

Un travail écrit : "La protection étendue des marques notoires : fondements, critique et comparaison des droits de l'Union européenne et des États-Unis"

Auteur : Leyder, Tristan

Promoteur(s) : Vanbrabant, Bernard

Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Diplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux)

Année académique : 2020-2021

URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/12026>

Avertissement à l'attention des usagers :

Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite.

Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit.

**La protection étendue des marques notoires :
fondements, critique et comparaison des droits
de l'Union européenne et des États-Unis**

Tristan LEYDER

Travail de fin d'études

Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires

Année académique 2020-2021

Recherche menée sous la direction de :

Monsieur Bernard VANBRABANT

Chargé de cours

RÉSUMÉ

La présente contribution tente d'évaluer l'opportunité de la protection étendue des marques notoires. Elle utilise à cette fin une analyse coûts-avantages. Ces derniers sont étudiés sous l'angle des maux que la protection vise à prévenir, ce qui nécessite, dans un premier temps, de mettre au jour les fondements de celle-ci. Après l'exposé succinct de la thèse de F. Schechter et de sa postérité, combinée à celle du droit Benelux, nous soulignerons le rôle important joué par la condamnation de la concurrence déloyale et du *free-riding*. Pour pallier la fragilité théorique corrélative à l'affranchissement de principes fondamentaux du droit des marques, il est notamment recouru aux notions d'image de marque et d'association mentale. Un deuxième temps est consacré à la critique de celles-ci et des autres justifications de la protection élargie ainsi qu'à la mise en exergue des problèmes posés par l'abandon des principes en question. L'utilité de la protection étant ainsi remise en cause et sa nocivité – entre autres pour les libertés de concurrence et d'expression – soulignée, la balance penche contre sa consécration. Cependant, le plateau des coûts a ainsi été artificiellement alourdi de tout le potentiel néfaste de la protection étendue, car il n'a pas été tenu compte de la capacité du droit positif à les réduire via l'imposition de limites relatives aux conditions de son application et l'exemption de certaines utilisations jugées économiquement ou socialement bénéfiques. C'est l'objet du troisième temps, dans lequel les droits de l'Union européenne et des États-Unis en la matière sont systématiquement présentés, comparés et critiqués, afin de retenir les règles les plus adéquates à chaque étape du raisonnement, sans perdre de vue la philosophie globale présidant à chacun, et montrer l'existence d'approches différentes. Sans donner inconditionnellement la préférence à la protection élargie américaine, cet examen témoigne de la possibilité de concevoir une protection opportune s'il est constamment tenu compte des intérêts en jeu. La diversité de ceux-ci et des questions soulevées nous fait souhaiter plus d'interdisciplinarité dans les tentatives de réponse à cette problématique.

REMERCIEMENTS

Je souhaite remercier ici les personnes qui m'ont permis, directement ou indirectement, de réaliser ce mémoire.

Je pense, bien entendu, à mon promoteur, Monsieur Bernard Vanbrabant, dont la disponibilité et l'écoute ont été mes meilleures alliées, mais aussi à mon ami Henri Damoiseau, qui a eu la gentillesse de relire le premier jet.

Je ne peux sans faire preuve d'ingratitude m'abstenir d'y ajouter ma famille, ce travail étant un des fruits de leur soutien inconditionnel.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	4
CHAPITRE I. FONDEMENTS ET JUSTIFICATIONS DE LA PROTECTION.....	6
SECTION 1. ORIGINES ET POSTÉRITÉ	6
§ 1. « <i>The Rational Basis of Trademark Protection</i> »	6
§ 2. <i>Consécration de la protection étendue</i>	9
§ 3. <i>Condamnation du free riding et de la concurrence déloyale</i>	12
A. Influences médiates et immédiates	12
B. Soubassements théoriques.....	14
SECTION 2. DÉVELOPPEMENTS CONCEPTUELS RÉCENTS	16
§ 1. <i>L'image de marque</i>	16
A. « Autres fonctions » et <i>brand equity</i>	16
B. Protection de l'élément intangible du bien.....	19
§ 2. <i>Coûts de recherche et associations</i>	21
A. Les explications du juge Posner.....	21
B. Modélisation cognitive et soutien empirique	22
CHAPITRE II. CRITIQUES DE LA PROTECTION ÉTENDUE	24
SECTION 1. INUTILITÉ	24
§ 1. <i>Controverse sur l'existence d'une obligation internationale</i>	24
§ 2. <i>Critique de l'incentive rationale</i>	25
§ 3. <i>Contestation de la normativité du modèle cognitif</i>	26
§ 4. <i>Absence de besoin du titulaire de la marque antérieure</i>	28
§ 5. <i>Doutes sur son intérêt pour le consommateur</i>	30
SECTION 2. FRAGILITÉ THÉORIQUE.....	31
§ 1. <i>Réfutation des justifications liées à la valeur de la marque</i>	31
§ 2. <i>Réfutation des justifications éthiques</i>	33
§ 3. <i>Réfutation des justifications économiques</i>	34
SECTION 3. NOCIVITÉ.....	35
§ 1. <i>Nocivité pour la sécurité juridique</i>	35
§ 2. <i>Nocivité pour la concurrence</i>	37
§ 3. <i>Nocivité pour les bénéficiaires et destinataires de la protection</i>	38
§ 4. <i>Nocivité pour la liberté d'expression</i>	38
§ 5. <i>Nocivité pour le domaine public</i>	41
CHAPITRE III. COMPARAISON DES MODÈLES EUROPÉEN ET AMÉRICAIN...43	
SECTION 1. RENOMMÉE ET NOTORIÉTÉ	44
§ 1. <i>Union européenne</i>	44
§ 2. <i>États-Unis</i>	45
§ 3. <i>Conclusion comparative et critique</i>	47
SECTION 2. EXISTENCE D'UN LIEN	49
§ 1. <i>Union européenne</i>	49
§ 2. <i>États-Unis</i>	53
§ 3. <i>Conclusion comparative et critique</i>	54
SECTION 3. EXISTENCE D'UNE ATTEINTE	55
§ 1. <i>Dilution</i>	57
A. <i>Union européenne</i>	57
B. <i>États-Unis</i>	60
C. <i>Conclusion comparative et critique</i>	62

§ 2. <i>Ternissement</i>	64
A. Union européenne	64
B. États-Unis	65
C. Conclusion comparative et critique	67
§ 3. <i>Parasitisme</i>	67
A. Union européenne	67
B. États-Unis	71
C. Conclusion comparative et critique	73
SECTION 4. LIMITATIONS ET EXCEPTIONS	75
§ 1. <i>Union européenne</i>	75
§ 2. <i>États-Unis</i>	78
§ 3. <i>Conclusion comparative et critique</i>	81
CONCLUSION	84
BIBLIOGRAPHIE	87

INTRODUCTION

La protection étendue des marques notoires est associée à l'ère moderne du droit des marques¹. Elle en est surtout l'aspect le plus controversé². Cependant, alors qu'on ne compte plus les articles qui la critiquent, ceux qui tentent de la justifier, voire les plaidoyers en faveur de son extension, peu examinent objectivement son opportunité et, partant, s'il convient pour un ordre juridique de la consacrer. Or, la rationalité économique voudrait que des droits intellectuels ne soient accordés que si les avantages attachés à leur octroi l'emportent sur les coûts de celui-ci³. Il nous a donc paru intéressant d'entreprendre l'analyse de cette problématique. Pour ce faire, trois étapes nous semblent nécessaires.

Afin d'identifier les atouts de la protection étendue, il s'agira, dans un premier temps, d'explorer ses origines, ses soubassements théoriques et ce qu'elle tente de protéger, en gardant à l'esprit que les trois sont étroitement liés. Ce sera l'objet du premier chapitre de ce travail. Nous tenterons tout d'abord de cerner les prémisses sur lesquelles la protection élargie fut fondée en partant de l'important article de F. Schechter « *The Rational Basis of Trademark Protection* »⁴. L'héritage de celui-ci ainsi que la consécration de cette protection aux États-Unis, par l'Union européenne⁵ et dans le cadre juridique international seront ensuite évoqués. La fin de cette première section sera consacrée à la mise au jour des influences médiate et immédiate de la condamnation du *free riding* et de la concurrence déloyale sur la protection étendue. La section suivante tentera en premier lieu de montrer en quoi la vision de F. Schechter a été confirmée par le développement moderne des marques et de leurs rôles et fonctions, pour éclairer ensuite les préjudices que la protection élargie est censée prévenir. Dans cette optique,

¹ W. NG-LOY, « The 'sense' and 'sensitivity' in the anti-dilution right », *SACLLJ*, 2012, p. 977 ; E. LIM, « Of Chew Toys and Designer Handbags: A Critical Analysis of the "Parody" Exception under the U.S. Trademark Dilution Revision Act », *Campbell L. Rev.*, 2012-2013, p. 87 ; M. LEMLEY, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », *Yale L.J.*, 1998-1999, p. 1687, 1698 et 1699.

² A. CHRONOPOULOS, « Legal and Economic Arguments for the Protection of Advertising Value Through Trade Mark Law », *QMJJIP*, 2014, p. 259 et 260 ; W. NG-LOY, *ibidem*, p. 977 ; J. LEVICH, « Ambiguity in Federal Dilution Law Continues: *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, Case in Point », note sous *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158 (9^e Cir. 2011), *Berkeley Tech. L.J.*, 2012, p. 677 ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle, and the Protection of Business Goodwill in Canada: Some Insights from U.S. Trademark Law and Policy », *TMR*, 2011, p. 1241 ; I. FHIMA, « Exploring the roots of European dilution », *IPQ*, 2012, p. 25 ; M. SENFTLEBEN, « The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law », *IIC*, 2009, p. 45 ; R. TUSHNET, « Gone in 60 Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », *Tex. L. Rev.*, 2007-2008, p. 509 et 561 ; J. MCCARTHY, « Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared », *TMR*, 2004, p. 1163 ; J. LITMAN, « Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age », *Yale L.J.*, 1998-1999, p. 1720 et 1721.

³ T. APLIN ET J. DAVIS, *Intellectual Property Law. Text, Cases, and Materials*, 3^e éd., New York, Oxford University Press, 2017, p. 359 à 361 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, New York, Oxford University Press, 2011, p. 3 et 163 ; C. SPRIGMAN, « Copyright and the Rule of Reason », *JTHTL*, 2008-2009, p. 338 ; G. AUSTIN, « Tolerating Confusion About Confusion: Trademark Policies and Fair Use », *Ariz. L. Rev.*, 2008, p. 162 ; J. LITMAN, *ibidem*, p. 1729 et 1730.

⁴ F. SCHECHTER, « The Rational Basis of Trademark Protection », *Harv. L. Rev.*, 1926-1927, p. 813 à 833.

⁵ Ci-après « UE » ou « Europe ».

la discussion sera enrichie des exemples théoriques donnés par le juge Posner et de la rationalisation de ceux-ci dans des modèles de cognition associationnistes.

Bien que les contenus et ambitions des chapitres suivants soient précisés dans leurs introductions respectives, annonçons-les dès à présent. Le deuxième proposera un tour d'horizon des critiques portées à l'encontre de la protection élargie. Il s'agira en effet, dans une première section, de remettre en question son opportunité au regard des justifications avancées dans le chapitre précédent. La deuxième section s'intéressera plus spécifiquement aux risques et dangers posés par l'abandon de principes fondamentaux du droit des marques et la poursuite d'objectifs imprécis.

L'analyse coûts-avantages de la protection élargie resterait cependant théorique, voire sans pertinence, sans un examen de la concrétisation de celle-ci dans le droit positif. C'est l'objet du troisième chapitre, qui tente d'étudier comment les coûts possibles de la protection étendue mis au jour dans le chapitre qui précède peuvent être juridiquement contenus ou allégés⁶. À cette fin, les tentatives européenne et américaine d'établir un équilibre seront comparées et critiquées, pour finalement parvenir à une conclusion.

⁶ R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 565.

CHAPITRE I.

FONDEMENTS ET JUSTIFICATIONS DE LA PROTECTION

SECTION 1. ORIGINES ET POSTÉRITÉ

§ 1. « *The Rational Basis of Trademark Protection* »

Dans son article, F. Schechter commence par constater que les deux fonctions historiques de la marque – indiquer l’origine ou la propriété des biens⁷ – seraient devenues obsolètes⁸. Sa prémisse est originale en ce que, pour lui, la fonction essentielle de la marque résiderait plutôt dans sa capacité à vendre, à créer et à retenir l’habitude chez le consommateur⁹ ; pour le dire simplement, ce serait elle qui « vend les produits »¹⁰. Une place centrale est dès lors accordée au fruit des efforts ou de l’ingéniosité de son titulaire dans l’accumulation de *goodwill*¹¹ : son unicité¹². En plus de définir son concept phare¹³ comme la viciation de celle-ci¹⁴, F. Schechter la lie étroitement à l’étendue de la protection¹⁵ : plus le caractère distinctif d’une marque est élevé, plus son empreinte sur l’esprit du consommateur est

⁷ F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 814 et 819 ; A. SHCHETININA, « The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law », *Stanford – Vienna Transatlantic Technology Law Forum, TTLF Working Papers*, n°35, 2018, disponible à l’adresse https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/05/shchetinina_wp35.pdf, p. 2 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation », *Notre Dame L. Rev.*, 1989-1990, p. 397 et 398.

⁸ F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 814 à 816. Voy. égal. Av. gén. D. RUIZ-JARABO COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:373, point 46.

⁹ F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 818 et 822.

¹⁰ Traduction libre de F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 819 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 4 ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1236.

¹¹ La réputation résultant de cet investissement méritant protection car rendant, en théorie, la marque plus vulnérable aux tiers souhaitant utiliser le lien qu’elle est capable de générer dans l’esprit des consommateurs entre elle-même et une certaine idée de qualité : A. Shchetinina, *op. cit.*, p. 4 ; C. Gielen, « Trademark Dilution Under European Law », *TMR*, 2014, p. 693.

¹² F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 819, 822 et 831 ; S. HAOCHEN, « Reforming Anti-Dilution Protection in the Globalization of Luxury Brands », *Geo. J. Int’l. L.*, 2013-2014, p. 785 ; D. BERESKIN, « Anti-Dilution/Anti-Free-Riding Laws in the United States, Canada, and the EU: Bridges Too Far? », *TMR*, 2011, p. 1719 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 4. Celle-ci constitue en effet une base solide pour la création d’une image de marque : M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 67. Concept qui sera évoqué *infra*, Chapitre I, Section 2, § 1, A.

¹³ La « dilution ».

¹⁴ F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 831 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 517. F. Schechter se garde cependant de n’en donner qu’une définition et nous en verrons *infra* (Chapitre II, Section 3, § 1) l’impact sur la critique de cette notion : B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: The Landgericht Elberfeld’s Odol Opinion and Frank Schechter’s *The Rational Basis of Trademark Protection* », *Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP*, R. Dreyfuss et J. Ginsburg (dir.), Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 76.

¹⁵ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1714.

forte¹⁶ et plus, selon lui, celle-ci devrait être protégée¹⁷. Le corollaire de ceci est également que seules les marques inventées¹⁸, « fantaisistes »¹⁹ ou « arbitraires »²⁰ bénéficieraient de la protection²¹. Absent le caractère unique, il est difficile de concevoir un préjudice en l'absence de confusion²². En somme, « *the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection* »²³.

L'idée sous-jacente à la dilution est que plus un symbole commercial est utilisé, plus il perd de son effet sur le consommateur²⁴. R. Brown donne l'exemple de la couleur rouge : celle-ci peut être plus marquante que d'autres, mais sa force d'attraction est perdue si la moitié des conditionnements d'un rayon de supermarché sont rouges²⁵. Ceci nous amène à la spécificité même de la protection en question : il n'est pas exigé que le contenu de ces emballages soit similaire²⁶, que leurs fabricants se trouvent dans une situation de concurrence²⁷ ou que les consommateurs risquent d'être confus quant à l'origine des produits²⁸. F. Schechter voyait en

¹⁶ F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 829 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 5.

¹⁷ F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 825, 828 et 831 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 66 ; D. FRANKLYN, « Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law », *Hastings L.J.*, 2004-2005, p. 167.

¹⁸ « Coined » : F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 828.

¹⁹ « Fanciful » : F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 828.

²⁰ « Arbitrary » : F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 828.

²¹ Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 37 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 163 et 167. Pas de place dès lors pour des termes ou expressions élogieux ou semi-descriptifs comme « Blue Ribbon », « Gold Medal » ou « Simplex » : F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 828.

²² D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1714 ; cf. *infra*, Chapitre III, Section 3, § 1, B.

²³ F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 831.

²⁴ R. BROWN, « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », *Yale L.J.*, 1947-1948, p. 1191.

²⁵ R. BROWN, *ibidem*, p. 1191.

²⁶ F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 823 et 831 ; règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, art. 8(5) et 9(2)(c), *J.O.U.E.*, L 154, 16 juin 2017 ; directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 5(3)(a) et 10(2)(c), *J.O.U.E.*, L 336, 23 décembre 2015 ; L. BENTLY *et al.*, *Intellectual Property Law*, 5^e éd., New York, Oxford University Press, 2018, p. 1053 et 1061 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 25 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 5, 110 et 160 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 66.

²⁷ Lanham (Trademark) Act du 5 juillet 1946, *Pub.L.* 79-489, 60 Stat. 427, Section 43(c)(1), modifiée par le Trademark Dilution Revision Act (ci-après « TDRA ») du 6 octobre 2006, *Pub.L.* 109-312, 120 Stat. 1730 (codifiée telle que modifiée au 15 U.S.C. § 1125(c)(1)) ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, « The scope of strong marks: Should trademark law protect the strong more than the weak? », *N.Y.U. L. Rev.*, 2017, p. 1390 ; B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 72 ; S. HAACHEN, *op. cit.*, p. 785 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 25 ; 1713 ; M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 65 ;

²⁸ F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 825 ; Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(1) (15 U.S.C. § 1125(c)(1)) ; C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, points 36 et 50 ; C.J.C.E., arrêt *adidas AG et adidas Benelux BV c. Marca Mode CV et autres*, 10 avril 2008, C-102/07, EU:C:2008:217, point 41 ; C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:582, points 27, 29 et 31 ; C.J.C.E., arrêt *SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, 11 novembre 1997, C-251/95, EU:C:1997:528, point 20 ; arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure*

effet dans la sophistication croissante des atteintes liées au commerce moderne le besoin de combler le vide laissé par la protection en l'absence d'un tel risque²⁹. Ainsi, devant un piano BMW, le consommateur ne va pas penser que c'est le constructeur automobile qui est à l'origine de l'instrument³⁰. L'unicité de la marque va cependant être « grignotée »³¹ par les liens additionnels créés en relation avec d'autres produits ou services^{32 33 34}. Son magnétisme commercial s'affaiblissant³⁵ et, corrélativement, sa valeur diminuant³⁶, la marque se retrouve « diluée »³⁷.

NV and others [2007] EWCA Civ 968, § 90 ; Av. gén. P. MENGOZZI, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:70, points 11, 60 et 100 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1052 et 1093 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1390 ; M. BUNKER, « Diluting Free Expression: Statutory First Amendment Proxies in Trademark Dilution Law », *Comm. L. & Pol'y*, 2017, p. 386 ; T. APLIN et J. DAVIS, *op. cit.*, p. 417 et 418 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 693 ; B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 67 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 929 et 952 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 87 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 25 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1712, 1713 et 1751 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 1, 2 et 162 ; Z. FULLER, « Smell-alikes and interpretation of 'unfair advantage' – L'Oréal v Bellure », août 2009, disponible à l'adresse <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/smell-alikes-and-interpretation-of-unfair-advantage-loral-v-bellure> ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 509 et 517 ; LEMLEY, M., *op. cit.*, p. 1698 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1724 ; B. PATTISHALL, « Dawning Acceptance of the Dilution Rationale for Trademark-Trade Identity Protection », *TMR*, 1984, p. 289 et 290.

²⁹ F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 825 et 831 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *ibidem*, p. 87 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1712 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 100.

³⁰ R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 507 et 509.

³¹ « Whittl[ed] away » : F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 825 ; B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 67 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 65 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 507 et 509 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 163.

³² M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 70.

³³ Bien qu'une utilisation d'importance limitée puisse ne pas mener seul à ce résultat, ce qui est craint est la « mort par mille coupures » (« *death by a thousand cuts* ») : A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 273 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1716.

³⁴ F. Schechter affirmera, en commission parlementaire de la Chambre des représentants des États-Unis (Auditions devant le House Committee on Patents, 72^e Congrès, 1^{re} session 15 (1932)), que si l'utilisation de la marque Rolls Royce est autorisée pour des restaurants, des pantalons et des friandises, cette marque n'existera plus dix ans plus tard : Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 37 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1061 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 41 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1713.

³⁵ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1061 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 29 ; G. BERGERON et A. MURAD, « Protection des marques notoires et théorie de la dilution : une analyse comparative du droit américain et canadien à la lumière de décisions récentes de la Cour suprême du Canada », *Les cahiers de propriété intellectuelle*, 2007, p. 18.

³⁶ F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 825, 826 et 830 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1390.

³⁷ « *diluted* » : F. SCHECHTER, *ibidem*, p. 832.

§ 2. Consécration de la protection étendue

F. Schechter est considéré comme le père de la « théorie de la dilution »^{38 39}. Son article a été l'objet d'éloges comme de virulentes critiques⁴⁰ – visant principalement l'abandon des frontières traditionnelles de la protection⁴¹ – et a suscité de nombreux débats doctrinaux. Au point, non seulement de devenir le plus cité⁴² de l'histoire du droit des marques⁴³, mais également d'être à l'origine de plusieurs lois « *anti-dilution* » d'États fédérés américains⁴⁴.

La jurisprudence de ces États a inspiré le droit fédéral américain mais également, dans une certaine mesure, celui de l'UE⁴⁵. Cependant, l'influence du Benelux à cet égard fut plus déterminante⁴⁶. En effet, l'article 13, sous A, alinéa 2 ancien de la loi uniforme Benelux sur les marques⁴⁷ démontrait une certaine volonté de protéger en l'absence de risque de confusion⁴⁸. Celui-ci a notamment été utilisé dans *Claeryn/Klarein*⁴⁹ par la Cour de justice Benelux⁵⁰, cette dernière décidant que la marque de genièvre serait ternie par l'utilisation d'une marque similaire

³⁸ « *Dilution theory* » ou « *dilution doctrine* ». En anglais, « *dilution* » vise tant la dilution *stricto sensu* que le ternissement de la marque (voy. Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 52), ces derniers étant appelés respectivement « *dilution by blurring* » et « *dilution by tarnishment* ». Dans un souci de clarté, nous utiliserons la terminologie française. Les concepts anglais figureront, dans la suite de ce travail, en italique.

³⁹ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1389 ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 378 ; S. HAOSHEN, *op. cit.*, p. 791 ; J. LEVICH, *op. cit.*, p. 677 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 4, 7 et 109 ; B. BEEBE, « Intellectual Property Law and the Sumptuary Code », *Harv. L. Rev.*, 2009-2010, p. 845 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 163 ; L. SMITH, « Tarnishment and the FTDA: Lessening the Capacity to Identify and Distinguish », *B.Y.U. L. Rev.*, 2004, p. 838 ; X, « Frank Isaac Schechter », disponible à l'adresse https://www.iphalloffame.com/frank_isaac_schechter/, s.d., consulté le 25 décembre 2019.

⁴⁰ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 977.

⁴¹ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1711 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 110.

⁴² Notamment par la Cour suprême des États-Unis : arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 429 (2003).

⁴³ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 60.

⁴⁴ Le Massachusetts – État abritant l'université d'Harvard et donc berceau de l'article en question – ouvrant la marche en 1947, plus de la moitié en disposeront au moment de l'adoption de la loi fédérale, sans compter ceux octroyant une telle protection en *common law* : B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 61 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1717 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 7 et 8 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 517 ; G. BERGERON et A. MURAD, *op. cit.*, p. 19 ; C. REICHMAN, « State and Federal Trademark Dilution », *Franchise L.J.*, 1997-1998, p. 132.

⁴⁵ V. MAUDUIT, « Le Trademark Dilution Revision Act de 2006 et les difficultés de son interprétation en droit américain : Vers un monopole du titulaire de la marque sur celle ci ? », 13 juillet 2012, disponible à l'adresse <https://blogs.parisnanterre.fr/content/sujet%C2%A0le-trademark-dilution-revision-act-de-2006-et-les-difficultés-de-son-interprétation-e> ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 8.

⁴⁶ I. FHIMA, *ibidem*, p. 11.

⁴⁷ Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, annexe à la Convention Benelux signée à Bruxelles le 19 mars 1962 (disponible en ligne à l'adresse http://www.benelux.int/files/3513/9230/1348/M_62_3_FR.pdf).

⁴⁸ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 418 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 934 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 10.

⁴⁹ C.J. Benelux, arrêt *Colgate-Palmolive c. Bols*, 1^{er} mars 1975, n°A 74/1, *Bull. Benelux*, 1975, n°2, p. 500.

⁵⁰ C.J. Benelux, arrêt *Colgate-Palmolive c. Bols*, 1^{er} mars 1975, n°A 74/1, *Bull. Benelux*, 1975, n°2, p. 501 à 504.

pour un détergent liquide⁵¹. Dès lors qu'il s'agissait pour ces derniers de ne pas devoir diminuer le niveau de protection accordé au moment de l'harmonisation européenne en 1988, cette disposition est vue comme un modèle partiel de l'article 5(2) de la directive 89/104/CEE^{52 53}. Comme nous aurons néanmoins l'occasion de nous en apercevoir, le droit européen a développé ses propres règles et concepts⁵⁴. Cela n'est toutefois pas une raison pour désavouer des origines soulignées, notamment, par les avocats généraux Jacobs⁵⁵ et Jääskinen⁵⁶.

Alors même que la protection étendue devenait réalité au niveau communautaire⁵⁷, elle échouait pour la troisième fois devant le Congrès des États-Unis. Après les échecs de 1932⁵⁸ et de 1946⁵⁹, celui de 1988 trouve sa cause dans les craintes d'une nation jalouse de ses droits garantis par le premier amendement⁶⁰. Certains y voient un certain paradoxe étant donné que ce pays est vu par beaucoup comme le berceau de la *dilution*⁶¹. Quoi qu'il en soit, le Federal Trademark Dilution Act⁶² est sans équivoque quant à l'absence de condition de concurrence⁶³.

⁵¹ « [N]o one likes to be reminded of a detergent when drinking their favourite tippie » : W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 934 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 162 ; E. CORNU, « L'arrêt "L'Oréal / Bellure" de la Cour de justice: la protection de la marque renommée, la conjonction entre le droit des marques et le droit de la publicité et la consécration des fonctions économiques de la marque », note sous C.J.C.E., *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, *R.D.C.-T.B.H.*, 2009, p. 799 ; A. QUAEDVLIEG, « Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oréal », *Ars Aequi*, 2009, p. 803.

⁵² Directive (CEE) 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 5(2), *J.O.C.E.*, L 40, 11 février 1989.

⁵³ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 934 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 36 et 38 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 12. I. Fhima voit également un ancêtre au § 823 du Code civil allemand (*Bürgerliches Gesetzbuch* (ci-après « BGB ») du 18 août 1896, *RGBl*, 24 août 1896) mais bien moins fondamental compte tenu de la difficulté considérable à remplir les conditions de son application et à la suite du rejet de l'approche restrictive dans *Yplon* (C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:4082 ; cf. *infra*, Chapitre III, Section 1, § 1 et § 3) ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *ibidem*, p. 30.

⁵⁴ Av. gén. E. SHARPSTON, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:370, points 31 et 35 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁵ Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, points 37 et 38.

⁵⁶ Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 52.

⁵⁷ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1712 et 1713.

⁵⁸ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 7.

⁵⁹ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 4 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 88 ; V. MAUDUIT, *op. cit.*

⁶⁰ Arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 431 (2003).

⁶¹ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 5 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 937 et 938.

⁶² Federal Trademark Dilution Act de 1995 (ci-après « FTDA ») du 16 janvier 1996 modifiant les Sections 43 et 45 du Lanham Act du 5 juillet 1946, *Pub.L.* 104-98, 109 Stat. 985.

⁶³ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 5.

ou de risque de confusion⁶⁴. Le FTDA n'est cependant pas un exemple de clarté⁶⁵. Parmi les nombreux problèmes qui en ont résulté figure un arrêt de la Cour suprême⁶⁶ doutant de la consécration du ternissement⁶⁷ et rendant pratiquement impossible la preuve de la dilution⁶⁸. Afin de clarifier la volonté du législateur⁶⁹, le Trademark Dilution Revision Act⁷⁰ a été promulgué en 2006⁷¹. Ses apports seront abordés dans le troisième chapitre⁷².

Au niveau international, l'article 16(3) de l'Accord sur les ADPIC⁷³ étend les droits conférés aux marques notoirement connues par l'article 6bis de la Convention de Paris⁷⁴ « aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée ». D'aucuns y trouvent une consécration de la doctrine préconisant la protection étendue⁷⁵. Le « lien » ferait ainsi référence à l'association mentale⁷⁶ causée par des usages diluant le caractère distinctif de la marque quand « nuire » évoquerait le ternissement de celle-ci⁷⁷. Des auteurs comme D. Gervais et W. Mostert interprètent le paragraphe 3 comme

⁶⁴ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 417 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 804 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 8 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle of US Antidilution Law: Evidence from One Year of Trademark Dilution Revision Act Case Law », *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007-2008, p. 450 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 509 et 517. La loi fédérale ne remet pas en question les lois fédérées mais certaines feront l'objet d'amendements en conséquence dans une perspective d'harmonisation : E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 88 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 518 ; G. BERGERON et A. MURAD, *op. cit.*, p. 22 ; J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition*, 4^e éd., Saint Paul, West Group, 1996, § 24:77.

⁶⁵ E. LIM, « Of Chew Toys... », *ibidem*, p. 88 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 509 ; G. BERGERON et A. MURAD, *ibidem*, p. 22.

⁶⁶ Arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

⁶⁷ Arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 432 (2003).

⁶⁸ Arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 433 (2003) ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 938 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1717 et 1726 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 138 et 166.

⁶⁹ Ou, diront certains, à la suite d'une nouvelle « vague de lobbying » : W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 938, T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 418 ; G. BERGERON et A. MURAD, *op. cit.*, p. 22.

⁷⁰ TDRA du 6 octobre 2006 précité.

⁷¹ E. Lim, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 88 et 89 ; J. Levich, *op. cit.*, p. 677 ; V. Mauduit, *op. cit.* ; B. Beebe, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 450.

⁷² Chapitre III, Sections 1, 2, 3, § 1 et § 2, et 4.

⁷³ Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 (disponible en ligne à l'adresse https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/ta_docs_f/1_tripsandconventions_f.pdf). Les États-Unis et les États membres de l'Union européenne y sont parties : voy. not. C.J.C.E., arrêt *Parfums Christian Dior SA c. TUK Consultancy BV et Assco Gerüste GmbH et Rob van Dijk c. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG et Layher BV*, 14 décembre 2000, affaires jointes C-300/98 et C-392/98, EU:C:2000:688, point 46 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 21 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 698.

⁷⁴ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883, modifiée le 28 septembre 1979 (disponible en ligne à l'adresse <https://wipo.int/fr/text/287558>).

⁷⁵ C. GIELEN, *op. cit.*, p. 698 ; M. NASER et T. HAMMOURI, « The notion of famous, well-known trade marks and marks with repute compared », *JIPLP*, 2014, p. 314 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 52. Nous verrons *infra* (Chapitre II, Section 1, § 1) que la question est controversée.

⁷⁶ Cf. *infra*, Chapitre I, Section 2, § 2.

⁷⁷ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 797.

établissant des normes minimales en la matière⁷⁸. Nous verrons *infra*⁷⁹ que la question est controversée. Quoi qu'il en soit, une reconnaissance internationale peut assurément être trouvée dans la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires⁸⁰.

§ 3. Condamnation du *free riding* et de la concurrence déloyale

A. Influences médiates et immédiates

À ce stade, il convient de rendre compte de la nature moins évidente qu'exposé *supra*⁸¹ des origines de la *dilution*. Il s'agit en réalité de la traduction par Schechter du terme « *verwässert* » utilisé par le Landgericht Elberfeld dans son jugement *Odol*⁸². C'est en effet sur cette obscure affaire allemande⁸³ qu'il termine son célèbre article et fonde la théorie de la *dilution*⁸⁴. La référence faite par le tribunal au concept d'« association » préfigure ceux de dilution et de ternissement⁸⁵. Selon B. Beebe, alors qu'*Odol* n'est présenté que comme un appui à ses arguments⁸⁶, ceux-ci, ainsi que les principaux concepts⁸⁷, figureraient déjà dans le jugement⁸⁸. Or, il est important de souligner que le Landgericht n'a pas appliqué des normes de

⁷⁸ D. GERVAIS, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, 4^e éd., London, Sweet & Maxwell, 2012, p. 333 ; F. MOSTERT, « Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village? », *TMR*, 1996, p. 130 et 131. Voy. égal. K. Facer, « The Federal Trademark Dilution Act of 1995: A Whittling away of State Dilution Statutes », *Seton Hall Const. L.J.*, 1999-2000, p. 899.

⁷⁹ Chapitre I, Section 1, § 1 et § 2.

⁸⁰ Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI des 20-29 septembre 1999 (disponible en ligne à l'adresse <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/833/pub833.pdf>). Voy. l'art. 4.1)b)ii) et iii) et les notes explicatives 4.4 et 4.5 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 12 ; S. HAOSHEN, *op. cit.*, p. 801 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 947 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 45, 53 et 55 ; I. FHIMA, « Dilution in the US, Europe, and beyond: international obligations and basic definitions », *JIPLP*, 2005-2006, p. 407 et 408 ; cf. *infra*, Chapitre II, Section 1, § 1 et Chapitre III, Section 1, § 3.

⁸¹ Chapitre II, Section 1, § 1.

⁸² LG Elberfeld, jugement *Odol*, GRUR 1924, 204.

⁸³ Dans laquelle le titulaire de la « marque "Odol" pour bains de bouche cherchait à obtenir l'annulation de l'enregistrement de celle-ci pour divers produits en acier » : traduction libre de F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 831 et 832 ; W. NG-LOY, *ibidem*, p. 932 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 28 et 29. En l'absence dès lors de situation de concurrence entre les parties et de risque de confusion : B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 59 ; LG Elberfeld, jugement *Odol*, GRUR 1924, 205 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *ibidem*, p. 29.

⁸⁴ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 60 ; A. QUAEDVLIEG, *op. cit.*, p. 803 ; C. FARLEY, « Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law », *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 2005-2006, p. 1179.

⁸⁵ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 65.

⁸⁶ I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 26 et 28 ; M. ALEXANDER et M. HEILBRONNER, « Dilution Under Section 43(c) of The Lanham Act », *Law & Contemp. Probs.*, printemps 1996, p. 96.

⁸⁷ Notamment celui de « *selling power* » : B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 70 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 67.

⁸⁸ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 70.

droit des marques⁸⁹. Les dispositions utilisées étaient en fait, premièrement, le § 826 du code civil⁹⁰ et, deuxièmement, le § 1 ancien de la loi contre la concurrence déloyale^{91 92}. Là où la première requiert l'intention de nuire, la seconde fait de l'état de concurrence entre les parties une condition de son application⁹³. Cette difficulté fut écartée par l'observation de ce que la capacité d'Odol à concurrencer les autres bains de bouche s'en trouverait diminuée⁹⁴ mais ce qu'il importe de comprendre est que la décision repose principalement sur l'idée qu'il est contraire aux bonnes mœurs de s'approprier les fruits du labeur d'autrui⁹⁵ ou, plus généralement encore, d'en tirer indûment profit⁹⁶ en moissonnant là où l'on n'a pas semé⁹⁷.

Le rôle joué par F. Schechter est en réalité d'avoir importé le terme « *dilution* » en droit des marques⁹⁸. Pour M. Senftleben, l'insistance sur l'unicité et l'idée de liens additionnels entre Odol et les produits en acier seraient en fait une couverture sous laquelle ce que l'on vise réellement est le *free riding* sur le prestige de la marque⁹⁹. F. Schechter ira jusqu'à ôter de l'extrait du jugement¹⁰⁰ précisément la phrase sur l'appropriation des fruits du labeur d'autrui¹⁰¹. La raison de cette dissimulation est en partie juridico-culturelle et en partie contingente. Outre la méfiance historique de la *common law* à l'égard de ce genre de notions¹⁰² et la réticence corrélative à laisser le juge apprécier du caractère « indu » ou « déloyal » de l'utilisation d'une marque¹⁰³, de telles considérations avaient peu droit de cité¹⁰⁴ à l'heure et au

⁸⁹ Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 50 ; B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 64 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 29.

⁹⁰ BGB du 18 août 1896 précité.

⁹¹ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) du 7 juin 1909, *RGBl*, 14 juin 1909.

⁹² B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 65 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 28 et 29.

⁹³ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 65.

⁹⁴ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 67 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 29.

⁹⁵ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 63 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 28.

⁹⁶ Les origines mêlées des différentes causes d'action composant la protection élargie constituent une raison supplémentaire de les étudier ensemble dans ce travail.

⁹⁷ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 69 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *ibidem*, p. 29.

⁹⁸ Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 50 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 3.

⁹⁹ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 67.

¹⁰⁰ Voy. F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 832.

¹⁰¹ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 70 et 71.

¹⁰² Cf. *infra*, Chapitre II, Section 2, § 2.

¹⁰³ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 925 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 939 ; J. WOLFF, « Non-Competing Goods in Trademark Law », *Colum. L. Rev.*, 1937, p. 602.

¹⁰⁴ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 63 et 69.

lieu¹⁰⁵ où le *legal realism* était particulièrement en vogue¹⁰⁶. Cette occultation¹⁰⁷ serait à l'origine de la nature bicéphale¹⁰⁸ de la protection étendue aux États-Unis¹⁰⁹.

L'autre affaire allemande qui a eu une influence sur la protection étendue mais, cette fois, en Europe et de façon non médiate, est *Dimple*¹¹⁰. Son apport sera évoqué *infra*¹¹¹ ; contentons-nous de souligner ici que, à nouveau, la décision repose sur des principes de concurrence déloyale et non de droit des marques¹¹². Peuvent aussi être évoqués comme ayant influencé la protection élargie européenne, l'action en concurrence parasitaire française, fondée sur l'article 1382 ancien du Code civil^{113 114}, et l'article 13, sous A, alinéa 2 ancien de la loi uniforme Benelux sur les marques, mentionné *supra*¹¹⁵, qui trouve son origine dans les droits commun et de la concurrence déloyale néerlandais¹¹⁶. Les dispositions UE n'ont cependant répliqué l'approche d'aucun pays européen en matière de protection des marques en l'absence de confusion¹¹⁷, et certainement pas celle du Royaume-Uni étant donné que, outre ce qui vient d'être dit, le *passing off*¹¹⁸ exige toujours, malgré une importante réflexion, une représentation trompeuse¹¹⁹.

B. Soubassements théoriques

Au vu des origines de la théorie de la *dilution*, il convient d'évoquer certains des fondements de la condamnation du *free riding*. Ceux-ci sont de nature philosophico-morale¹²⁰

¹⁰⁵ À savoir les milieux intellectuels harvardiens de l'entre-deux-guerres.

¹⁰⁶ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 71.

¹⁰⁷ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 63 et 75.

¹⁰⁸ « *Dilution by blurring* » et « *dilution by tarnishment* », alors que F. Schechter n'a jamais employé ces termes. Il s'agirait en réalité de R. Callmann sur base d'un article anonyme : B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 78 et 79.

¹⁰⁹ Par opposition à celle, tricéphale, de l'UE : B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 78 ; B. BEEBE, « A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law », *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 2005-2006, p. 1164 et 1165 ; cf. *infra*, Chapitre III, Section 3, § 3.

¹¹⁰ BGH, arrêt *Dimple*, GRUR 1985, 550.

¹¹¹ Chapitre III, Section 3, § 3, A.

¹¹² W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 932 et 933 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 190.

¹¹³ Code civil du 21 mars 1804.

¹¹⁴ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 927 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 933 ; I. FHIMA, *op. cit.*, p. 190. Moins influente cependant que la jurisprudence allemande pour I. Fhima : I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 28 et 38.

¹¹⁵ Chapitre I, Section 1, § 2.

¹¹⁶ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 934.

¹¹⁷ I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 38 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 191.

¹¹⁸ Ce qui se rapproche le plus, là-bas, de la protection contre la concurrence déloyale : L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 925 et 927 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 938 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 26.

¹¹⁹ I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 28. Notre sujet portant sur les marques enregistrées, nous n'entrerons pas dans le débat relatif aux conditions de son application. Pour plus sur le sujet, voy. L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 925 à 927.

¹²⁰ Voire théologico-morale comme en atteste la récurrence, dans la doctrine anglo-saxonne – le plus souvent à titre de raillerie –, de la métaphore biblique tirée de l'Évangile selon Matthieu (« [...] qui moissonnes où tu n'as point semé » ou, en anglais, « *reaping where thou hast not sown* » : Mt 25, 24) esquissée *supra* : Chapitre I, Section 1, § 3, A. Voy. égal. arrêt *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 239 et 240 (1918).

et économique. Les premiers se fondent sur des théories de droit naturel et, notamment, sur la théorie lockéenne de la valeur-travail¹²¹. Outre l'idée, à notre sens peu convaincante dans sa dimension prescriptive, que celui qui invente un mot enrichit la langue¹²², l'opinion communément admise est qu'une personne est en droit d'exiger que les fruits de son labeur lui appartiennent¹²³. Une marque étant rendue célèbre par le travail acharné de son propriétaire¹²⁴, ce dernier aurait le droit de percevoir les bénéfices qu'elle génère ou est capable de générer et d'en contrôler l'usage¹²⁵. Or, en utilisant la marque dans un autre marché, en plus de l'exposer à une éventuelle *dilution*¹²⁶, le tiers¹²⁷ compromettrait, ainsi qu'il sera expliqué ci-dessous, les potentiels projets d'extension du titulaire dans ce marché, lui ôtant ainsi son dû¹²⁸, et tirerait indument profit de la réputation de celle-ci¹²⁹. En outre, pourquoi laisser le *free rider* s'arroger un avantage compétitif qui serait sans lien avec la qualité de ses produits (ou la compétitivité de ses prix) et léserait ses concurrents plus honnêtes¹³⁰ ?

On le voit, la première série d'arguments est liée à la seconde. Celle-ci repose sur le concept d'internalisation¹³¹. L'idée est que la perspective de récupérer son investissement dans la création d'une marque renommée en octroyant des licences à des acteurs économiques sur le point d'entrer dans un marché autre que le sien, voire d'entrer lui-même sur ce marché¹³² armé

¹²¹ D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 139 et 140 ; L. BECKER, « Deserving to Own Intellectual Property », *Chi.-Kent L. Rev.*, 1992, p. 610 ; A. YEN, « Restoring the Natural Law: Copyright as Labor and Possession », *Ohio St. L.J.*, 1990, p. 536 et 537.

¹²² D. FRANKLYN, *ibidem*, p. 150.

¹²³ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1378 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 192 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 50 et 60 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1730 ; L. BECKER, *op. cit.*, p. 615 ; A. YEN, *op. cit.*, p. 536 et 537 ; J. HUGHES, « The Philosophy of Intellectual Property », *Geo. L.J.*, 1988-1989, p. 296.

¹²⁴ Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 35 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1052 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 361 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1716.

¹²⁵ D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 140 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 404 ; J. HUGHES, *op. cit.*, p. 299.

¹²⁶ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 915 et 916 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 260 et 266.

¹²⁷ En anglais, « *junior user* ».

¹²⁸ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 192.

¹²⁹ En se plaçant dans son sillage ou, en anglais « *rid[ing] on [its] coat-tails* » : C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, points 49 et 50 ; B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 63 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1716 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 191 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, « Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet », *Hous. L. Rev.*, 2004-2005, p. 783 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 404 ; *cf. infra*, Chapitre III, Section 3, § 3, A.

¹³⁰ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 265. De manière, à notre sens, peu convaincante, il est avancé que cet argument est circulaire en ce que, s'il est clair « *from the start* » que profiter des efforts des autres est légalement admissible, le *free rider* ne bénéficierait pas de cet avantage dès lors que tous ses concurrents pourraient faire de même : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 192.

¹³¹ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 266 et 276 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 140.

¹³² Une telle extension de la marque ne permettrait pas seulement au propriétaire de la marque de réaliser des économies d'échelle dans la publicité de ses produits mais constituerait également une certaine garantie pour le consommateur dès lors que le premier aurait un intérêt à maintenir un niveau de qualité satisfaisant sur la gamme entière des produits vendus : A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 258 et 264.

de l'avantage concurrentiel que lui procure le *goodwill* qu'il a accumulé¹³³, constitue un incitant¹³⁴ économique pour le titulaire de la marque¹³⁵. Or, permettre le *free riding* mettrait en péril cette exploitation optimale de la marque¹³⁶ et, conséquemment, découragerait l'investissement¹³⁷. Celui-ci pouvant être réalisé dans la qualité des produits comme dans le développement d'un service répondant à des besoins jusqu'à présent non satisfaits, les perdants seraient les consommateurs et l'intérêt général¹³⁸. À l'inverse, obliger les tiers à cultiver leur propre *goodwill* et protéger la valeur publicitaire¹³⁹ conduirait, selon A. Chronopoulos¹⁴⁰, à une situation de concurrence dynamique entre des produits différenciés correspondant aux préférences des consommateurs¹⁴¹ et, ainsi, à un gain net pour ces derniers¹⁴² de même que pour la croissance économique¹⁴³.

SECTION 2. DÉVELOPPEMENTS CONCEPTUELS RÉCENTS

§ 1. *L'image de marque*

A. « Autres fonctions » et *brand equity*

Quoi que l'on pense de sa théorie, la réalité pourrait avoir donné au moins partiellement raison à F. Schechter. Plus particulièrement, l'essor du consumérisme semblerait avoir confirmé l'opinion selon laquelle les marques auraient transcendé leur fonction de « *badge of origin* »¹⁴⁴ et que leur réelle valeur résiderait plutôt dans leur capacité à servir d'agent de création et de

¹³³ La protection pouvant être limitée aux secteurs dans lesquels le titulaire de la marque a un intérêt légitime à s'étendre – c'est-à-dire dans lesquels le *goodwill* est transférable (cf. *infra*, Chapitre III, Section 3, § 3, A) – pour éviter de conférer aux marques un effet d'exclusion semblable au droit d'auteur : A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 269 et 270.

¹³⁴ Ou, en anglais, « *incentive* ».

¹³⁵ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 913 et 914 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 60 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1378, 1389, 1391 et 1392 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 261 et 266 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 31 ; Senftleben *ibidem* page 49, 59 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 192 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 140 ; W. LANDES et R. POSNER, « The Economics of Trademark Law », *TMR*, 1988, p. 278.

¹³⁶ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 49 ; D. FRANKLYN, *ibidem*, p. 140.

¹³⁷ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1376 et 1377 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 265 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 192 et 193 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 50 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 404 et 406.

¹³⁸ I. FHIMA, *ibidem*, p. 193.

¹³⁹ « *Advertising value* ».

¹⁴⁰ Pour qui la théorie du *free riding* est la conceptualisation de la protection étendue la plus à même de concilier les intérêts en cause A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 274 et 276. Selon lui, elle devrait se défaire de ses justifications morales peu convaincantes pour se concentrer sur les arguments économiques : A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 276.

¹⁴¹ A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 257, 263 à 265, 272 et 276.

¹⁴² A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 257, 258, 264 et 276.

¹⁴³ A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 268.

¹⁴⁴ Ou, pour utiliser la terminologie française de la Cour de justice, d'« indication d'origine » ou « de la provenance des produits » : C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:651, points 21, 31 et 32.

perpétuation du *goodwill*¹⁴⁵, à communiquer des messages et à vendre les produits^{146 147}. Bien que certains aient mis en doute qu'il anticipait par là la pleine mesure de ce qui va être évoqué ici¹⁴⁸, l'avocat général Jääskinen semble l'associer à la reconnaissance des « fonctions de communication, de publicité et d'investissement »¹⁴⁹. Ces dernières, ainsi que celle de qualité, ont en effet été reconnues par la CJUE¹⁵⁰ (qui s'était longtemps limitée à la « fonction essentielle »¹⁵¹) dans *L'Oréal*¹⁵² et confirmées par la suite¹⁵³.

Sans entrer dans une analyse détaillée des « autres fonctions »¹⁵⁴ et des controverses qu'elles ont suscitées¹⁵⁵, contentons-nous de souligner que la fonction de communication telle qu'expliquée par l'avocat général Mengozzi¹⁵⁶ est particulièrement pertinente pour comprendre le rôle que les marques en sont venues à jouer aujourd'hui. Celles-ci seraient en effet le point

¹⁴⁵ F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 818.

¹⁴⁶ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

¹⁴⁷ Av. gén. D. RUIZ-JARABO COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:373, point 46 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 276 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 48 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1706 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1726.

¹⁴⁸ Ce que Schechter aurait entendu par « *the mark actually sells the goods* » (F. SCHECHTER, *op. cit.*, p. 819) n'irait pas plus loin que la constatation de ce que la marque rappelle aux consommateurs des expériences antérieures satisfaisantes avec les produits vendus sous cette marque : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 118 ; B. BEEBE, « Intellectual Property Law... », *op. cit.*, p. 846 et 847.

¹⁴⁹ Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 50. I. Fhima les associant, dans une tentative de rationalisation élégante – mais correspondant peu à la voie empruntée par la CJUE – à, respectivement, la dilution, le ternissement et le profit indu : I. FHIMA, *ibidem*, p. 247.

¹⁵⁰ Cour de justice de l'Union européenne.

¹⁵¹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 247.

¹⁵² C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 58 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 408 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 187.

¹⁵³ C.J., arrêt *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA*, 25 juillet 2018, C-129/17, EU:C:2018:594, point 34 ; C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08)* et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08)*, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 77 ; Av. gén. M. POIARES MADURO, concl. préc. C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08)* et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08)*, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2009:569, point 95 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 187 et 247.

¹⁵⁴ Voy. notamment C.J., arrêt *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA*, 25 juillet 2018, C-129/17, EU:C:2018:594, points 36 et 37 ; C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, points 58 et 65.

¹⁵⁵ La Cour a notamment été accusée de légiférer et de créer des concepts peu compréhensibles, difficiles à articuler et compromettant la sécurité juridique : arrêt *Interflora Inc. v. Marks & Spencer* [2013] EWHC 1291 (Ch), § 271 ; arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 30 ; L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1122, 1124, 1125 et 1136 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 359 et 361. Il n'a cependant pas été tenu compte des recommandations de l'Institut Max-Planck dans l'élaboration des nouveaux instruments et les « autres fonctions » restent fermement ancrées dans la jurisprudence de la Cour : L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1125.

¹⁵⁶ Av. gén. P. MENGZZI, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:70, point 54. La Cour ne l'a pas développée : L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1124.

focal de la communication et de la conversation avec le consommateur¹⁵⁷ et les vecteurs d'un faisceau d'informations et d'associations positives avec des notions telles que le prestige¹⁵⁸, la beauté¹⁵⁹, la jeunesse¹⁶⁰, la sportivité¹⁶¹, etc. et relatives au statut social¹⁶², à un style de vie particulier¹⁶³, à l'adhésion à un ensemble de valeurs¹⁶⁴, voire à l'expression de soi¹⁶⁵ et d'une conception de la vie^{166 167}. Qu'elles soient ou non devenues la *lingua franca* moderne¹⁶⁸, elles sont riches de plusieurs niveaux de significations¹⁶⁹ et d'une existence autonome¹⁷⁰ que certains n'hésitent pas à qualifier de « mythe »¹⁷¹.

¹⁵⁷ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 48 et 62.

¹⁵⁸ Av. gén. E. SHARPSTON, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:370, point 8 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 263 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 402.

¹⁵⁹ Trib., arrêt *L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mars 2009, T-21/07, EU:T:2009:80, point 40 ; A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 263.

¹⁶⁰ Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 5 mai 2015, T-131/12, EU:T:2015:257, point 24 ; Trib., arrêt *L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mars 2009, T-21/07, EU:T:2009:80, point 40 ; Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 35 ; Av. gén. E. SHARPSTON, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:370, point 8 ; A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 263 ; T. DRESCHER, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », *TMR*, 1992, p. 329.

¹⁶¹ A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 263.

¹⁶² D. DESAI, I. LIANOS et S. WALLER, *Brands, Competition Law and IP*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 256 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 790 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 120 ; W. LANDES et R. POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2003, p. 208 et 209 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1706.

¹⁶³ Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 5 mai 2015, T-131/12, EU:T:2015:257, point 24 ; Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 35 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1124 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 46 et 48.

¹⁶⁴ D. DESAI, I. LIANOS et S. WALLER, *op. cit.*, p. 256.

¹⁶⁵ D. DESAI, I. LIANOS et S. WALLER, *ibidem*, p. 256. ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 790 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 120 et 164 ; W. LANDES et R. POSNER, *The Economic Structure...*, *op. cit.*, p. 208 et 209 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 397.

¹⁶⁶ Av. gén. D. RUIZ-JARABO COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:373, points 46 et 47.

¹⁶⁷ D. DESAI, I. LIANOS et S. WALLER, *op. cit.*, p. 256 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 256 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 118 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 48 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 560 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1687 et 1693 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 397.

¹⁶⁸ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 394 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1732 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *ibidem*, p. 397, 398 et 424. Cette époque marquant une diminution de la capacité d'attention et une corrélative compression des messages en slogans : R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *ibidem*, p. 415.

¹⁶⁹ T. APLIN et J. DAVIS, *op. cit.*, p. 361 ; N. LEE, G. WESTKAMP et A. KUR, *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity. Convergences and Development*, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, p. 335 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 118 ; T. DRESCHER, *op. cit.*, p. 329 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *ibidem*, p. 402 et 422.

¹⁷⁰ Av. gén. D. RUIZ-JARABO COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:373, point 46.

¹⁷¹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 118 ; T. DRESCHER, *op. cit.*, p. 333 à 335.

Or, ce mythe et les « *atmospherics* »¹⁷² y associés – résultats d'un « *programming* »¹⁷³ encapsulant dans la marque l'attractivité générée par les stratégies publicitaires¹⁷⁴ – s'insinueraient dans le produit pour former corps avec lui¹⁷⁵. Il est, par exemple, bien connu que les consommateurs préfèrent Pepsi à Coca-Cola en *blind test*¹⁷⁶ mais il a également été prouvé scientifiquement grâce à l'IRM que différentes zones du cerveau sont activées selon que la marque est vue ou non, si bien que l'expérience qu'est goûter le soda est différente¹⁷⁷ et, selon R. Tushnet, que la marque constitue une partie de ce qui est bu¹⁷⁸. Outre le produit physique, un bien intangible serait consommé sous la forme d'un plaisir psychologique à la consommation du symbole porté par le premier¹⁷⁹, celui-ci étant progressivement réduit à fonctionner comme simple support de l'image de marque¹⁸⁰. La survaleur engendrée par celle-ci, ou « *brand equity* », permettrait au titulaire de la marque de pratiquer des prix supraconcurrentiels sur des produits tangibles qui sont essentiellement les mêmes¹⁸¹. Ceci explique en partie pourquoi certaines entreprises valent largement plus que leurs actifs corporels¹⁸² et nous fait prendre conscience de l'importance du marketing et de la publicité dans la perspective de l'exploitation de la marque¹⁸³.

B. Protection de l'élément intangible du bien

La *dilution* est vue ici comme la dépréciation de ce capital de marque par la mise en relation avec des images incompatibles¹⁸⁴, que celles-ci soient objectivement déplaisantes¹⁸⁵ ou simplement dissonantes¹⁸⁶. Prenons l'exemple des marques de luxe puisqu'elles constituent une

¹⁷² J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1726 et 1730.

¹⁷³ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 46, 48, 50 et 56. Dont la plus-value sociale est débattue : D. DESAI, I. LIANOS et S. WALLER, *op. cit.*, p. 256 ; R. BROWN, *op. cit.*, p. 1169 ; cf. *infra*, Chapitre II, Section 1, § 5.

¹⁷⁴ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 257 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 48.

¹⁷⁵ T. DRESCHER, *op. cit.*, p. 329.

¹⁷⁶ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 118 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 508 et 509 ; T. DRESCHER, *ibidem*, p. 301 et 302.

¹⁷⁷ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 509, 551 et 552.

¹⁷⁸ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 509.

¹⁷⁹ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 256 et 263 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 120 ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1237 ; S. DILBARY, « Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting Irrational Beliefs », *Geo. Mason L. Rev.*, 2006-2007, p. 634 et 635.

¹⁸⁰ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 359 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 56 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 513 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1728.

¹⁸¹ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 263 et 264 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 119 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1727 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 402 et 403. Une marque attractive pouvant, par exemple, soutenir la valeur d'un médicament dont le brevet a expiré : T. APLIN ET J. DAVIS, *ibidem*, p. 353.

¹⁸² T. APLIN ET J. DAVIS, *ibidem*, p. 353 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 83 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 520.

¹⁸³ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 267, 268 et 272 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 49 et 50 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1693 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1720 et 1727. Certains affirment par ailleurs qu'il est dans une certaine mesure impossible de ne pas avoir égard aux aspects publicitaires dans l'examen de la protection des marques : L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 855.

¹⁸⁴ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 119.

¹⁸⁵ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1713 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 119.

¹⁸⁶ I. FHIMA, *ibidem*, p. 119.

partie importante des marques concernées par notre sujet¹⁸⁷ et que la fonction de publicité est pour elles cruciale¹⁸⁸. Leur stratégie commerciale repose essentiellement sur la mise en évidence de leur réputation de qualité d'une part et – notamment au travers d'accords de distribution sélective¹⁸⁹ et de la création d'une apparence de rareté¹⁹⁰ – d'exclusivité d'autre part¹⁹¹. S. Haochen voit la première comme étant l'objet du ternissement¹⁹² et la seconde de la dilution¹⁹³. En effet, cette stratégie est compromise par l'utilisation de la marque sur des produits communs ou dans des points de vente peu prestigieux dès lors que le mythe en souffrirait¹⁹⁴ et qu'« une atteinte à la [...] sensation de luxe est [conformément à ce que nous venons d'évoquer] susceptible d'affecter la qualité même de ces produits »¹⁹⁵.

Il apparaîtrait donc que les consommateurs auraient des intérêts communs avec les titulaires des marques en question. Outre que le public bénéficie de la croissance économique des entreprises dont l'image de marque est un atout majeur¹⁹⁶, nous venons de voir que cette dernière constitue une partie de l'achat¹⁹⁷ pour laquelle le consommateur est prêt et disposé à payer un supplément¹⁹⁸. Il s'agirait par ailleurs de ne pas juger ou remettre en question son choix fondé sur des représentations¹⁹⁹ prétendument irrationnelles dès lors que lui ne se sent pas dupe²⁰⁰. Sans aller jusqu'à affirmer que protéger l'image de marque rencontrerait l'intérêt général en ce qu'elle encourage l'expression de soi du consommateur²⁰¹, il peut plus sobrement être soutenu que ce dernier jugerait négativement un droit fermant les yeux sur les atteintes portées à

¹⁸⁷ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 792. Bien que, comme nous aurons l'occasion de le voir (*cf. infra*, Chapitre III), des affaires de protection élargie de premier plan aient été plaidées aux États-Unis et en Europe par des fabricants de café, de puces informatiques, des prestataires de service financiers, etc. : arrêt *Visa Intern. Service Ass'n v. JSL Corp.*, 610 F.3d 1088 (9^e Cir. 2010) ; arrêt *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 97 (2^e Cir. 2009) ; C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655 ; S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 821.

¹⁸⁸ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1124. En conséquence de quoi, des titulaires de marques comme Louis Vuitton ou Tiffany tendent à se montrer particulièrement zélés quand il s'agit de défendre les droits qui leur sont octroyés par la protection étendue : B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1390 ; S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 789.

¹⁸⁹ P. CRAIG et G. de BÚRCA, *EU Law: Text, Cases and Materials*, 6^e éd., New York, Oxford University Press, 2015, p. 1032 ; S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 791.

¹⁹⁰ S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 790.

¹⁹¹ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1390 ; S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 786.

¹⁹² S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 793 et 794.

¹⁹³ S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 791.

¹⁹⁴ S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 791.

¹⁹⁵ C.J.C.E., arrêt *Copad SA c. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL)*, 23 avril 2009, C-59/08, EU:C:2009:260, point 26.

¹⁹⁶ E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 80 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1716 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 56 et 57.

¹⁹⁷ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 262 et 263 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 164.

¹⁹⁸ J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1730.

¹⁹⁹ Au sens psychologique du terme.

²⁰⁰ T. APLIN et J. DAVIS, *op. cit.*, p. 426 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1709 et 1727. Il ne reviendrait par ailleurs pas au droit de « sauver » les consommateurs d'une quelconque décadence morale : A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 256 et 267. Quiconque a déjà acheté un produit Apple ou des chaussures Nike saurait qu'il y a une certaine satisfaction à s'identifier à, voire à se fondre dans, une image : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 164.

²⁰¹ I. FHIMA, *ibidem*, p. 164 ; S. DILBARY, *op. cit.*, p. 635.

l'élément intangible de son acquisition²⁰². En somme, une protection limitée à la fonction d'origine se révélerait nécessairement incomplète²⁰³.

§ 2. Coûts de recherche et associations

A. Les explications du juge Posner

Outre-Atlantique, la justification contemporaine dominante de la protection étendue, utilisée par le professeur et juge R. Posner²⁰⁴ dans l'important arrêt *Ty Inc. v. Perryman*²⁰⁵, repose sur le concept de coûts de recherche des consommateurs^{206 207}. Une des fonctions économiques du droit des marques est de réduire ces coûts²⁰⁸. Or, la dilution les augmenterait²⁰⁹. R. Posner donne l'exemple d'un restaurant s'appelant Tiffany. Bien qu'il n'y ait pas de risque que les consommateurs pensent que cet établissement soit une branche de l'entreprise de joaillerie²¹⁰, les utilisations de la marque vont encombrer l'esprit de ceux-ci²¹¹, de sorte qu'ils devront « réfléchir davantage »²¹² avant d'associer le signe aux bijoux²¹³. La justification est, une fois encore, orientée vers le consommateur²¹⁴ mais, dès lors que celui-ci éprouve plus de difficulté à reconnaître la marque diluée²¹⁵, sa disposition à acheter s'en trouve diminuée²¹⁶. Tout comme la netteté de la marque, si bien que R. Posner voit dans le ternissement une sous-

²⁰² T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 426 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 120 ; S. DILBARY, *ibidem*, p. 636 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1726.

²⁰³ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 358 et 359 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 48 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

²⁰⁴ Juriste le plus cité du XX^e siècle : F. SHAPIRO, « The MostCited Legal Scholars », J. Legal Stud., 2000, p. 424.

²⁰⁵ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 510 (7^e Cir. 2002) ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 380 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 519. Puis précisée dans « *The Economic Structure of Intellectual Property Law* » : W. LANDES et R. POSNER, *The Economic Structure...*, *op. cit.*, p. 166 à 168.

²⁰⁶ « *Consumer search costs* » (voy. not. M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 66) ou « *imagination costs* » (voy. not. arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 511 (7^e Cir. 2002) ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1061) : M. BUNKER, *op. cit.*, p. 380 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 518 et 529.

²⁰⁷ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 856 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1389 ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 380 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 261. Ceux-ci étant vus dans une perspective économique comme contreproductifs : M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 66 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 463 et 464 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 509, 525 et 527. La même justification fondant la protection basée sur le risque de confusion, les juges américains auraient eu tendance à amalgamer les deux protections au passage du TDRA : B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *ibidem*, p. 464.

²⁰⁸ *Cf. infra*, Chapitre II, Section 2, § 3.

²⁰⁹ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 511 (7^e Cir. 2002). La question n'étant plus ici de savoir si deux produits ou services ont la même source économique mais la récupération même de la marque dans la mémoire du consommateur : R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 519.

²¹⁰ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 530.

²¹¹ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1716.

²¹² B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1389 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 114 ; W. LANDES et R. POSNER, *The Economic Structure...*, *op. cit.*, p. 207.

²¹³ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 511 (7^e Cir. 2002) ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1061 ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 380 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1716 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 66 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 464 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 519, 520 et 530.

²¹⁴ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 114 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 526 et 527 ; *cf. infra*, Chapitre II, Section 1, § 5.

²¹⁵ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 380.

²¹⁶ R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 520.

catégorie de la dilution²¹⁷ et poursuit, dans le même arrêt, son exemple impliquant Tiffany en envisageant ici un club de strip-tease du même nom²¹⁸. Un consommateur raisonnable ne va pas imaginer que le commerce de luxe se commet dans les spectacles d'effeuillage²¹⁹. Néanmoins, « en raison de la tendance invétérée de l'esprit humain à fonctionner par association, chaque fois que les consommateurs penseront à "Tiffany", leur image de la bijouterie chic sera ternie par l'association avec le club »²²⁰.

B. Modélisation cognitive et soutien empirique

Beaucoup d'auteurs ont souscrit à la thèse de R. Posner et identifié l'augmentation des coûts de recherche des consommateurs comme le dommage causé par la *dilution*²²¹. R. Tushnet explique que la jurisprudence et la doctrine américaine ont commencé à utiliser des modèles de cognition associationnistes²²² afin de donner une teneur plus scientifique à la protection étendue²²³ dans une perspective de rapprochement du droit, de l'économie et de la psychologie²²⁴. Très synthétiquement, la mémoire étant constituée de « *nodes* » contenant des concepts reliés entre eux par des réseaux associatifs²²⁵, la dilution consisterait en une altération de l'architecture mentale du réseau lié à la marque antérieure à la suite de l'introduction d'une nouvelle marque greffant de nouvelles associations sur celui-ci²²⁶, ces dernières ralentissant le temps de traitement de l'information fournie par le signe²²⁷.

J. Jacoby connecte explicitement ce modèle à l'explication de R. Posner²²⁸. Avec M. Morrin, il a mené une expérience tendant à la démontrer²²⁹. Contentons-nous de mentionner

²¹⁷ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 511 (7^e Cir. 2002).

²¹⁸ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 511 (7^e Cir. 2002) ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 958.

²¹⁹ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 511 (7^e Cir. 2002) ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 522.

²²⁰ Traduction libre de l'arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 511 (7^e Cir. 2002) ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 958 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 522.

²²¹ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 520 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 790 ; J. MCCARTHY, « Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? », *Hous. L. Rev.*, 2004-2005, p. 727 et 728 ; L. GOLDMAN, « Proving Dilution », *U. Miami L. Rev.*, 2003-2004, p. 576.

²²² R. TUSHNET, *ibidem*, p. 511.

²²³ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 511, 525 et 526.

²²⁴ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 525. Le droit des marques y faisant souvent appel : R. TUSHNET, *ibidem*, p. 508, 526 et 565.

²²⁵ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 35 ; D. DESAI, I. LIANOS et S. WALLER, *op. cit.*, p. 212. ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 114 et 115 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 519. La marque Nike étant par exemple activée par le slogan « *just do it* », le logo « *swoosh* », le concept de chaussures de sport et bien d'autres : R. TUSHNET, *ibidem*, p. 522.

²²⁶ I. FHIMA, *ibidem*, p. 115 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 519.

²²⁷ I. FHIMA, *ibidem*, p. 115 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 519 et 520. Surtout si l'utilisation de la marque porte sur des produits très différents : R. TUSHNET, *ibidem*, p. 519.

²²⁸ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 525.

²²⁹ B. BEEBE *et al.*, « Testing for Trademark Dilution in Court and the Lab », *U. Chi. L. Rev.*, 2019, p. 616 et 617.

ici que celle-ci impliquait l'exposition de sujets à des publicités « diluantes »²³⁰ et que les résultats étaient de nature à confirmer l'hypothèse²³¹ dès lors que plus d'erreurs de reconnaissance de la marque ont été commises après cette exposition qu'en son absence²³². Raisonner en termes d'associations serait également pertinent s'agissant du ternissement²³³. La « tendance invétérée » dont parle R. Posner peut être mise en relation avec le concept psychologique d'activation qui vient d'être évoqué. L'idée est ici que les impressions négatives associées à l'utilisation de la marque antérieure vont être transférées à son titulaire puisque le réseau mental activé par la vue de cette dernière comprendra désormais l'usage déplaisant²³⁴. Bien qu'il apparaisse irrationnel d'avoir une estime moindre de Tiffany en raison du contexte dans lequel cette marque a été utilisée, la crainte de voir certains consommateurs renoncer à leur achat en conséquence bénéficierait d'un certain fondement scientifique²³⁵. En effet, l'émotion joue un rôle majeur dans la cognition²³⁶, dont les biais rendent plus aisée la persistance d'une croyance que son éradication²³⁷.

²³⁰ C'est-à-dire utilisant des marques célèbres pour promouvoir des produits ou services non similaires (Heineken pour du popcorn, Hyatt pour des services juridiques et, en matière de ternissement, Dogiva pour des biscuits pour chiens) et indiquant clairement l'absence de lien avec le titulaire de la marque antérieure. Pour une description plus détaillée de l'expérience, voy. B. BEEBE *et al.*, *ibidem*, p. 616 et 617 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 521 ; M. Morrin et J. Jacoby, « Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept », *J. Public Policy Mark.*, 2000, p. 268.

²³¹ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 949 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 522.

²³² La différence en termes de temps de réponse s'est cependant révélée être moins considérable : *cf. infra*, Chapitre II, Section 1, § 3.

²³³ *Cf. infra*, Chapitre III, Section 3, § 2.

²³⁴ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 35 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 163 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 523.

²³⁵ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 959 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 522.

²³⁶ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 522.

²³⁷ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 508.

CHAPITRE II.

CRITIQUES DE LA PROTECTION ÉTENDUE

Le chapitre précédent nous a permis de mieux comprendre les spécificités et les fondements de la protection étendue. Cet abandon du principe de spécialité et des frontières traditionnelles de la protection, de même que les justifications, notamment en termes d'incitants, de coûts de recherche ou d'image de marque, ont fait l'objet de critiques vives et répétées, particulièrement outre-Atlantique. La doctrine n'a en effet pas manqué de contester les arguments avancés en faveur de la protection étendue et de souligner ses possibles dérives. Le chapitre qui suit consiste en une synthèse des raisons pour lesquelles cette protection serait à la fois inutile²³⁸, injustifiée²³⁹ et nocive²⁴⁰.

SECTION 1. INUTILITÉ

§ 1. *Controverse sur l'existence d'une obligation internationale*

Comme nous l'avons évoqué *supra*²⁴¹, la question de savoir si la protection étendue des marques notoires est requise par des dispositions internationales contraignantes et, plus particulièrement, par l'article 16(3) de l'Accord sur les ADPIC précité, est controversée²⁴². Une interprétation contraire à celle présentée *supra* serait, en effet, envisageable²⁴³. Outre l'absence de reconnaissance explicite²⁴⁴, il est avancé, entre autres, que le terme « lien » du paragraphe 3 peut s'entendre d'une conception extensive du risque de confusion comprenant, notamment, la confusion quant à l'affiliation ou au parrainage²⁴⁵ et que l'article 4.1)b) de la Recommandation commune précitée, en ce qu'il consacre la protection étendue²⁴⁶, serait superflu si ce résultat avait déjà été atteint par l'article 16(3) de l'Accord²⁴⁷. Cette thèse se trouve également

²³⁸ Chapitre II, Section 1.

²³⁹ Chapitre II, Section 2.

²⁴⁰ Chapitre II, Section 3.

²⁴¹ Chapitre I, Section 1, § 2.

²⁴² S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 795 ; L. RAMSEY, « Free Speech and International Obligations To Protect Trademarks », *Yale J. Int'l L.*, 2010, p. 432.

²⁴³ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 860 ; S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 785 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 942 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1713 ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1242 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 52 ; I. Fhima, « The Fame Standard for Dilution in the United States and European Union Compared », *TLCP*, 2008, p. 665 ; G. DINWOODIE, « The Integration of International and Domestic Intellectual Property Lawmaking », *COLUM.-VLA J.L. & ARTS*, 1999-2000, p. 314.

²⁴⁴ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 11 et 12 ; M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 52 ; I. Fhima, « Dilution in the US... », *op. cit.*, p. 407.

²⁴⁵ M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 52. Il a été souligné que le terme « *connection* » (équivalent anglais, dans l'Accord, du « lien ») a été employé aux États-Unis pour viser précisément ces hypothèses : S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 800.

²⁴⁶ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 2.

²⁴⁷ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 801.

corroborée par les travaux préparatoires²⁴⁸ et le fait que les États-Unis, l'un des moteurs des négociations, venaient, à l'époque, de rejeter une nouvelle fois cette protection au niveau fédéral²⁴⁹. Par ailleurs, il est fait observer que des pays comme l'Australie ou la Chine ont mis en œuvre l'Accord sans consacrer la protection étendue, et ce, sans susciter de protestations de la part des autres États parties²⁵⁰.

§ 2. Critique de l'incentive rationale

Premièrement, il ne va pas de soi que le rôle du droit des marques est d'aider les titulaires de celles-ci à les exploiter²⁵¹. Selon B. Beebe et C. Hemphill, ce qui compte d'un point de vue économique est de savoir si cette possibilité supplémentaire d'internaliser les bénéfices qu'elles génèrent amènera leurs titulaires à investir davantage²⁵². Dans cette perspective, il peut être utile de revenir sur le champ d'application de la protection élargie²⁵³. Le parasitisme touche probablement davantage les marques fortes mais a-t-il un réel impact sur les investissements ?²⁵⁴. Ce n'est pas certain : il est envisageable que le plafond des investissements soit déjà atteint en dépit du *free riding*, de sorte que la protection étendue ne soit pas économiquement justifiée²⁵⁵.

En ce qui concerne plus précisément les contrats de licence²⁵⁶, il convient de revenir aux explications du juge Posner dans l'arrêt *Ty Inc v Perryman*. Nous l'avons quitté après avoir évoqué ses éclaircissements en matière de dilution et de ternissement. Or, le *free riding* a également été abordé²⁵⁷. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas mentionné dans le premier chapitre est que, cette fois, R. Posner a exprimé ses doutes sur la validité de l'argument sous-

²⁴⁸ La protection élargie était clairement formulée dans l'un des projets mais cette disposition fut retirée de la version finale : S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 799 ; D. GERVAIS, *op.cit.*, p. 273.

²⁴⁹ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 2. Si bien que la protection étendue était absente de leur proposition (disponible à l'adresse <https://docs.wto.org/gattdocs/q/UR/GNGNG11/W70.PDF>, p. 7 et 8) : S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 799.

²⁵⁰ S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 802.

²⁵¹ M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1708 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1729 et 1730. Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B.

²⁵² B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1380. I. Fhima note qu'il s'agit de ne pas perdre de vue d'autres potentiels incitants à investir. Ainsi, la perspective d'être le premier sur un marché ou, plus généralement, de lancer une marque populaire peuvent contrebalancer celle d'un possible parasitisme : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 193.

²⁵³ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1380 ; cf. *infra*, Chapitre II, Section 1, § 4.

²⁵⁴ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1380.

²⁵⁵ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1380 et 1381 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1066 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 811 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 969 et 970.

²⁵⁶ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B. Nous ne développons pas ici les critiques les analysant comme participant de l'idée que les marques sont des objets de propriété (cf. *infra*, Chapitre II, Section 3, § 5), en rupture avec les fondements théoriques et économiques centrés sur l'indication de l'origine commerciale et la prévention de la confusion du consommateur : voy. S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 786 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1707, 1709 et 1710 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1720.

²⁵⁷ L'exemple impliquait toujours la marque Tiffany et le tiers était à nouveau un restaurant mais, cette fois, situé à Kuala Lumpur, de sorte que l'efficacité de la marque ne puisse en souffrir, et l'argument reposait à nouveau sur l'internalisation et l'incitation économique à investir : arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 512 (7^e Cir. 2002).

tendant la protection^{258 259}. En effet, il n'est guère probable que le titulaire de la marque renommée puisse obtenir des *royalties* substantielles²⁶⁰. Si l'utilisation est envisagée dans un marché de produits ou services non similaires, potentiellement chaque marque prestigieuse ferait l'affaire²⁶¹. B. Beebe et C. Hemphill reprennent cette idée que la concurrence entre les concédants rendrait les redevances de peu d'intérêt et la développent²⁶². En somme, la protection contre le *free riding* ne servirait pas ou peu l'objectif d'encourager les titulaires de marque à investir dans la création et le développement de marques bénéficiant d'une forte réputation²⁶³.

De surcroît et plus généralement, l'existence d'un tel objectif est controversée. À cet égard notamment, les marques ne sont en effet pas comme les autres droits intellectuels²⁶⁴. Alors que des justifications en termes d'incitants siéent aux droits d'auteur et des brevets, elles sont moins convaincantes en droit des marques²⁶⁵ puisque la création et le développement de celles-ci ne sont pas précieux en soi mais seulement dans la mesure où ils sont de nature à réduire les coûts de recherche des consommateurs²⁶⁶. En outre, là où les œuvres et inventions tombent dans le domaine public après une certaine période de temps pour contribuer au patrimoine commun de l'humanité, les droits sur la marque peuvent en principe être maintenus indéfiniment²⁶⁷. Nous y reviendrons²⁶⁸.

§ 3. Contestation de la normativité du modèle cognitif

Dans son article « *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science* », R. Tushnet critique fermement l'acceptation inconditionnelle de l'argumentaire évoqué *supra*²⁶⁹. Tout d'abord, R. Posner n'a pas défini « réfléchir davantage » et, surtout, il n'a pas

²⁵⁸ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 512 (7^e Cir. 2002) ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 970 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 524 ; W. LANDES et R. POSNER, *The Economic Structure...*, *op. cit.*, p. 207 et 208.

²⁵⁹ Ou, plus exactement, son absence compte tenu de la nature bicéphale de la protection étendue américaine : cf. *infra*, Chapitre III, Section 3, § 3, B et C.

²⁶⁰ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 512 (7^e Cir. 2002) ; W. LANDES et R. POSNER, *The Economic Structure...*, *op. cit.*, p. 207 et 208.

²⁶¹ Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 512 (7^e Cir. 2002) ; W. LANDES et R. POSNER, *The Economic Structure...*, *ibidem*, p. 207 et 208.

²⁶² En laissant notamment entendre que l'idée de préjudice découlant de la *dilution* affaiblit les arguments fondés sur le potentiel d'internalisation via octrois de licences : B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1392 et 1393.

²⁶³ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1392 ; M. LEMLEY et M. MCKENNA, « Owning Mark(et)s », *Mich. L. Rev.*, 2010-2011, p. 177.

²⁶⁴ S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 800.

²⁶⁵ Ainsi, prétendre que l'on manquerait de publicités de qualité en l'absence de tels encouragements serait, selon J. Litman, peu sérieux : J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1730.

²⁶⁶ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 193 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 49 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 800 et 801 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1694 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 399 et 408.

²⁶⁷ M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 60.

²⁶⁸ Cf. *infra*, Chapitre II, Section 1, § 5 et Section 3, § 5.

²⁶⁹ Chapitre I, Section 2, § 2.

expliqué en quoi c'est un problème²⁷⁰. Il n'est pas démontré que cet effort mental aurait une quelconque influence sur la décision d'achat²⁷¹ et les résultats en termes de temps de réponse de l'expérience de M. Morrin et J. Jacoby ne sont pas significatifs puisque les variations se comptent en quelques centièmes de seconde²⁷².

Cependant, la principale faiblesse de cette expérience et d'autres qui ont suivi, notamment au moyen d'IRM et d'enquêtes, serait la non-transférabilité de leurs enseignements à la vie réelle²⁷³. Inviter les consommateurs à surveiller leur réaction, c'est priver celle-ci de spontanéité, donc de pertinence²⁷⁴. D'autre part et surtout, en éludant la réalité vécue, ces études privent les consommateurs des indices contextuels dont ils bénéficient ordinairement pour distinguer la marque antérieure des utilisations diluantes qui en sont faites²⁷⁵. Il est imprudent de sous-estimer la force des associations préexistantes. Rencontrant le mot « *apple* » dans un magasin d'alimentation, un anglophone pensera au fruit plutôt qu'à la multinationale à la pomme²⁷⁶. Les mots sont rarement isolés, sauf dans les concours d'orthographe, les listes de courses, etc. C'est le contexte qui affine et confirme le sens, et il est raisonnable de penser qu'il joue le même rôle en ce qui concerne les marques²⁷⁷.

En outre, dans l'expérience même de M. Morrin et J. Jacoby, l'exposition des sujets aux publicités diluantes a en fait amélioré la reconnaissance de l'une des trois marques, Hyatt, autant que l'ont fait celles provenant du titulaire de la marque²⁷⁸. Dès lors, non seulement les associations mentales ne seraient pas préjudiciables à celui-ci, mais elles pourraient même dans certains cas s'avérer lui être bénéfiques²⁷⁹. Les marques seraient en effet des mots à basse fréquence²⁸⁰ de sorte que leur ajouter des associations n'interfererait pas avec leur capacité à être récupérées par le cerveau humain et que l'« *echo effect* » déboucherait sur un potentiel de renforcement de celles-ci²⁸¹. Ceci serait particulièrement vrai en ce qui concerne les usages

²⁷⁰ R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 529.

²⁷¹ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 528.

²⁷² B. BEEBE *et al.*, *op. cit.*, p. 618 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 521 ; M. Morrin et J. Jacoby, *op. cit.*, p. 269. Ce à quoi les défenseurs de la protection élargie répondent que ce qui est craint réside plutôt dans la mort par mille coupures ou d'être « *stung by a hundred bees* » : W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 950 ; J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks...*, *op. cit.*, § 24:94. Cas jugé extrême par B. Beebe qui voit cet argument comme une sorte de dernière cartouche : B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 66.

²⁷³ R. Tushnet laisse également entendre que si de grandes entreprises comme Coca-Cola peuvent financer ce genre de recherches, ce n'est pas le cas des groupes consommateurs, de sorte que les questions et réponses porteront sur les besoins des premiers et non des seconds : R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 568.

²⁷⁴ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 545.

²⁷⁵ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 510 et 529 à 531.

²⁷⁶ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 529.

²⁷⁷ R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 530.

²⁷⁸ B. BEEBE *et al.*, *op. cit.*, p. p. 617: MJ, p. 269 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 521 et 538 ; M. Morrin et J. Jacoby, *op. cit.*, p. 269 et 270.

²⁷⁹ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1063 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 510, 536 et 537.

²⁸⁰ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 510 et 536.

²⁸¹ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1063 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 510, 536 et 537.

créatifs ou humoristiques^{282 283} – une parodie ne fonctionnant qu’autant que les consommateurs reconnaissent la marque ou son titulaire comme en étant le sujet²⁸⁴ – et donc en matière de ternissement²⁸⁵. S’agissant de ce dernier, les preuves scientifiques sont rares²⁸⁶ et il est avancé qu’une baisse de l’opinion du public pour la marque antérieure est peu probable²⁸⁷. Le dommage ne serait donc pas prouvé à suffisance²⁸⁸ et les défauts et aléas des modèles associationnistes seraient trop importants pour justifier la protection étendue²⁸⁹.

§ 4. Absence de besoin du titulaire de la marque antérieure

D’autres arguments ont été mis en avant concernant l’inutilité de la protection étendue. Parmi ceux-ci figure l’idée que les bénéficiaires de celle-ci auraient en réalité peu de chances d’être victimes des maux identifiés du fait même de la renommée dont elles jouissent²⁹⁰. En effet, une étude ultérieure de M. Morrin et J. Jacoby impliquant des marques à la fois bien et peu connues a révélé que « les marques très fortes sont immunisées contre la dilution car leurs connexions mémorielles sont si fortes qu’il est difficile pour les consommateurs de les altérer ou d’en créer de nouvelles avec la même marque »²⁹¹. Ainsi, plus une marque serait célèbre, plus son renom la protégerait contre la *dilution*²⁹² et autres préjudices découlant d’utilisations

²⁸² Arrêt *Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd*, 828 F.2d 1490 (10^e Cir. 1987) ; arrêt *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC*, 221 F.Supp.2d 422 (SDNY 2002) ; arrêt *Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd*, 625 F.Supp. 57 (DNM 1985) ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 539.

²⁸³ Dont il sera parlé *infra*, Chapitre II, Section 3, § 4 et Chapitre III, Section 4.

²⁸⁴ Arrêt *Yankee Pub. Inc. v. News America Pub. Inc.*, 809 F.Supp. 282 (SDNY 1992) ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 160.

²⁸⁵ I. FHIMA, *ibidem*, p. 160.

²⁸⁶ B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 464 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 510 et 543.

²⁸⁷ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 272 et 273 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 962 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 543 et 544. Notamment en raison de ce qui sera évoqué *infra*, Chapitre II, Section 1, § 4.

²⁸⁸ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1063 et 1064 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1389 ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 380 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 110 ; R. BURRELL et D. GANGJEE, « Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution », *University of Queensland, TC Beirne School of Law, Legal Studies Research Paper Series*, n°10-05, 2010, disponible en accès limité à l’adresse https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1604886, p. 8 ; TUSHNET, *op.cit.*, p. 558 et 568.

²⁸⁹ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 507, 510, 511, 528, 546, 564, 565, 567 et 568. Notamment en raison de leurs implications normatives : R. TUSHNET, *ibidem*, p. 546 ; *cf. infra*, Chapitre II, Section 3, § 1 et § 4. Il n’irait d’ailleurs pas de soi que la loi devrait à tout prix se conformer à ce que la science cognitive nous enseigne de la « vérité objective du cerveau humain » : R. TUSHNET, *ibidem*, p. 510.

²⁹⁰ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1720 et 1755.

²⁹¹ Traduction libre de M. Morrin et J. Jacoby, *op. cit.*, p. 274 ; B. BEEBE *et al.*, *op. cit.*, p. 618 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 69.

²⁹² Arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 267 (4^e Cir. 2007) ; M. Lemley et E. Volokh, « Law, Virtual Reality, and Augmented Reality », *U. Pa. L. Rev.*, 2017-2018, p. 1124 ; D. Bereskin, *op. cit.*, p. 1720 et 1728 ; S. Diamond, « Trademark Dilution: Of Fame, Blurring, and Sealing Wax, with a Touch of Judicial Wisdom », *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007-2008, p. 537 et 540 ; R. Tushnet, *op.cit.*, p. 562.

de ladite marque²⁹³ et moins son *goodwill* serait susceptible de dépréciation²⁹⁴. Il s'agirait dès lors de reconsidérer l'objet même de la protection²⁹⁵ dès lors que celle-ci n'est octroyée, aux États-Unis, qu'aux marques « notoires »²⁹⁶ et, en Europe, qu'aux marques « renommées »^{297 298}. Plus généralement, l'accumulation de pouvoir économique de ces entreprises est soulignée²⁹⁹ et il est soutenu qu'elles continueraient à prospérer et à être capables de protéger leur mythe³⁰⁰ en l'absence de protection étendue³⁰¹.

De surcroît, la protection fondée sur le risque de confusion serait suffisante dès lors que le titulaire d'une marque renommée est en mesure de le prouver dans la grande majorité des cas³⁰². Cela serait particulièrement vrai outre-Atlantique³⁰³, où les juridictions ont donné au concept de confusion une acception de plus en plus large au point qu'il inclut la confusion indirecte³⁰⁴, quant à l'affiliation³⁰⁵, à l'approbation³⁰⁶, au parrainage³⁰⁷, la « reverse

²⁹³ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 130, 131, 143 et 147. Pour une analyse détaillée de cette idée vis-à-vis du risque de confusion – ce dernier n'étant pas le sujet de ce travail –, voy. l'intéressant article de B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1339 à 1375.

²⁹⁴ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1720.

²⁹⁵ B. BEEBE *et al.*, *op. cit.*, p. 618 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 562.

²⁹⁶ Terminologie utilisée, entre autres, à la note de bas de page 12 des conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'arrêt *Adidas* (C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:582) et que nous suivrons dans la suite de ce travail. Pour être tout à fait précis, notons que le TDRA emploie, lui, le terme « *famous* » : Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)).

²⁹⁷ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c) ; *cf. infra*, Chapitre III, Section 1.

²⁹⁸ Outre que F. Schechter accordait plus d'importance au caractère distinctif d'une marque qu'à sa réputation en tant que telle (*cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 1), il est par ailleurs fait valoir que si préjudice il y avait, la protection ne devrait pas être limitée à certaines d'entre elles : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 21 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 464 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 562 et 563.

²⁹⁹ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 822.

³⁰⁰ Sur ce concept, *cf. supra*, Chapitre I, Section 2, § 1, A.

³⁰¹ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1714 et 1729.

³⁰² B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1380 et 1381 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1713 à 1715, 1720, 1722, 1728 et 1755 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 449 à 451, 458 à 460, 463 et 467 ; M. MCKENNA, « The Normative Foundations of Trademark Law », *Notre Dame L. Rev.*, 2006-2007, p. 1913 et 1914.

³⁰³ Pour D. Bereskin, il est intéressant de souligner que la protection fondée sur le risque de confusion est plus large qu'en Europe mais que la protection étendue, elle, est plus étroite : D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1715.

³⁰⁴ C. RUTZ, « After Arsenal and Electrocoin: Can the Opinions on Trademark Use Be Reconciled? », *IIC*, 2005, p. 698 et 699.

³⁰⁵ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1382 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 259 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1710 ; M. LEMLEY et M. MCKENNA, « Owning Mark(et)s », *op. cit.*, p. 141 ; M. LUEPKE, « Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark -- A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law », *TMR*, 2008, p. 794.

³⁰⁶ D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1710 ; M. LUEPKE, *ibidem*, p. 794.

³⁰⁷ M. LEMLEY et M. MCKENNA, « Owning Mark(et)s », *op. cit.*, p. 141 ; M. LUEPKE, *ibidem*, p. 794.

confusion »³⁰⁸, la confusion après-vente³⁰⁹ et l'« *initial interest confusion* »^{310 311}. D. Bereskin, de façon peut-être un peu manichéenne, explique que, si le degré d'association existant entre les signes est élevé, le titulaire de la marque antérieure bénéficiera de la protection basée sur le risque de confusion et, s'il est bas, celle-ci est peu susceptible d'être préjudiciée par l'utilisation qui en est faite³¹².

§ 5. Doutes sur son intérêt pour le consommateur

L'un des reproches les plus fréquents à l'encontre de la protection étendue est qu'elle bénéficierait au seul titulaire de la marque, sans prendre en compte l'intérêt du consommateur³¹³. Contrairement à la confusion, le préjudice que la *dilution* lui ferait subir est en effet difficile à identifier³¹⁴. Bien que la Cour suprême des États-Unis ait énoncé clairement que la protection des consommateurs n'est pas l'objectif de la protection contre la *dilution*³¹⁵, ces derniers ont cependant été l'objet de plusieurs tentatives de justification de cette protection³¹⁶. Celles relatives à l'incitation et aux coûts de recherche ont été critiquées plus haut³¹⁷. Il convient de traiter ici celle postulant une image de marque bénéficiant au consommateur en tant qu'élément intangible de son acquisition. Elle souffrirait tout d'abord, selon R. Tushnet, d'être en contradiction avec l'idée que la *dilution* leur nuit³¹⁸ : si les autres marques sont plus que disposées à offrir leur propre mythe au consommateur, on comprend mal pourquoi ce dernier souffrirait de voir son estime baisser à l'égard d'une marque en particulier³¹⁹.

Plus fondamentalement, il est douteux qu'il soit opportun de protéger l'investissement dans la publicité et l'image de marque dès lors que la plus-value sociale de ce genre d'attrait

³⁰⁸ A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 259 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1710.

³⁰⁹ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1047 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1398 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1710 et 1711 ; M. LUEPKE, *op. cit.*, p. 794 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 463 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 565.

³¹⁰ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1046 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1398 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 259 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1710 ; M. LUEPKE, *ibidem*, p. 794 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *ibidem*, p. 463 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 565 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 825. Cette dernière forme étant controversée et vue comme une rupture avec le concept initial : A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 259 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *ibidem*, p. 780.

³¹¹ A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 259 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1713 et 1714 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *ibidem*, p. 463 ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 565 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1725 ; R. BROWN, *op. cit.*, p. 1180 et 1181.

³¹² D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1728.

³¹³ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1102 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1727 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 119 et 120 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 526 et 527 ; C. LONG, « Dilution », *Colum. L. Rev.*, 2006, p. 1034 et 1035.

³¹⁴ D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1715.

³¹⁵ Arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 429 (2003) ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 59.

³¹⁶ G. AUSTIN, *op. cit.*, p. 165 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B et Section 2, § 1, B, et § 2.

³¹⁷ *Cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 1, B et C.

³¹⁸ R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 560.

³¹⁹ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 560.

est controversée³²⁰. R. Brown oppose à cet égard les fonctions informative et persuasive de la publicité³²¹. Là où la première permet de réduire les coûts de recherche³²², la seconde nuirait aux intérêts de la société en déviant l'investissement de l'amélioration de la qualité des produits vers la création d'une illusion d'image³²³. Or, l'apport de celle-ci au public serait limité³²⁴ et participerait d'une forme fallacieuse de bien-être des consommateurs³²⁵. De plus, dès lors que la décision d'un consommateur distrait des caractéristiques objectives du produit ou service par une différenciation artificielle³²⁶ sera moins rationnelle³²⁷, la survaleur découlant du concept de *brand equity* mènerait à des résultats anticoncurrentiels³²⁸. Outre qu'il s'agit d'un élément monopolistique payé en fin de compte par le consommateur³²⁹, la concurrence sur les prix s'en trouverait faussée en ce que celui-ci préférera le bien nimbé de l'image de marque à celui moins cher car produit de façon plus efficace³³⁰, privant ainsi la meilleure offre de succès commercial³³¹.

SECTION 2. FRAGILITÉ THÉORIQUE

§ 1. Réfutation des justifications liées à la valeur de la marque

Même si, contrairement à ce qui vient d'être vu³³² et conformément à ce qui a été évoqué dans le premier chapitre³³³, la valeur de l'image de marque devait être reconnue et le choix du

³²⁰ L. BENTLY et al., op. cit., p. 1056 ; D. DESAI, I. LIANOS et S. WALLER, op. cit., p. 256 ; D. BERESKIN, op. cit., p. 1715 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 193 ; M. SENFTLEBEN, op. cit., p. 59 ; R. BROWN, op. cit., p. 1165, 1177, 1178, 1190 et 1201.

³²¹ R. BROWN, *ibidem*, p. 1165, 1168 à 1170, 1178, 1183 et 1190 à 1194 ; L. BENTLY et al., op. cit., p. 856 ; A. CHRONOPOULOS, op. cit., p. 267 ; M. LEMLEY, op. cit., p. 1689. Outre celle de signalisation qui, à notre sens, est peu convaincante en ce qu'elle consiste à dire « si nous pouvons nous permettre une telle publicité, c'est que nos produits sont eux-mêmes de qualité » : M. LEMLEY, op. cit., p. 1690 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, op. cit., p. 799 et 800.

³²² R. BROWN, *ibidem*, p. 1186 ; G. STIGLER, « The Economics of Information », *J. Political Econ.*, 1961, p. 220. Particulièrement eu égard aux caractéristiques ne pouvant être vérifiées autrement qu'en achetant le produit : M. LEMLEY, op. cit., p. 1690.

³²³ R. BROWN, *ibidem*, p. 1178 à 1180 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 119 et 164 ; A. CHRONOPOULOS, op. cit., p. 267 ; M. LEMLEY, *ibidem*, p. 1708 ; N. KALDOR, « The Economic Aspects of Advertising », *Rev. Econ. Stud.*, 1950-1951, p. 7 et 26.

³²⁴ R. BROWN, *ibidem*, p. 1169 et 1180 à 1182 ; L. BENTLY et al., op. cit., p. 856 ; J. LITMAN, op. cit., p. 1725.

³²⁵ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 120 ; K. ASSAF, « Brand Fetichism », *Conn. L. Rev.*, 2010-2011, p. 107 à 109.

³²⁶ R. BROWN, *ibidem*, p. 1179 et 1195 ; A. CHRONOPOULOS, op. cit., p. 267 ; N. KALDOR, op. cit., p. 14.

³²⁷ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 164 ; M. SENFTLEBEN, op. cit., p. 59 ; J. LITMAN, op. cit., p. 1709.

³²⁸ R. BROWN, op. cit., p. 1177 et 1178 ; L. BENTLY et al., op. cit., p. 856 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 119.

³²⁹ R. BROWN, *ibidem*, p. 1180 à 1182 ; J. LITMAN, op. cit., p. 1725.

³³⁰ R. BROWN, *ibidem*, p. 1179 et 1180 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 119.

³³¹ M. SENFTLEBEN, op. cit., p. 59. Ce à quoi A. Chronopoulos répond en soulignant que les consommateurs achètent l'image de marque en complément d'un produit. Si celui-ci se révèle être de piètre qualité et que le consommateur se sente dès lors trompé par la publicité, l'entreprise en subira les conséquences : A. CHRONOPOULOS, op. cit., p. 267.

³³² Cf. *supra*, Chapitre II, Section 1, § 5.

³³³ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 2, § 1, B.

consommateur respecté, il ne s'en suivrait pas que le droit doive la protéger ou en faire la propriété du titulaire de la marque³³⁴. Les droits intellectuels consisteraient justement à distinguer ce qui a de la valeur et doit être protégé de ce qui en a et ne doit pas l'être³³⁵. Ainsi, on a beaucoup critiqué ce qu'on appelle l'argument « *if value, then right* »³³⁶. Celui-ci serait tout d'abord circulaire³³⁷ : si la marque a de la valeur, c'est seulement dans la mesure où elle est objet de protection juridique³³⁸. Partant, les titulaires de marques renommées ne sont préjudiciés par leur incapacité à contrôler les utilisations de leur marque dans un marché éloigné « que si leurs droits en la matière sont définis *ex ante* comme incluant ce pouvoir »³³⁹.

Dans le même ordre d'idées, certains soutiennent que cette valeur est loin d'être le fruit du seul travail du titulaire de la marque et proviendrait en réalité en grande partie, voire exclusivement, des consommateurs ou, plus largement, de la société dans laquelle évolue le signe³⁴⁰. Le rôle joué par ces derniers dans la création de différentes significations et attributs associées à la marque et à son image et, dès lors, dans la génération de la valeur en question, serait déterminant³⁴¹. C'est d'ailleurs ce que tendent à démontrer certaines recherches en marketing qui reconnaissent aux « efforts et investissement » des consommateurs une part toujours plus importante du contenu et de la valeur de l'image de marque³⁴². Celle-ci devrait dès lors être considérée comme propriété collective³⁴³. Selon J. Litman, les seules raisons de son attribution exclusive au titulaire de la marque sont à chercher dans l'aversion américaine à l'égard de cette notion et dans le fait que ce dernier est la seule personne identifiable³⁴⁴. Par ailleurs, même si la valeur en cause était le produit de son seul labeur, la partie de celle-ci qui

³³⁴ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 359 et 361 ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1239 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 49 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1709, 1728 et 1735 ; *cf. infra*, Chapitre II, Section 2, § 5.

³³⁵ J. LITMAN, *ibidem*, p. 1728 et 1729.

³³⁶ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1378 ; R. Dreyfuss, « *We Are Symbols and Inhabit Symbols, So Should We Be Paying Rent? Deconstructing the Lanham Act and Rights of Publicity* », *Colum.-VLA J.L. & Arts*, 1995-1996, p. 142 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 405.

³³⁷ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 73 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 7 ; D. GANGJEE et R. BURRELL, « Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding », note sous C.J.C.E., *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, *Mod. L. Rev.*, 2010, p. 291.

³³⁸ Pour l'avis contraire, voy. not. C. RUTZ, *op. cit.*, p. 701.

³³⁹ Traduction libre de M. LEMLEY et M. MCKENNA, « Owning Mark(et)s », *op. cit.*, p. 141 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 914 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1392.

³⁴⁰ M. NASER et T. HAMMOURI, *op. cit.*, p. 315 ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1239 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1730, 1732 et 1733 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 413. Réduisant, à notre sens, l'attrait de l'argument lockéen évoqué *supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B.

³⁴¹ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 361 et 428 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 119 ; D. GANGJEE et R. BURRELL, *op. cit.*, p. 291.

³⁴² L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1070.

³⁴³ Litman 1730, 1734 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 361 ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1239 ; D. GANGJEE et R. BURRELL, *op. cit.*, p. 291.

³⁴⁴ J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1735.

lui échappe serait en quelque sorte le prix à payer pour la célébrité même de la marque, qui appartiendrait de ce fait au tissu culturel et social de la société³⁴⁵.

§ 2. Réfutation des justifications éthiques

À ce stade de l'examen de l'opportunité de la protection étendue, il convient d'envisager certaines justifications de nature philosophico-morale³⁴⁶. Nous avons brièvement comparé *supra*³⁴⁷ les marques aux autres droits intellectuels dans une perspective utilitariste. Or, en termes éthiques également, la décision marketing « égoïste » d'investir dans l'élaboration d'une image pour sa propre marque pâtirait de la comparaison avec les créations intellectuelles des auteurs et inventeurs quand il s'agit d'attendre en retour une récompense de la société. En outre, même à l'intérieur du droit des marques, le « *quid pro quo* » qui anime la protection fondée sur le risque de confusion – où le bénéfice gagné par le titulaire de la marque est compensé par l'avantage qu'a le consommateur à ne pas être trompé – serait absent de la protection étendue, qui aurait pour seuls gagnants les titulaires de marques renommées³⁴⁸.

En ce qui concerne plus particulièrement l'argument tiré de la métaphore biblique évoqué *supra*³⁴⁹, il souffrirait de plusieurs faiblesses d'analyse et serait contraire à la philosophie du droit des marques³⁵⁰. Outre qu'il n'est pas aisé de déterminer précisément ce qui a été semé par le titulaire de la marque, il ne va pas de soi qu'il faille considérer comme une valeur qu'il a produite les associations qui se sont créées dans l'esprit du public³⁵¹. L'argument peut même être renversé : en prétendant à des droits dans un marché éloigné, ce serait le titulaire de la marque qui moissonnerait là où il n'a pas semé³⁵². Plus fondamentalement, non seulement le droit ne sanctionne pas nécessairement ce genre d'actions, mais celles-ci sont vues par certains comme l'élément vital de la concurrence³⁵³ et le *free riding* comme endémique à une économie qui fonctionne³⁵⁴. Il n'est ni désirable ni réalisable de n'autoriser que le recours à ses propres efforts car ce serait ignorer à quel point s'inspirer et tirer profit de ceux des autres est une pratique constante, nécessaire au progrès et inévitable étant donné le degré

³⁴⁵ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1716 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 416 et 417.

³⁴⁶ M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1694 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1730.

³⁴⁷ Chapitre II, Section 1, § 2.

³⁴⁸ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 3 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 5.

³⁴⁹ Chapitre I, Section 1, § 3 ; Mt 25, 24.

³⁵⁰ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1339.

³⁵¹ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 857 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 5 et Section 3, § 1.

³⁵² D. VAVER, « Unconventional and Well-Known Trade Marks », *SJLS*, juillet 2005, p. 16.

³⁵³ Arrêt *Hodgkinson & Corby Ltd v Wards Mobility Services Ltd (No.1)* [1995] FSR 173 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 857 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1714.

³⁵⁴ Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 30 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1379 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1755 ; D. GANGJEE et R. BURRELL, *op. cit.*, p. 282 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 557.

d'interdépendance de l'économie mondiale actuelle³⁵⁵. Tel est en tout cas l'esprit de la *common law* et ceci est dès lors à mettre en lien avec la réticence mentionnée *supra*³⁵⁶ à faire naître ce qui est perçu comme des monopoles fondés sur des notions vagues et générales de bonnes mœurs ou de profit indu³⁵⁷, là où la concurrence permet de les briser et de baisser les prix³⁵⁸. Ceci nous amène à l'absence de justifications économiques.

§ 3. Réfutation des justifications économiques

On attribue trois objectifs économiques principaux au droit des marques : protéger les consommateurs et réduire leurs coûts de recherche³⁵⁹, assurer une concurrence non faussée³⁶⁰ et encourager l'investissement dans des produits de qualité³⁶¹. Ces trois rôles sont liés. La meilleure façon de s'en rendre compte est de comprendre comment la protection fondée sur le risque de confusion les remplit. En empêchant un acteur économique de se faire passer pour un autre, elle évite au consommateur d'acheter des produits de qualité inférieure ou, tout simplement, non désirés³⁶² et lui permet d'identifier sans peine un signe distinctif qui lui rappelle des achats satisfaisants³⁶³. Le producteur, assuré que ses efforts dans l'accumulation de ce *goodwill* ne pourront être détournés par un contrefacteur et sachant qu'il ne peut lui-même recourir à ce moyen, est ainsi encouragé à investir dans la qualité de ses produits³⁶⁴ dès lors qu'il veut soutenir la concurrence. La réalité est bien entendu plus complexe et cette protection

³⁵⁵ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1066 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 194 ; D. GANGJEE et R. BURRELL, *ibidem*, p. 291.

³⁵⁶ Chapitre I, Section 1, § 3, A.

³⁵⁷ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 925 ; B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 67 et 68 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 970 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 786, 837 et 838.

³⁵⁸ En l'absence de brevet ou de dessin ou modèle enregistré : Arrêt *Hodgkinson & Corby Ltd v Wards Mobility Services Ltd (No.1)* [1995] FSR 173.

³⁵⁹ S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 787, 799 et 802 ; W. LANDES et R. POSNER, *The Economic Structure...*, *op. cit.*, p. 270 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1688, 1689, 1694 et 1695 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1721.

³⁶⁰ C.J., arrêt *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA*, 25 juillet 2018, C-129/17, EU:C:2018:594, point 35 ; C.J.C.E., arrêt *Merz & Krell GmbH & Co.*, 4 octobre 2001, C-517/99, EU:C:2001:510, point 21 ; C.J.C.E., arrêt *SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG*, 17 octobre 1990, C-10/89, EU:C:1990:359, point 13 ; Ł. ŻELECHOWSKI, « Invoking Freedom of Expression and Freedom of Competition in Trade Mark Infringement Disputes: Legal Mechanisms for Striking a Balance », *ERA Forum*, 2018-2019, p. 118 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1387 et 1398 ; B. VANBRABANT, *La propriété intellectuelle*, t. 1 : *Nature juridique*, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 183 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *ibidem*, p. 788 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1721 et 1735.

³⁶¹ M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1688 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 398.

³⁶² M. BUNKER, *op. cit.*, p. 378 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 517.

³⁶³ Arrêt *Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 566 (9^e Cir. 1968) ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 113 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 464 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 787 et 788 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1735.

³⁶⁴ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 378 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 517 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 787 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1735.

connaît ses propres difficultés, mais elle est conceptuellement limpide et intuitive³⁶⁵ et, on le voit, de nature à atteindre les objectifs précités³⁶⁶.

Indépendamment même de son intelligibilité³⁶⁷, la protection étendue souffre de la comparaison. Les consommateurs ne sont par hypothèse pas trompés³⁶⁸ et les autres formes de dommage identifiées dans le premier chapitre³⁶⁹ s'avèrent contestables³⁷⁰. Par exemple, les utilisations de la marque antérieure ont peu d'incidence sur les coûts de recherche, voire accroissent sa reconnaissance³⁷¹. D'autre part, l'impact positif de la protection sur l'investissement dans la qualité des produits et la concurrence ne se contenterait pas d'être faible³⁷², puisqu'il pourrait se révéler être négatif³⁷³. Elle serait dès lors peu opportune³⁷⁴ et responsable d'un éloignement du droit des marques de ses fondements économiques³⁷⁵, qui le justifient et le limitent³⁷⁶. Plus généralement, comme nous l'avons annoncé dans l'introduction, la logique économique dicterait que des droits de propriété intellectuelle ne doivent être octroyés que si les coûts envisagés sont inférieurs aux bénéfices attendus. C'est aux premiers que nous allons maintenant nous intéresser.

SECTION 3. NOCIVITÉ

§ 1. *Nocivité pour la sécurité juridique*

Omniprésente dans la doctrine, une critique importante faite à la protection étendue est que, à la différence de la protection contre le risque de confusion, le mal auquel elle est censée remédier³⁷⁷ manque de clarté³⁷⁸. La doctrine américaine n'hésite d'ailleurs pas à recourir à des

³⁶⁵ M. BUNKER, *ibidem*, p. 378.

³⁶⁶ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1715 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 517.

³⁶⁷ *Cf. infra*, Chapitre II, Section 3, § 1.

³⁶⁸ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 386 ; J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks...*, *op. cit.*, § 24:72 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

³⁶⁹ *Cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B et Section 2, § 1, B, et § 2.

³⁷⁰ *Cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 3 et § 5.

³⁷¹ *Cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 3.

³⁷² *Cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 2.

³⁷³ *Cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 5 et *infra*, Section 3, § 2.

³⁷⁴ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 376 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1735.

³⁷⁵ E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1238 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1708.

³⁷⁶ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1387 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 797 et 798.

³⁷⁷ Pour autant qu'il existe (*cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 3) : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 110 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 509.

³⁷⁸ L'hypothèse est avancée que la complexité viendrait de l'absence de consensus quant à l'objectif de la protection : W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 929.

termes tels que « obscur »³⁷⁹, « éluif »³⁸⁰ ou « nébuleux »^{381 382}. Cette imprécision³⁸³ trouverait son origine dans l'article « *Rational Basis* »³⁸⁴ précité et, plus particulièrement, dans l'occultation du fait qu'*Odol*³⁸⁵ n'était pas une affaire relative à une marque³⁸⁶ ainsi que dans le refus de F. Schechter de définir la dilution de manière uniforme³⁸⁷, voire dans sa volonté de rendre ce concept indéterminé afin d'en entraver la critique³⁸⁸.

Cette indétermination serait la cause d'une certaine insécurité juridique. En effet, s'il est concevable de demander à un consommateur s'il a été confus quant à l'origine d'un bien ou d'un service, il est beaucoup plus délicat de l'interroger quant à l'altération dans son esprit du caractère distinctif d'une marque par un nouvel usage de celle-ci³⁸⁹. Nous verrons *infra*³⁹⁰ que cela contribue grandement à la difficulté de concevoir un test adéquat pour identifier la dilution qui, bien qu'elle soit l'archétype de la protection étendue, reste la moins comprise et la plus difficile à cerner³⁹¹. Quant au ternissement et au profit indu, il est souligné qu'ils font appel à des notions subjectives comme la nature déplaisante de certains biens et services ou le caractère indu d'un profit et sont donc susceptibles de donner lieu à des décisions incohérentes³⁹².

Dès lors que le mal combattu manque de définition claire, déterminer l'ampleur de la protection pose problème³⁹³. Les titulaires de marques notoires pourraient en effet se servir de l'absence de frontières perceptibles³⁹⁴ pour user immodérément de menaces judiciaires contre les utilisateurs postérieurs desdites marques³⁹⁵. La simple perspective de longues et coûteuses procédures contentieuses face à un adversaire ayant les ressources nécessaires est souvent

³⁷⁹ B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 465.

³⁸⁰ Arrêt *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Development*, 170 F.3d 451 et 460 (4^e Cir. 1999) ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 376 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 930 ; C. FARLEY, *op. cit.*, p. 1176.

³⁸¹ M. BUNKER, *ibidem*, p. 378 et 394.

³⁸² Il est également question d'« énigme » et d'une protection qui serait difficile à comprendre, expliquer et justifier : M. BUNKER, *ibidem*, p. 376 ; B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 61 ; J. MCCARTHY, « Dilution of a Trademark... », *op. cit.*, p. 1163. Ce qui expliquerait pourquoi, en tout cas aux États-Unis, la justification fondée sur les coûts de recherche des consommateurs a pris racine (*cf. supra*, Chapitre I, Section 2, § 2, A) : B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 465.

³⁸³ M. BUNKER, *ibidem*, p. 376.

³⁸⁴ *Cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

³⁸⁵ LG Elberfeld, jugement *Odol*, GRUR 1924, 204.

³⁸⁶ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 61 et 62 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, A.

³⁸⁷ Il s'abstient notamment de préciser si la dissociation a lieu entre les biens et la marque ou entre la marque et son titulaire : B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 76.

³⁸⁸ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *ibidem*, p. 78.

³⁸⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 2 et 3.

³⁹⁰ Chapitre III, Section 3, § 1, C.

³⁹¹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 109.

³⁹² W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 977 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 3 et 164.

³⁹³ I. FHIMA note que l'absence de condition de similarité entre les biens ou services rend nécessaire d'avoir égard aux marques de chaque marché : I. FHIMA, *ibidem*, p. 2.

³⁹⁴ J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1725 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 405.

³⁹⁵ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 394 ; R. BURRELL et D. GANGJEE, *op. cit.*, p. 34 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 559.

suffisante pour dissuader l'usage envisagé³⁹⁶. Des conséquences particulièrement négatives pour la liberté d'expression³⁹⁷ mais aussi pour l'établissement et la préservation d'une concurrence saine et loyale³⁹⁸ peuvent dès lors être envisagées³⁹⁹. Plus largement, l'augmentation de litiges impliquant des batailles probatoires complexes et incertaines⁴⁰⁰ est jugée contraire à l'intérêt général⁴⁰¹.

§ 2. *Nocivité pour la concurrence*

La promotion de la concurrence a été mentionnée *supra*⁴⁰² comme l'un des objectifs principaux du droit des marques. Certains la considèrent même comme sa préoccupation primordiale⁴⁰³, au point que, sans elle, ce droit perdrait sa raison d'être⁴⁰⁴. Or, la protection étendue fragiliserait cette pierre angulaire de notre système économique⁴⁰⁵. Dans le premier chapitre, nous avons vu que l'absence d'exigence de risque de confusion constitue une des caractéristiques fondamentales de cette protection⁴⁰⁶. Elle supprimerait également la ligne de démarcation claire entre la concurrence loyale et celle qui ne l'est pas⁴⁰⁷. Le risque est, en lien avec ce qui a été expliqué plus haut⁴⁰⁸, que les titulaires de marques notoires aient recours à une stratégie visant à décourager les potentiels nouveaux entrants sur un marché⁴⁰⁹ et que ceux-ci, notamment en souhaitant décrire leurs produits, se retrouvent confrontés à de hautes barrières à l'entrée⁴¹⁰. L'accès au marché et la libre concurrence doivent primer sur les intérêts du titulaire de la marque en cas de conflit⁴¹¹ et, plus généralement, le droit des marques devrait éviter de

³⁹⁶ M. BUNKER, *ibidem*, p. 394.

³⁹⁷ M. BUNKER, *ibidem*, p. 376 et 394 ; R. BURRELL et D. GANGJEE, *op. cit.*, p. 34 ; J. HOFRICHTER, « Tool of the Trademark: Brand Criticism and Free Speech Problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006 », *Cardozo L. Rev.*, 2006-2007, p. 1925 et 1926 ; *cf. infra*, Chapitre II, Section 3, § 4.

³⁹⁸ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 967 et 977 ; *cf. infra*, Chapitre II, Section 3, § 2.

³⁹⁹ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 822 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1723 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 241.

⁴⁰⁰ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 376.

⁴⁰¹ R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 558.

⁴⁰² Chapitre II, Section 2, § 3.

⁴⁰³ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1398.

⁴⁰⁴ J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1735.

⁴⁰⁵ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1339 et 1398 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 822 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 971 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 2 ; L. BRADFORD, « Emotion, Dilution, and the Trademark Consumer », *Berkeley Tech. L.J.*, 2008, p. 1230 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 561 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 788 ; J. LITMAN, *ibidem*, p. 1715, 1727 et 1731.

⁴⁰⁶ *Cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

⁴⁰⁷ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 2. Nous verrons *infra* (Chapitre III) que ni l'UE ni les États-Unis ne confinent l'application de la protection étendue aux produits ou services non similaires ou à l'absence de concurrence entre les tiers et les titulaires de marques renommées ou notoires : règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c) ; Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(1) (15 U.S.C. § 1125(c)(1)).

⁴⁰⁸ *Cf. supra*, Chapitre II, Section 3, § 1.

⁴⁰⁹ W. Ng-Loy, *op. cit.*, p. 930 ; D. Bereskin, *op. cit.*, p. 1723 ; R. Burrell et D. Gangjee, *op. cit.*, p. 34 ; M. Senffleben, *op. cit.*, p. 60.

⁴¹⁰ S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 788. Pour l'avis contraire, voy. A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 266.

⁴¹¹ S. DOGAN et M. LEMLEY, *ibidem*, p. 792.

« protéger les forts contre les faibles »⁴¹² ; une tendance que la protection élargie est précisément accusée d'exacerber⁴¹³.

§ 3. Nocivité pour les bénéficiaires et destinataires de la protection

Nous avons vu *supra*⁴¹⁴ que la protection des consommateurs et, bien entendu, des titulaires de marques notoires joue un rôle capital dans l'argumentaire de la protection étendue mais également que les maux ou dangers qu'elle est censée prévenir ainsi que l'avantage qu'ils sont censés en retirer sont controversés⁴¹⁵. La doctrine ne s'arrête cependant pas à représenter cette protection comme inutile.

S'agissant des consommateurs, il est notamment fait état de ce qu'ils manqueraient l'occasion d'être les principaux bénéficiaires du « surplus de valeur » associé à la marque⁴¹⁶ et que les potentiels conflits avec la publicité comparative et l'utilisation d'AdWords⁴¹⁷ auraient pour effet d'augmenter plutôt que de réduire leurs coûts de recherche⁴¹⁸. Plus généralement, il est avancé qu'à force d'entraver la concurrence au nom de la protection des consommateurs, ces derniers se retrouveraient perdants sur le long terme⁴¹⁹.

Quant aux titulaires de marques notoires, outre les coûts de transaction et de marchandisage liés au développement et à la protection de la marque et de son image⁴²⁰, il est relevé que leur réputation pourrait souffrir de l'intentement d'actions dans lesquelles la liberté d'expression est en jeu⁴²¹ et qu'ils pourraient ce faisant donner une importante exposition médiatique à des usages qu'ils tentent justement de dérober à la vue du public⁴²².

§ 4. Nocivité pour la liberté d'expression

Il existe aujourd'hui une multitude de raisons d'utiliser des marques dans nos discours. On peut penser à des affirmations et déclarations culturelles, sociales ou politiques, à l'offre par un acteur économique de biens complémentaires ou d'informations sur ses produits, à la

⁴¹² B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1398.

⁴¹³ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1398.

⁴¹⁴ Chapitre I, Section 1, § 1 et § 3, B et Section 2, § 1, B, et § 2.

⁴¹⁵ Cf. *supra*, Chapitre II, Section 1, § 2, § 3, § 4 et § 5 et Section 2, § 3.

⁴¹⁶ En situation de concurrence effective, celui-ci se trouverait en effet être l'apanage des consommateurs et non des concurrents : R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 407.

⁴¹⁷ S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 781, 782 et 785.

⁴¹⁸ S. DOGAN et M. LEMLEY, *ibidem*, p. 802, 811, 815 et 824. Or, on sait la place de choix qu'a cet argument dans la justification de la protection étendue : cf. *supra*, Chapitre I, Section 2, § 2.

⁴¹⁹ R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 565.

⁴²⁰ E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1238 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1696.

⁴²¹ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1716 et 1754 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 249.

⁴²² D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1755. Un exemple paradigmatique de cette idée peut être trouvé dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252 (4^e Cir. 2007).

publicité comparative ainsi qu'à la parodie, à la satire et à la critique⁴²³. Cela est particulièrement vrai à l'ère numérique, quand les médias sociaux peuvent être utilisés pour, notamment, critiquer la politique sociale ou l'impact environnemental d'une entreprise mais aussi d'un secteur entier via l'usage d'une seule marque notoire⁴²⁴. Celles-ci ont en effet une fonction expressive au-delà de leur fonction essentielle⁴²⁵. Il suffit de penser à Rolls-Royce ou à Barbie⁴²⁶. Les marques représentant pour le public de commodités répertoires de significations culturelles et sociales⁴²⁷, y faire référence dans nos dialogues sociétaux est devenu presque nécessaire et inévitable⁴²⁸. L'autorisation de tels usages est considérée comme socialement bénéfique⁴²⁹ et cruciale pour la liberté d'expression⁴³⁰.

Or, la protection étendue s'approcherait dangereusement de cette fonction expressive et constituerait une menace directe pour la liberté d'expression⁴³¹. Là où la protection fondée sur le risque de confusion ne pose généralement pas problème⁴³², le ternissement est susceptible de s'appliquer à des usages alourdissant la marque d'associations et de significations auxquelles son titulaire préférerait lui faire échapper⁴³³. Il est presque inhérent à des usages comme la critique ou la publicité comparative de nuire à la réputation d'une marque ou d'être préjudiciables à son image⁴³⁴. Protéger cette dernière plutôt que sa fonction essentielle nécessiterait un droit des marques en constante expansion et peu tolérant à l'égard des usages mentionnés *supra*⁴³⁵. R. Tushnet montre que les maux que la protection étendue est censée combattre⁴³⁶ peuvent être causés tout autant par la liberté de parole du public en général que par les concurrents du titulaire de la marque⁴³⁷. Le risque est donc que seules les utilisations

⁴²³ V. MAUDUIT, *op. cit.* ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 810, 827 et 828. Sur une note plus légère, à des prénoms contemporains comme Armani, Chanel, voire Dodge ou Polo : R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 549.

⁴²⁴ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1164.

⁴²⁵ R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 400 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 2, § 1, A.

⁴²⁶ Cette dernière n'étant pas qu'un jouet mais également un terme symbolique renvoyant à des thèmes comme la perception par les femmes de leur corps, la misogynie, les rôles sexospécifiques, etc. : M. BUNKER, *op. cit.*, p. 394.

⁴²⁷ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1164.

⁴²⁸ M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1711 ; M. LEMLEY et E. VOLOKH, « Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases », Duke L.J., 1998-1999, p. 220 ; J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks...*, *op. cit.*, § 31:146 ; R. DENICOLA, « Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols », *Wis. L. Rev.*, 1982, p. 195 et 196.

⁴²⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 163 et 241 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 811.

⁴³⁰ Arrêt *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 307 (9^e Cir. 1992) ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 195 et 235.

⁴³¹ Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 7 à 9 ; M. LEMLEY et E. VOLOKH, « Law, Virtual Reality... », *op. cit.*, p. 1125 ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 376 et 394 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 822 et 823 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 728 ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1756 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 64 ; R. DENICOLA, *op. cit.*, p. 190.

⁴³² Dès lors que les usages évoqués *supra* ne sont, en principe, pas de nature à créer la confusion chez le consommateur.

⁴³³ I. FHIMA, *op. cit.*, p. 235 et 236.

⁴³⁴ I. FHIMA, *ibidem*, p. 165.

⁴³⁵ R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 564.

⁴³⁶ En tout cas ceux identifiés par le modèle cognitif décrit *supra* (Chapitre I, Section 2, § 2, B) : R. TUSHNET, *ibidem*, p. 546 et 547.

⁴³⁷ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 507, 549, 561 et 564.

approuvées par ce dernier puissent subsister⁴³⁸. Dès lors que « la parole est entravée quand le contrôle sur les mots est perdu »⁴³⁹, le danger serait l'étouffement des discours politiques et sociaux⁴⁴⁰ et du marché des idées⁴⁴¹, voire un appauvrissement du langage⁴⁴² et de la culture⁴⁴³. Plus généralement encore, des préoccupations sont soulevées quant à la privatisation des mots et des expressions^{444 445}.

Étant donné ce qui précède, la question des frontières de la protection revêt une importance capitale⁴⁴⁶. La liberté d'expression occupant une place centrale dans nos sociétés libérales et démocratiques⁴⁴⁷, il apparaît essentiel de trouver un équilibre entre le contrôle d'une image qui a requis un investissement substantiel et l'utilisation de symboles devenus partie intégrante de la vie courante⁴⁴⁸ au moyen de robustes limitations et exceptions⁴⁴⁹. Celles-ci seront traitées *infra*⁴⁵⁰. À ce stade, contentons-nous d'évoquer la position de R. Burrell et D. Gangjee, qui consiste à dire que mettre l'accent sur la liberté d'expression pour trouver des limites au droit des marques est malavisé et qu'il serait beaucoup plus pertinent de se concentrer sur l'existence d'une atteinte à un intérêt légitime du titulaire de la marque⁴⁵¹.

⁴³⁸ E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *o. cit.*, p. 1238 ; R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 562 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 809 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1699.

⁴³⁹ Traduction libre de R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 399 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 150.

⁴⁴⁰ S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 788 ; R. DREYFUSS, *ibidem*, p. 398 et 399.

⁴⁴¹ « The marketplace of ideas » étant une notion importante au pays du premier amendement, l'auteure allant jusqu'à qualifier la protection étendue d'« antidémocratique » : R. TUSHNET, *op.cit.*, p. 561.

⁴⁴² S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 788 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 110.

⁴⁴³ E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1238 et 1241 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1697 ; R. Dreyfuss, « We Are Symbols... », *op. cit.*, p. 128.

⁴⁴⁴ E. LIM, *ibidem*, p. 1239 ; K. ASSAF, « The Dilution of Culture and the Law of Trademarks », *IDEA*, 2008-2009, p. 59 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 788. R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 398 et 399. Ce danger devrait, selon M. Senftleben, éclipser les potentiels bénéfices économiques de la protection étendue : M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 59. Nous avons, au surplus, vu *supra* (Chapitre II, Section 1, § 2 et § 5 et Section 2, § 3) que ceux-ci sont controversés.

⁴⁴⁵ Davantage sur cette problématique *infra*, Chapitre II, Section 3, § 5.

⁴⁴⁶ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 822 et 823. D'autant plus eu égard à ce qui a été évoqué *supra*, Chapitre II, Section 3, § 1.

⁴⁴⁷ Art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (disponible en ligne à l'adresse https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf) ; art. 19(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966, *R.T.N.U.*, vol. 999, p. 171 ; art. 11(1) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, *J.O.U.E.*, C 326, 26 octobre 2012 ; Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 10, 11 et 13 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1164 et 1165 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 822 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 95 ; C. CRAIG, « Perfume by Any Other Name May Smell as Sweet...But Who Can Say?: A Comment on *L'Oréal v. Bellure* », note sous C.J.C.E., *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, *IPJ*, 2009-2010, p. 327 et 328 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 399.

⁴⁴⁸ E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 95 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 164.

⁴⁴⁹ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 822. Ce qui peut s'avérer plutôt complexe : D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1750. Pour l'avis selon lequel celles-ci s'avèreraient de peu d'utilité face à la problématique évoquée *supra* (Chapitre II, Section 3, § 1), voy. J. HOFRICHTER, *op. cit.*, p. 1926.

⁴⁵⁰ Chapitre III, Section 4.

⁴⁵¹ R. BURRELL et D. GANGJEE, *op. cit.*, p. 2, 14, 33 et 35.

§ 5. Nocivité pour le domaine public

Beaucoup reprochent à la protection étendue de rapprocher la protection des marques de celle d'une propriété⁴⁵². Cette conception trouverait un appui doctrinal dans la thèse même de F. Schechter. Bien qu'il ne prône pas l'octroi d'un droit de propriété proprement dit mais identifie plutôt un dommage contre lequel il ajuste ses arguments, sa théorie, en ce qu'elle voit dans tout usage un potentiel de réduction du caractère distinctif de la marque⁴⁵³, semble préconiser l'attribution d'un droit permettant à son titulaire d'empêcher toute utilisation de l'objet de son investissement⁴⁵⁴. Une telle conceptualisation des marques serait contraire aux fondements du droit les régissant et a été vigoureusement combattue par le passé⁴⁵⁵.

Il existe en effet de multiples raisons pour ne pas concevoir les marques comme une propriété octroyant de tels droits exclusifs à leur titulaire⁴⁵⁶. Tout d'abord, les propriétaires de biens tangibles eux-mêmes ne bénéficient pas de droits illimités ; ils jouissent cependant d'un niveau de protection sensiblement plus élevé que les titulaires de droits intellectuels⁴⁵⁷. Ensuite, même parmi ceux-ci, ainsi que nous avons l'expliqué *supra*⁴⁵⁸, des justifications pertinentes pour expliquer l'existence du droit d'auteur ou des brevets le sont moins quand il s'agit d'éclaircir celle de la protection élargie. En outre, le développement même du concept d'image de marque évoqué *supra*⁴⁵⁹ s'oppose à une telle conception. En effet, dès lors que la recherche en marketing révèle que le contenu d'une telle image est de plus en plus dynamique et comparable à une « conversation multilatérale » et en constante évolution entre la marque et le public⁴⁶⁰, des revendications de propriété sur une image stable et déterminée semblent moins convaincantes⁴⁶¹.

⁴⁵² Arrêt *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Development*, 170 F.3d 454 (4^e Cir. 1999) ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 379 ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1237 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1713, 1715 et 1753 ; C. FARLEY, *op. cit.*, p. 1187 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 783, 788 et 799 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1687, 1697, 1707 à 1709 et 1714 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 3 et 110 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 410 ; R. BROWN, *op. cit.*, p. 1192, 1199 et 1200. Idée explorée aussi tôt que l'immédiat après-guerre : R. CALLMANN, « Unfair Competition without Competition? The Importance of the Property Concept in the Law of Trade-Marks », *U. Pa. L. Rev.*, 1946-1947 ; B. PATTISHALL, « Trade-Marks and the Monopoly Phobia », *Mich. L. Rev.*, 1951-1952.

⁴⁵³ Du moins de celles en qui en bénéficient à un haut degré et inventées : D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 163.

⁴⁵⁴ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 111. Comme évoqué *supra*, Chapitre II, Section 3, § 4. Il a depuis été allégué que la propriété recherchée ne viserait pas tant la marque que les regards portés sur elle par les consommateurs (J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1733 et 1734), voire une partie de l'esprit de ces derniers : J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1733 et 1734.

⁴⁵⁵ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 195 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 783 et 788 ; R. BROWN, *op. cit.*, p. 1199 et 1200.

⁴⁵⁶ M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1689 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1721.

⁴⁵⁷ S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 800.

⁴⁵⁸ Chapitre II, Section 1, § 2 et Section 2, § 2.

⁴⁵⁹ Chapitre I, Section 2, § 1, A.

⁴⁶⁰ Cf. *supra*, Chapitre II, Section 2, A.

⁴⁶¹ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1070.

En somme, la préservation du domaine public devrait prévaloir sur les intérêts du titulaire de la marque dans la mesure où l'usage ne compromet pas l'investissement ou est bénéfique pour l'intérêt général⁴⁶². Plus généralement encore, il s'agirait, selon R. Brown, de ne pas céder au puissant désir d'« avantage monopolistique »⁴⁶³ inhérent à l'homme et à la société moderne car, sans entraves, la roue serait brevetée et l'alphabet protégé par droit d'auteur⁴⁶⁴.

⁴⁶² I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 195 ; R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 407.

⁴⁶³ Pour l'avis selon lequel y voir une tendance monopolistique reposerait sur l'idée obsolète de concurrence parfaite (voy. not. N. THIRION *et al.*, *Droit de l'entreprise*, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 383 et 384) et que rendre la protection des marques responsable des parts de marché importantes de certaines entreprises reviendrait à trouver un bouc émissaire, voy. A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 263 et 266.

⁴⁶⁴ R. BROWN, *op. cit.*, p. 1206.

CHAPITRE III.

COMPARAISON DES MODÈLES EUROPÉEN ET AMÉRICAIN

Étant donné ce qui précède, on pourrait conclure que les coûts de la protection étendue l'emportent sur ses bénéfices. Toutefois, on l'aura compris, une grande partie de ce qui vient d'être expliqué ne concerne que la situation théorique dans laquelle cette protection est dépourvue de tout frein⁴⁶⁵. Pour répondre à la question de façon adéquate, il s'agit d'étudier sa mise en œuvre par le droit positif et d'examiner comment celui-ci entreprend la tâche complexe et délicate⁴⁶⁶, législativement⁴⁶⁷ ou jurisprudentiellement⁴⁶⁸, d'atteindre un équilibre entre les intérêts en jeu⁴⁶⁹, notamment au travers d'exigences quant aux marques susceptibles de bénéficier de la protection⁴⁷⁰, quant aux caractéristiques des atteintes donnant lieu à son application⁴⁷¹ ou, plus directement encore, via l'imposition de limitations et d'exceptions⁴⁷².

Pour ce faire, la protection élargie européenne⁴⁷³ des marques enregistrées⁴⁷⁴ sera, dans ce troisième chapitre, comparée à celle organisée par le droit fédéral américain⁴⁷⁵. Faisons cependant preuve de modestie et de retenue ou, plus simplement, de réalisme et d'honnêteté.

⁴⁶⁵ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 3 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 61. D'où l'emploi fréquent du conditionnel, pour lequel nous présentons nos excuses au lecteur.

⁴⁶⁶ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1716.

⁴⁶⁷ R. DREYFUSS, « Expressive Genericity... », *op. cit.*, p. 424.

⁴⁶⁸ S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 785 et 786.

⁴⁶⁹ C.J.C.E., arrêt *Levi Strauss & Co. v Casucci SpA*, 27 avril 2006, C-145/05, EU:C:2006:264, point 30 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 263 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 786 ; E. LIM, « Dilution, the Section 22 Debacle... », *op. cit.*, p. 1241.

⁴⁷⁰ *Cf. infra*, Chapitre III, Section 1.

⁴⁷¹ *Cf. infra*, Chapitre III, Sections 2 et 3.

⁴⁷² *Cf. infra*, Chapitre III, Section 4.

⁴⁷³ Le titulaire de la marque antérieure « est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou services, d'un signe lorsque le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée [...] et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice » : directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 10(2)(c) ; règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 9(2)(c).

⁴⁷⁴ Contrairement au droit européen, le droit américain n'exige pas que la marque soit enregistrée pour bénéficier de la protection étendue : S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 814 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 936 et 941 ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1719 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 16 ; G. BERGERON et A. MURAD, *op. cit.*, p. 38.

⁴⁷⁵ « Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury. » : Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(1) (15 U.S.C. § 1125(c)(1)).

Notre objectif n'est pas l'exhaustivité ; la nature limitée de ce travail l'exclut. Nous nous intéresserons plutôt aux étapes substantielles du raisonnement de manière à mettre en relief les thèmes, problèmes et enjeux évoqués dans les chapitres précédents. À cette fin, nous suivrons la structure des conditions européennes d'application de la protection⁴⁷⁶. Celles-ci seront ensuite mises en contraste avec leurs équivalents américains. Chaque section⁴⁷⁷ sera clôturée par une conclusion comparative et critique.

SECTION 1. RENOMMÉE ET NOTORIÉTÉ

§ 1. Union européenne

Seule une marque « renommée »⁴⁷⁸ peut bénéficier de la protection élargie européenne⁴⁷⁹. Un certain seuil de connaissance est dès lors requis⁴⁸⁰. Celui-ci a été précisé dans l'arrêt *General Motors*⁴⁸¹ : il est « atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque »⁴⁸². Ce public dépendant des biens vendus, il peut être constitué des consommateurs en général ou d'une clientèle plus spécialisée comme des professionnels évoluant dans un secteur commercial particulier⁴⁸³. Sur le plan territorial, l'exigence diffère selon que la marque est nationale ou « de l'Union européenne ». Aux fins de comparaison, contentons-nous de mentionner ici que la renommée doit exister « dans une partie substantielle » de l'État membre en question pour la première⁴⁸⁴ et « dans une partie substantielle du territoire de l'Union » pour la seconde⁴⁸⁵, la renommée dans un seul État membre pouvant suffire⁴⁸⁶. Certains considèrent

⁴⁷⁶ Notamment en raison de ce qui sera expliqué *infra*, Chapitre III, Section 2, § 2 et § 3 et Section 3, § 3, B et C.

⁴⁷⁷ Ou sous-section pour ce qui est de la Section 3.

⁴⁷⁸ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c).

⁴⁷⁹ C. GIELEN, *op. cit.*, p. 701 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 937.

⁴⁸⁰ C. GIELEN, *ibidem*, p. 702 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 54.

⁴⁸¹ C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:408.

⁴⁸² C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:408, point 26. Voy. égal. C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 34.

⁴⁸³ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1055 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 805 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 702 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1748 et 1749 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 937 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 417.

⁴⁸⁴ C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:408, point 28 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 19 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 703 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 417. Le Benelux y étant assimilé : C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:408, point 29 ; A. SHCHETININA, *ibidem*, p. 19 ; C. GIELEN, *ibidem*, p. 703.

⁴⁸⁵ C.J., arrêt *Iron & Smith kft c. Unilever NV*, 3 septembre 2015, C-125/14, EU:C:2015:539, points 19 et 25 ; C.J.C.E., arrêt *PAGO International GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, 6 octobre 2009, C-301/07, EU:C:2009:611, point 27 ; C. GIELEN, *ibidem*, p. 703.

⁴⁸⁶ C.J., arrêt *Iron & Smith kft c. Unilever NV*, 3 septembre 2015, C-125/14, EU:C:2015:539, points 19 et 20 ; C.J.C.E., arrêt *PAGO International GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, 6 octobre 2009, C-301/07, EU:C:2009:611, point 30.

cette condition de « *niche fame* »⁴⁸⁷ comme souple, voire comme susceptible d'entraver l'accès au marché⁴⁸⁸. Établir la renommée n'est cependant pas une formalité⁴⁸⁹.

À cet égard, « tous les éléments pertinents de la cause » doivent être pris en considération, « à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir »⁴⁹⁰. Une importance particulière est accordée à la part de marché⁴⁹¹ tandis que l'intensité de l'usage⁴⁹² requise est moindre qu'aux États-Unis⁴⁹³. Là-bas comme en Europe, promouvoir sa marque dans une variété de médias augmente les chances d'un constat de renommée⁴⁹⁴, et les sondages d'opinion et études de marché, s'ils sont adéquats⁴⁹⁵, constituent des éléments de preuve pertinents⁴⁹⁶, mais non suffisants⁴⁹⁷ et à double tranchant⁴⁹⁸.

§ 2. États-Unis

Le droit fédéral américain requiert également du titulaire de la marque la preuve d'un certain degré de connaissance de celle-ci⁴⁹⁹. La définition est légale : « *a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner* »⁵⁰⁰. Outre que la notoriété et non le

⁴⁸⁷ Terminologie employée par les anglophones, qui utilisent aussi la métaphore de « *big fish in a small pond* » : L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1055 ; X. NGUYEN, « Fame Law: Requiring Proof of National Fame in Trademark Law », *Cardozo L. Rev.*, 2011-2012, p. 94, 95 et 98.

⁴⁸⁸ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 417 ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 3, § 2.

⁴⁸⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 51 et 64.

⁴⁹⁰ C.J., arrêt *Iron & Smith kft c. Unilever NV*, 3 septembre 2015, C-125/14, EU:C:2015:539, point 18 ; C.J.C.E., arrêt *PAGO International GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, 6 octobre 2009, C-301/07, EU:C:2009:611, point 25 ; C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:408, point 27 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 417.

⁴⁹¹ C. GIELEN, *op. cit.*, p. 706 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 52. Bien que celle-ci n'est pas nécessairement décisive dans la mesure où une petite part de marché – comme Rolls Royce sur le marché des voitures – peut aller de pair avec une renommée importante : C. GIELEN, *ibidem*, p. 706 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 48.

⁴⁹² Le volume des ventes et le chiffre d'affaires sont intéressants afin d'obtenir un tableau complet, un volume de ventes plus important étant attendu d'une entreprise commercialisant des biens ou services de faible valeur : C. GIELEN, *ibidem*, p. 706 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 39, 49 et 52.

⁴⁹³ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 805.

⁴⁹⁴ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 37 et 55.

⁴⁹⁵ Il faudra notamment veiller à leur neutralité et leur fiabilité ainsi qu'à poser des questions pertinentes, c'est-à-dire de nature à démontrer que le public concerné reconnaît la marque en tant que telle : A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 27 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 43.

⁴⁹⁶ Arrêt *Dallas Cowboys Football Club, Ltd. v. America's Team Properties, Inc.*, 616 F.Supp.2d 643 (NDTex 2009) ; A. SHCHETININA, *ibidem*, p. 28 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 705 ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 42 et 43.

⁴⁹⁷ A. SHCHETININA, *ibidem*, p. 25 ; C. GIELEN, *ibidem*, p. 705.

⁴⁹⁸ Dès lors que ces moyens peuvent également être utilisés par le tiers afin de contester l'existence d'une telle renommée ou notoriété : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 43.

⁴⁹⁹ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 59 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 21.

⁵⁰⁰ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(A) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A)).

caractère distinctif est l'élément déterminant^{501 502}, le TDRA indique clairement que la marque doit jouir d'une notoriété à travers les États-Unis et parmi l'ensemble des consommateurs⁵⁰³. Les juridictions américaines ont compris la volonté législative de limiter l'accès à ce motif d'action en justice au potentiel dangereux⁵⁰⁴ à certaines marques reconnues comme « *household name[s]* »⁵⁰⁵.

Le test permettant cette détermination⁵⁰⁶ est également énoncé dans la loi ⁵⁰⁷. Comme en Europe, il est non exhaustif⁵⁰⁸ et défini en termes abstraits, de sorte qu'il revient au juge d'articuler les différents facteurs ainsi que la mesure dans laquelle chacun doit être établi⁵⁰⁹. Ces derniers se chevauchent par ailleurs largement⁵¹⁰, bien que la part de marché soit ici

⁵⁰¹ Le FTDA exigeait en effet que la marque soit « *distinctive and famous* » (Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(1) ancienne) ; de sorte que certaines juridictions faisaient bénéficier de la protection étendue des marques jouissant d'un niveau de notoriété limité : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 15 et 46 ; M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 1698 et 1699.

⁵⁰² Toutefois, seules les marques « *distinctive, inherently or through acquired distinctiveness* » sont admissibles à la protection octroyée par la Section 43(c)(1) du Lanham Act : D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1719 ; G. BERGERON et A. MURAD, *op. cit.*, p. 23.

⁵⁰³ La controverse sévissait en effet à l'époque du FTDA quant à la question de savoir si une *niche fame* était suffisante pour pouvoir bénéficier de la protection étendue : voy. not. arrêt *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, LLC*, 212 F.3d 173 (3^e Cir. 2000). Le le TDRA y mit fin : voy. not. arrêt *Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc.*, 509 F.3d 384 (7^e Cir. 2007) ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 940 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 805 et 806 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1729 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 37 et 40 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 53 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », *op. cit.*, p. 458 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 826. D. Bereskin pense cependant que le degré de notoriété requis pourrait être précisé davantage : D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1719.

⁵⁰⁴ Cf. *supra*, Chapitre II, Section 2.

⁵⁰⁵ Arrêt *Coach Services, Inc. v. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012) ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1055 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 18 ; M. NASER et T. HAMMOURI, *op. cit.*, p. 316 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 806 ; X. NGUYEN, *op. cit.*, p. 116 ; BERESKIN, *op. cit.*, p. 1719 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 64 et 95 ; M. LEMLEY et M. MCKENNA, « Irrelevant Confusion », *Stan. L. Rev.*, 2009-2010, p. 438. Ce qui est conforme à la vision de Schechter dès lors que celui-ci envisageait principalement des marques telles que Kodak ou Rolls Royce : cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 1. Bien que le sentiment d'équité du juge peut jouer un rôle important en ce qu'une marque sera plus aisément considérée comme notoire si l'utilisation en question est jugée illégale ou immorale : BERESKIN, *ibidem*, p. 1719.

⁵⁰⁶ « *In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:*

(i) *The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.*

(ii) *The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.*

(iii) *The extent of actual recognition of the mark.*

(iv) *Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register* » : Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(A) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A)).

⁵⁰⁷ À nouveau, contrairement à l'UE, où ces précisions ont été données par voie jurisprudentielle (cf. *supra*, Chapitre III, Section 1, § 1), ce qui serait un facteur de discordance dans leur application : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 64.

⁵⁰⁸ I. FHIMA, *ibidem*, p. 14, 34 et 35 ; G. BERGERON et A. MURAD, *op. cit.*, p. 24.

⁵⁰⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 34.

⁵¹⁰ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 805.

absente⁵¹¹ et que, dans une perspective de simplification⁵¹², ceux relatifs à la durée et à l'étendue de l'usage aient été ôtés du FTDA. Ils continuent néanmoins d'être pris en considération par la jurisprudence⁵¹³, qui aura cependant principalement égard aux deux premiers de la liste légale⁵¹⁴. Le second a déjà été évoqué⁵¹⁵; quant à la publicité de la marque, notons que la disposition inclut pragmatiquement celle faite par les tiers⁵¹⁶ et que B. Beebe, en lien avec ce que nous avons vu *supra*⁵¹⁷, juge peu souhaitable que ce facteur serve de récompense aux dépenses publicitaires⁵¹⁸. Peu d'attention est accordée au quatrième critère⁵¹⁹ tandis que le troisième est absent du test formulé dans *Yplon*. Là où S. Haochen considère cette absence comme une lacune⁵²⁰, I. Fhima note qu'il serait inopportun de rendre l'analyse purement empirique⁵²¹. Les juridictions américaines ne lui ont en effet pas accordé une importance primordiale⁵²². Dès lors que, des deux côtés de l'Atlantique, les juridictions sont encouragées à prendre en compte d'autres éléments, l'appréciation de la renommée ou de la notoriété peut comprendre, par exemple, l'existence d'accords de licence ou de parrainage⁵²³, d'éventuelles récompenses⁵²⁴ ou l'usage de la marque par une célébrité⁵²⁵.

§ 3. Conclusion comparative et critique

L'UE comme les États-Unis n'accordent la protection étendue qu'aux marques pour lesquelles on peut établir un certain degré de connaissance par le public⁵²⁶. Bien que celui-ci ne

⁵¹¹ Ce qu'I. Fhima juge regrettable dès lors qu'y avoir égard permet de relativiser le volume des ventes : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 53.

⁵¹² Le FTDA comptait en effet huit facteurs : Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(1) ancienne ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 17 ; X. NGUYEN, *op. cit.*, p. 115 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 35 et 45.

⁵¹³ I. FHIMA, *ibidem*, p. 41.

⁵¹⁴ P. LLEWELLYN, « Trademark Dilution Revisions: Proof of Fame, Dilution », *NY.L.J.*, 5 septembre 2008, p. 1. Ce qui peut être particulièrement handicapant pour des marques prestigieuses, comme Bottega Veneta ou Hermès, adoptant des stratégies commerciales discrètes afin de préserver leur aura d'exclusivité : S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 806 et 807 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 2, § 1, B.

⁵¹⁵ *Cf. supra*, Chapitre III, Section 1, § 1.

⁵¹⁶ En Europe, la couverture médiatique est également prise en compte : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 35, 38 et 39.

⁵¹⁷ Chapitre II, Section 1, § 5.

⁵¹⁸ B. BEEBE, « A Defense... », *op. cit.*, p. 1159.

⁵¹⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 44.

⁵²⁰ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 805.

⁵²¹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 42.

⁵²² Voy. not. arrêt *Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc.*, 518 F.3d 636 (9^e Cir. 2008) ; arrêt *adidas-America, Inc. v. Payless Shoesource, Inc.*, 546 F.Supp.2d 1063 (DOr 2008) ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 42.

⁵²³ C.J.C.E., ord. *Aktieselskabet af 21. november 2001 c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 12 décembre 2008, C-197/07, EU:C:2008:721, point 21. Celle-ci étant cependant plus utile au titulaire de la marque en Europe qu'aux États-Unis : I. FHIMA, *ibidem*, p. 55.

⁵²⁴ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 805 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 706 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 58.

⁵²⁵ I. FHIMA, *ibidem*, p. 60.

⁵²⁶ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1054 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 21 et 64 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 54, 71, 72 et 76.

dépende pas de pourcentages prédéfinis⁵²⁷, M. Senftleben critique ce qu'il considère comme une détermination par trop quantitative⁵²⁸. En effet, une marque pourrait être connue pour de mauvaises raisons⁵²⁹ et ce qu'il s'agit de préserver est, selon lui, sa réputation, sa capacité à évoquer des associations positives dans l'esprit des consommateurs⁵³⁰. Or, les critères qui viennent d'être évoqués n'approcheraient que trop indirectement cet aspect qualitatif de la question⁵³¹. Certains soulignent cependant que ce genre de considérations vient simplement plus tard dans le raisonnement : quand il s'agit d'examiner s'il y a eu dilution, ternissement ou, en Europe, parasitisme⁵³².

On l'aura compris, la différence fondamentale réside dans le seuil à atteindre. Là où le TDRA exige que la marque soit largement reconnue par les consommateurs américains, l'UE accepte une simple *niche fame*⁵³³ : une marque peut être dite renommée dès lors qu'elle est connue d'une partie significative d'une clientèle spécialisée d'une partie substantielle d'un État membre ou de l'Union, selon les cas⁵³⁴. Le droit européen est donc beaucoup moins exigeant à cet égard⁵³⁵.

Cela est critiqué pour plus plusieurs raisons⁵³⁶. Tout d'abord, compte tenu des différences de taille et de population des différents États membres, la renommée peut varier considérablement⁵³⁷. Ensuite, plus un marché est réduit, moins il comporte de consommateurs et plus il sera aisé de prouver que la marque est connue d'une partie significative de ceux-ci⁵³⁸. De plus, ouvrir les portes de façon large au début du raisonnement obligerait à les refermer par la suite⁵³⁹ en octroyant notamment une protection plus restreinte, ou limitée aux produits ou services liés à ceux vendus sous la marque renommée⁵⁴⁰, estompant ainsi la frontière entre la

⁵²⁷ C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:408, point 25 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 29 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 417 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 705. Pour l'avis selon lequel une marque devrait être considérée comme notoire quand elle est reconnue en tant que telle par 70 pour cent de l'ensemble des consommateurs, voy. X. NGUYEN, *op. cit.*, p. 94.

⁵²⁸ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 72 et 73.

⁵²⁹ M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 72.

⁵³⁰ M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 74, 75, 76 et 77.

⁵³¹ M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 73, 76 et 77.

⁵³² L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1054. Pour l'avis selon lequel l'appréciation de la renommée ou de la notoriété devrait dépendre de l'action en question : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 161.

⁵³³ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1058 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 19 et 59 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 805 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 703 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 937 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1748 et 1749 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 54, 74 et 76.

⁵³⁴ Cf. *supra*, Chapitre III, Section 1, § 1.

⁵³⁵ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 22 et 29 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 815 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 941 ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 64 et 249 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 55.

⁵³⁶ Bien que ce choix soit peut-être dû en grande partie aux spécificités du marché commun : M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 75.

⁵³⁷ C. GIELEN, *op. cit.*, p. 705.

⁵³⁸ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 48 et 58.

⁵³⁹ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 74 à 76..

⁵⁴⁰ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 64 ; cf. *infra*, Chapitre III, Section 3.

protection élargie et une conception large de celle fondée sur le risque de confusion⁵⁴¹. La notoriété américaine serait dès lors plus adaptée aux spécificités de la protection étendue, et permettrait l'établissement d'un meilleur équilibre entre son champ d'application et ses objectifs⁵⁴².

S'agissant du cadre juridique international, le seuil européen semble plus conforme au concept de marque notoirement connue tel qu'élaboré par l'article 16(2) de l'Accord sur les ADPIC précité⁵⁴³. Cependant, nous avons vu *supra*⁵⁴⁴ qu'il n'est pas certain que le paragraphe 3 du même article consacre la protection élargie. Celle-ci est bel et bien reconnue par la Recommandation commune précitée⁵⁴⁵ mais l'article 4.1)c) de cette dernière permet aux États membres, en dérogation de l'article 2.3)a)iii)⁵⁴⁶, d'« exiger que la marque notoire soit notoirement connue de l'ensemble du public » en matière de protection étendue⁵⁴⁷. En outre, si l'article 6*bis* de la Convention de Paris précitée requiert plus qu'une simple *niche fame* pour obtenir la dispense en matière d'enregistrement⁵⁴⁸, il peut paraître incohérent de s'en satisfaire pour une protection qui, en passant outre la règle de spécialité, est bien plus susceptible de poser les problèmes évoqués *supra*⁵⁴⁹.

Plus généralement, D. Bereskin doute de l'intérêt de cette condition. Selon lui, la preuve d'un lien fait entre la marque antérieure et son utilisation est beaucoup plus pertinente⁵⁵⁰ et rendrait de peu d'utilité l'exigence de renommée⁵⁵¹. C'est à ce deuxième stade du raisonnement que nous allons maintenant nous intéresser.

SECTION 2. EXISTENCE D'UN LIEN

§ 1. Union européenne

Pour l'application de la protection élargie européenne, l'utilisation de la marque antérieure doit être « identique ou similaire »⁵⁵² à celle-ci⁵⁵³. En effet, la dilution, le

⁵⁴¹ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 74 et 75 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 1 et Chapitre II, Section 1, § 4.

⁵⁴² M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 75 à 77.

⁵⁴³ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 29 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 701 et 703 ; M. SENFTLEBEN, *ibidem*, p. 51, 52 et 54. Dès lors que celui-ci précise notamment qu'afin de déterminer si une marque doit être considérée comme telle, « les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée ».

⁵⁴⁴ Chapitre II, Section 1, § 1.

⁵⁴⁵ *Cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 2 et Chapitre II, Section 1, § 1.

⁵⁴⁶ Voy. la note explicative 4.6 de la Recommandation commune précitée.

⁵⁴⁷ Voy. l'art. 4.1)b)ii) et iii) de la Recommandation commune précitée ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 53 à 55.

⁵⁴⁸ V. CHIAPPETTA, *Questions & Answers: Trademark and Unfair Competition*, Newark, LexisNexis, 2007, p. 320.

⁵⁴⁹ Chapitre II, Section 3 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 74.

⁵⁵⁰ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1722.

⁵⁵¹ D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1728.

⁵⁵² Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c).

⁵⁵³ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 18.

ternissement et le profit indu « sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas »⁵⁵⁴. Un lien entre les deux marques est donc une condition nécessaire de l'action⁵⁵⁵. *Intel* nous enseigne que son existence « doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce »⁵⁵⁶ et cite certains de ceux-ci⁵⁵⁷, formant ainsi un « test à facteurs multiples »⁵⁵⁸. C. Gielen y voit une approche normative⁵⁵⁹ : l'existence d'une association mentale⁵⁶⁰ ou d'un lien n'est pas une question de fait et il est donné aux juridictions assez d'orientation pour la vérifier⁵⁶¹. Cependant, la liste est non exhaustive⁵⁶² – de sorte que

⁵⁵⁴ C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:582, point 29. Voy. égal. C.J., ord. *Arnoldo Mondadori Editore SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 17 septembre 2015, C-548/14, EU:C:2015:624, point 62 ; C.J., arrêt *Intra-Press SAS c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 20 novembre 2014, affaires jointes C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387, point 72 ; C.J.C.E., ord. *Japan Tobacco Inc. c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 30 avril 2009, C-136/08, EU:C:2009:282, point 25 ; C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, points 60 et 66.

⁵⁵⁵ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1056 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 33 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 418 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 708, 709, 712 et 714 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 936 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 141 ; E. CORNU, « L'arrêt INTEL: Dilution de la marque ou dilution de sa protection? », note sous C.J.C.E., *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, R.D.C.-T.B.H., 2009, p. 379 ; C. RUTZ, *op. cit.*, p. 704.

⁵⁵⁶ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 41. Voy. égal. C.J., ord. *Arnoldo Mondadori Editore SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 17 septembre 2015, C-548/14, EU:C:2015:624, point 63 ; C.J.C.E., ord. *Japan Tobacco Inc. c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 30 avril 2009, C-136/08, EU:C:2009:282, point 26.

⁵⁵⁷ « Parmi ces facteurs peuvent être cités :

- le degré de similitude entre les marques en conflit ;
- la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure ;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure ;
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. » : C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 42 ; Voy. égal. C.J., ord. *Arnoldo Mondadori Editore SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 17 septembre 2015, C-548/14, EU:C:2015:624, point 63 ; C.J.C.E., ord. *Japan Tobacco Inc. c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 30 avril 2009, C-136/08, EU:C:2009:282, point 26.

⁵⁵⁸ « [M]ultifactor test » dans la doctrine anglophone : L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1057 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 36 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 69 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 420.

⁵⁵⁹ C. GIELEN, *op. cit.*, p. 712 et 714.

⁵⁶⁰ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 2, § 2.

⁵⁶¹ C. GIELEN, *op. cit.*, p. 714.

⁵⁶² A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 36 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 807 et 808.

d'autres facteurs incluent l'existence d'une famille de marques⁵⁶³ ou l'intention du tiers⁵⁶⁴ – et il n'est pas question de seuils prédéfinis à atteindre pour satisfaire à chaque critère⁵⁶⁵.

S'agissant du premier, l'existence d'un lien ne peut être présumée sur la seule base de l'identité de marques⁵⁶⁶. En l'absence de celle-ci, les signes doivent être au moins similaires⁵⁶⁷. À cet égard, la jurisprudence en matière de risque de confusion est pertinente⁵⁶⁸ et le titulaire de la marque antérieure gagnera à montrer que les éléments dominants de son signe se retrouvent dans l'utilisation qui en est faite⁵⁶⁹. Cependant, depuis *Ferrero*, « un degré moindre de similitude » est requis, pour autant bien entendu qu'un lien soit établi par le public concerné⁵⁷⁰. Un faible degré de similitude peut, par ailleurs, être compensé par « d'autres facteurs pertinents tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure »⁵⁷¹.

⁵⁶³ Trib., arrêt *Future Enterprises Pte Ltd c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 5 juillet 2016, T-518/13, EU:T:2016:389, points 42 et 73 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1058.

⁵⁶⁴ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1058.

⁵⁶⁵ Ce qui est perdu en sécurité juridique étant gagné en termes de justice : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 69.

⁵⁶⁶ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 45 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1057 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 712. Contrairement à ce qu'ont fait certaines juridictions américaines (voy. not. arrêt *Fendi Adele SRL v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp.*, 689 F.Supp.2d 598 (SDNY 2010) ; arrêt *Volkswagen AG v. Dorling Kindersley Pub., Inc.*, 614 F.Supp.2d 808 (EDMich 2009) ; arrêt *Audi AG v. Shokan Coachworks, Inc.*, 592 F.Supp.2d 280 et 281 (NDNY 2008)) s'étant pour certains rendues coupables d'ignorer la question de l'existence d'un lien : D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1720 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 79.

⁵⁶⁷ Dès lors que le règlement et la directive en font une condition, il va de soi que l'examen s'arrête en son absence : règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c) ; C.J., arrêt *Intra-Press SAS c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 20 novembre 2014, affaires jointes C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387, point 73 ; C.J., arrêt *Ferrero SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 24 mars 2011, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 66 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1057 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 33.

⁵⁶⁸ C.J., arrêt *Ferrero SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 24 mars 2011, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 52 ; C.J., arrêt *Ravensburger AG c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)*, 14 mars 2011, C-370/10 P, EU:C:2011:149, point 63 ; C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:582, point 28 ; Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 51 ; L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1057.

⁵⁶⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 82.

⁵⁷⁰ C.J., arrêt *Ferrero SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 24 mars 2011, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 53 ; C.J., arrêt *El Corte Inglés SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 décembre 2015, C-603/14 P, EU:C:2015:807, points 40 à 42 ; C.J., arrêt *Intra-Press SAS c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 20 novembre 2014, affaires jointes C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387, point 72 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1056 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 410 et 426 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 708. I. FHIMA, *ibidem*, p. 80.

⁵⁷¹ C.J., arrêt *Intra-Press SAS c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 20 novembre 2014, affaires jointes C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387, point 73 ; C.J., arrêt *Ferrero SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 24 mars 2011, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 66 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *ibidem*, p. 426.

Le deuxième⁵⁷² facteur⁵⁷³ peut sembler curieux eu égard aux spécificités de la protection étendue⁵⁷⁴ et le TDRA est à dessein silencieux sur le sujet⁵⁷⁵. Il existe cependant des situations dans lesquelles les biens vendus sous une première marque ne sont achetés par aucun consommateur de la seconde⁵⁷⁶ ou, plus généralement, sont tellement dissemblables qu'aucun lien ne sera jamais établi⁵⁷⁷. À l'inverse, une marque peut avoir atteint une renommée telle qu'un rapprochement peut être effectué alors que les publics concernés sont tout-à-fait distincts⁵⁷⁸. Le troisième facteur sera dès lors surtout pertinent dans ces hypothèses⁵⁷⁹. Le quatrième nous rappelle la thèse de (F.) Schechter⁵⁸⁰, en ce que prouver l'unicité de la marque s'avérera d'une grande aide pour démontrer l'existence d'un lien⁵⁸¹, mais fait, selon I. Fhima double emploi avec le précédent⁵⁸². Enfin, le risque de confusion n'est pas une condition de la protection élargie⁵⁸³ mais « un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion »⁵⁸⁴.

⁵⁷² Et le cinquième : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 100.

⁵⁷³ En règle générale, plus le marché est adjacent, plus un lien a de chance d'être établi : voy. not. C.J.C.E., arrêt *Copad SA c. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL)*, 23 avril 2009, C-59/08, EU:C:2009:260, point 36 ; L. BENTLY et al., op. cit., p. 1057 ; C. GIELEN, op. cit., p. 713 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 90.

⁵⁷⁴ I. FHIMA, *ibidem*, p. 92 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

⁵⁷⁵ La question était en effet controversée sous le FTDA et, depuis le passage du TDRA, peu d'attention a été accordée à la proximité entre les biens : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 87, 154 et 158.

⁵⁷⁶ L. BENTLY et al., op. cit., p. 1058.

⁵⁷⁷ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, points 48 et 49 ; L. BENTLY et al., *ibidem*, p. 1058.

⁵⁷⁸ C.J., arrêt *Ferrero SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 24 mars 2011, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 57 ; C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 52 ; Trib., arrêt *Puma SE c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 26 septembre 2018, T-62/16, EU:T:2018:604, point 87 ; Trib., arrêt *The Coca-Cola Company c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 7 décembre 2017, T-61/16, EU:T:2017:877, point 121 ; Av. gén. N. WAHL, concl. préc. C.J., arrêt *Iron & Smith kft c. Unilever NV*, 3 septembre 2015, C-125/14, EU:C:2015:195, point 34 ; L. BENTLY et al., op. cit., p. 1058 ; C. GIELEN, op. cit., p. 713 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 95.

⁵⁷⁹ I. FHIMA, *ibidem*, p. 96.

⁵⁸⁰ F. SCHECHTER, op. cit., p. 825 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 98 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

⁵⁸¹ I. FHIMA, *ibidem*, p. 98.

⁵⁸² Par ailleurs, les marques antérieures parvenues à ce stade du raisonnement ne devraient normalement pas manquer d'un important caractère distinctif, au moins acquis par l'usage : I. FHIMA, *ibidem*, p. 99.

⁵⁸³ Voy. not. Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 5 mai 2015, T-131/12, EU:T:2015:257, point 24.

⁵⁸⁴ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 57 ; C. GIELEN, op. cit., p. 713 et 714. I. Fhima trouve cela incohérent avec la nature même de la dilution et d'un test à facteurs multiples et y voit un important potentiel de double emploi avec la protection de base contre le risque de confusion : I. FHIMA, *ibidem*, p. 101, 102, 104 et 107 ; cf. *supra*, Chapitre II, Section 1, § 4.

§ 2. États-Unis

Le TDRA exige l'« *association* » et indique qu'elle résulte de la similarité entre les deux marques⁵⁸⁵. L'existence d'un lien est dès lors clairement une condition⁵⁸⁶. Cependant, le tableau est compliqué par la réapparition de l'« *association* » dans la liste des facteurs permettant d'établir la dilution⁵⁸⁷. En effet, les juridictions américaines ont eu tendance à mélanger cette question avec l'existence d'un préjudice causé à la marque antérieure plutôt qu'à en faire un stade de raisonnement distinct⁵⁸⁸.

À l'inverse, une grande attention a été portée à la condition de similarité⁵⁸⁹. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, sous le FTDA et durant les premières années du TDRA, une action en *dilution* n'était accueillie qu'en cas de « *substantial similarity* », « *identity* » ou « *near identity* »⁵⁹⁰. Cependant, dans leurs arrêts *Starbucks v. Wolfe's Borough Coffee*⁵⁹¹ et *Levi Straus v. Abercrombie & Fitch*⁵⁹², les cours d'appel pour, respectivement, le deuxième et le neuvième circuit, suivies par le TTAB⁵⁹³ du Bureau américain des brevets et des marques de commerce⁵⁹⁴ dans l'affaire *Nike v. Maher*⁵⁹⁵, ont rejeté une telle exigence. Celle-ci, quoique soutenable sous le FTDA, n'aurait pas survécu au TDRA. En effet, ce dernier n'emploie pas ces termes. D'autre part, en insérant une liste de six facteurs dont un seul d'entre eux concerne la similarité – précédée, c'est important, des termes « *degree of* » – et, plus généralement, en remodelant intégralement la disposition, le Congrès aurait sans ambiguïté manifesté son intention de s'écarter de la jurisprudence antérieure⁵⁹⁶. Le TTAB demande à la place que les marques soient

⁵⁸⁵ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(B et C) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B et C)) : « "dilution by blurring" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark » et « "dilution by tarnishment" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark ».

⁵⁸⁶ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 31 et 38 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 808 ; BERESKIN, *op. cit.*, p. 1720 et 1725.

⁵⁸⁷ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(B)(vi) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)(vi)).

⁵⁸⁸ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 808 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1748 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 68, 73, 77 et 107.

⁵⁸⁹ S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 808 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 72, 75 et 107.

⁵⁹⁰ Voy. not. arrêt *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 279 F.3d 806 (9^e Cir. 2002) ; arrêt *Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 561 F.Supp.2d 390 (SDNY 2008) ; décision *Nike, Inc. v. Peter Maher and Patricia Hoyt Maher*, 100 U.S.P.Q.2d 1029 (TTAB 2011) ; S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 808 ; BERESKIN, *op. cit.*, p. 1724 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 75 et 76.

⁵⁹¹ Arrêt *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 97 (2^e Cir. 2009).

⁵⁹² Arrêt *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158 (9^e Cir. 2011).

⁵⁹³ Trademark Trial and Appeal Board.

⁵⁹⁴ United States Patent and Trademark Office (USPTO).

⁵⁹⁵ Décision *Nike, Inc. v. Peter Maher and Patricia Hoyt Maher*, 100 U.S.P.Q.2d 1018 (TTAB 2011).

⁵⁹⁶ Arrêt *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 107 à 109 (2^e Cir. 2009) ; arrêt *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1171 à 1173 (9^e Cir. 2011) ; décision *Nike, Inc. v. Peter Maher and Patricia Hoyt Maher*, 100 U.S.P.Q.2d 1030 et 1031 (TTAB 2011) ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 33 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 957 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 72, 73, 76 et 77.

« *highly similar* »⁵⁹⁷ et le même cadre d'analyse est utilisé que pour la protection fondée sur le risque de confusion⁵⁹⁸.

§ 3. Conclusion comparative et critique

En Europe comme aux États-Unis, la similarité entre la marque antérieure et l'utilisation de celle-ci est une condition et est censée jouer un rôle important dans l'établissement du lien⁵⁹⁹. Cependant, là où *Ferrero* et la jurisprudence européenne subséquente indiquent explicitement qu'un degré moindre de ressemblance est nécessaire que pour agir sur base d'un risque de confusion⁶⁰⁰, ce n'est pas le cas des juridictions américaines qui, plusieurs années après le passage du TDRA, exigeaient encore une similitude bien plus élevée qu'en matière de confusion⁶⁰¹. En outre, J. Levich souligne le manque de clarté de la jurisprudence nouvelle quant au degré de similitude requis⁶⁰².

Quant au lien, bien que, contrairement à l'UE, la loi américaine l'exige explicitement, il y a été accordé beaucoup plus d'égards par les juridictions européennes. Alors qu'*Intel* a développé un test à facteurs multiples pour en faire un stade à part entière du raisonnement⁶⁰³, le lien n'a pas bénéficié d'un tel intérêt jurisprudentiel aux États-Unis⁶⁰⁴. Or, il constitue précisément le « *bridge* » au travers duquel un préjudice peut être porté à la marque antérieure⁶⁰⁵. En son absence, il est en effet difficile de concevoir une quelconque dépréciation de son caractère distinctif ou de sa réputation⁶⁰⁶. Dès lors que l'existence d'un lien revêt cette importance, elle mérite une attention particulière et ne peut être réduite à n'être que l'un des facteurs constituant le cadre d'analyse de la dilution⁶⁰⁷. Dans le même ordre d'idées, comme nous n'avons pas manqué de l'évoquer *supra*⁶⁰⁸, beaucoup d'arguments en faveur de la *dilution* reposent, particulièrement outre-Atlantique, sur l'existence de telles associations mentales⁶⁰⁹ ; bien que ces théories prêtent le flanc à la critique⁶¹⁰, elles n'en constituent pas moins une

⁵⁹⁷ Décision *Research in Motion Limited v. Defining Presence Marketing Group, Inc. and Axel Ltd. Co.*, 102 U.S.P.Q.2d 1196 (TTAB 2012).

⁵⁹⁸ Décision *Nike, Inc. v. Peter Maher and Patricia Hoyt Maher*, 100 U.S.P.Q.2d 1031 (TTAB 2011) ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 34.

⁵⁹⁹ A. SHCHETININA, *ibidem*, p. 31 ; BERESKIN, *op. cit.*, p. 1725 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 66 et 73.

⁶⁰⁰ I. FHIMA, *ibidem*, p. 80.

⁶⁰¹ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 808 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 79 et 107.

⁶⁰² J. Levich, *op. cit.*, p. 677 et 690.

⁶⁰³ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 807 ; I. FHIMA, *op. cit.*, p. 69 et 79.

⁶⁰⁴ I. FHIMA, *ibidem*, p. 66 et 107.

⁶⁰⁵ I. FHIMA, *ibidem*, p. 65, 132 et 133. Ou un profit être indument tiré d'elle, mais cette base d'action n'existe pas en tant que telle dans le système de la protection étendue américaine : cf. *infra*, Chapitre III, Section 3, § 3.

⁶⁰⁶ C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:408, point 23 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1727 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 65, 132 et 133.

⁶⁰⁷ BERESKIN, *ibidem*, p. 1722, 1724 et 1725.

⁶⁰⁸ Chapitre I, Section 2, § 2.

⁶⁰⁹ J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks...*, *op. cit.*, § 24:70.

⁶¹⁰ Cf. *supra*, Chapitre II, Section 1, § 3.

possibilité de justification qu'il sied mal à une protection objet de tant de reproches⁶¹¹ de négliger.

SECTION 3. EXISTENCE D'UNE ATTEINTE

Aux États-Unis comme en Europe, les conditions exposées ci-dessus sont nécessaires mais non suffisantes⁶¹². Le TDRA requiert en effet également que l'utilisation de la marque antérieure soit « *likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark* »⁶¹³. Là où la première « *impairs [its] distinctiveness* »⁶¹⁴, la seconde « *harms [its] reputation* »⁶¹⁵. Ces deux objets de la protection étendue se retrouvent dans les instruments européens⁶¹⁶, qui protègent le « caractère distinctif [et] la renommée »⁶¹⁷ de la marque antérieure. Cependant, alors qu'outre-Atlantique ceux-ci⁶¹⁸ doivent être préjudiciés, le droit européen prévoit qu'il peut également en être « tir[é] indument profit »⁶¹⁹. Comme le remarqua l'avocat général Jacobs dans *Adidas*, « [q]uatre types d'usage sont donc susceptibles d'être couverts »⁶²⁰. Il les rationalisa dès lors en « dilution »⁶²¹, « ternissement »⁶²² et

⁶¹¹ Cf. *supra*, Chapitre II, Section 3.

⁶¹² Voy. not. C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 93 ; C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 37 ; C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 32 ; arrêt *Volkswagen AG v. Dorling Kindersley Pub., Inc.*, 614 F.Supp.2d 807 (EDMich 2009) ; arrêt *Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, 561 F.Supp.2d 391 (SDNY 2008) ; Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 67 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 39 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1390 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1718 et 1720 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 65 ; E. CORNU, « L'arrêt INTEL... », *op. cit.*, p. 379 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 61.

⁶¹³ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(1) (15 U.S.C. § 1125(c)(1)).

⁶¹⁴ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(A) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A)).

⁶¹⁵ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(B) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)).

⁶¹⁶ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 55.

⁶¹⁷ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c).

⁶¹⁸ Ou du moins l'un des deux.

⁶¹⁹ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c).

⁶²⁰ Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 36.

⁶²¹ Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 37.

⁶²² Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 38.

« parasitisme »⁶²³, fusionnant ainsi les deux hypothèses de profit indu⁶²⁴. C'est à ces concepts que nous allons à présent nous intéresser.

On nous autorisera cependant à éviter des répétitions inutiles en mentionnant ici trois précisions sur la protection élargie européenne. Premièrement, « à l'instar de l'existence d'un lien entre les marques en conflit, l'existence de l'une des atteintes [...] ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce »⁶²⁵. Deuxièmement, « le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque ». En effet, « lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d'en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage »⁶²⁶. Mais, « il doit apporter des éléments permettant de conclure [*prima facie*] à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice »⁶²⁷. Troisièmement, « [l]e public à prendre en considération [...] varie en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure »⁶²⁸. Alors que les hypothèses de préjudice doivent « être appréciée[s] dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »⁶²⁹, celles de profit indu

⁶²³ Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 39.

⁶²⁴ Comme le fit la Cour dans *Intel et L'Oréal* : C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, points 27 et 28 ; C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 38.

⁶²⁵ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 68. Voy. égal. C.J., arrêt *Iron & Smith kft c. Unilever NV*, 3 septembre 2015, C-125/14, EU:C:2015:539, point 32 ; C.J., arrêt *Specsavers International Healthcare Ltd e.a. c. Asda Stores Ltd*, 18 juillet 2013, C-252/12, EU:C:2013:497, points 39 et 44 ; C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 94 ; C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 44 ; Trib., arrêt *Shoe Branding Europe BVBA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 1^{er} mars 2018, T-85/16, EU:T:2018:109, point 51 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 421 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 715.

⁶²⁶ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 38. Voy. égal. C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 93.

⁶²⁷ C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 95 ; Trib., arrêt *The Coca-Cola Company c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 7 décembre 2017, T-61/16, EU:T:2017:877, point 67.

⁶²⁸ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 33.

⁶²⁹ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 35. Voy. égal. Trib., arrêt *Éditions Quo Vadis c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 29 octobre 2015, T-517/13, EU:T:2015:816, point 41 ; Trib.,

doivent l'être dans le chef du même type de consommateurs mais, ici, de la marque postérieure⁶³⁰.

§ 1. Dilution

A. Union européenne

La dilution, ou le « préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure »⁶³¹, fut définie dans *Intel*⁶³², qui expliqua, développant ainsi les précisions de l'avocat général Jacobs dans *Adidas*⁶³³, qu'elle est « constitué[e] dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public »⁶³⁴.

Bien que la Cour n'ait requis qu'un « risque sérieux »⁶³⁵ d'un tel préjudice plutôt que son existence effective⁶³⁶ et ait énoncé qu'« un premier usage d'une marque identique ou

arrêt *Nute Partecipazioni SpA et La Perla Srl c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 7 décembre 2010, T-59/08, EU:T:2010:500, point 35.

⁶³⁰ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 36. Voy. égal. Trib., arrêt *Codorníu SA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 18 septembre 2017, T-86/16, EU:T:2017:627, point 55 ; Trib., arrêt *Nute Partecipazioni SpA et La Perla Srl c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 7 décembre 2010, T-59/08, EU:T:2010:500, point 35.

⁶³¹ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 29. Voy. égal. règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c).

⁶³² C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 29 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 716, 717, 720 et 723.

⁶³³ Qui avait placé le concept dans son contexte « schechterien » et américain : Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 37 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 2. Voy. égal. Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Marca Mode CV c. Adidas AG et Adidas Benelux BV*, 22 juin 2000, C-425/98, EU:C:2000:56, point 44 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1061 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 140.

⁶³⁴ « [...] Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire » : C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 29. Voy. égal. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:604, point 76 ; C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 39 ; Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 37 ; Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mai 2005, T-67/04, EU:T:2005:179, point 43 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 949 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 140.

⁶³⁵ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 38. Voy. égal. C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 93.

⁶³⁶ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1061.

similaire postérieure p[uisse] suffire »⁶³⁷, elle fit en sorte de compenser cette ouverture par l'exigence d'une « modification du comportement économique du consommateur [...] consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur »⁶³⁸. En outre, *Environmental Manufacturing*⁶³⁹ confirma qu'il s'agit d'une « condition de nature objective »⁶⁴⁰ ne pouvant « être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception des consommateurs »⁶⁴¹. Conjuguée au manque de précisions sur la façon d'en apporter la preuve⁶⁴², la rigueur de cette condition permet difficilement d'être confiant quant au succès de son action en dilution⁶⁴³. Cependant, l'« utilisation des déductions logiques »⁶⁴⁴ est permise⁶⁴⁵ pourvu que celles-ci ne résultent pas « de simples suppositions mais [...] reposent sur "une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l'espèce" »⁶⁴⁶. La jurisprudence subséquente indique que les juridictions européennes ont eu tendance à faire grand usage de la réserve « déductions logiques »⁶⁴⁷.

Toujours dans *Intel*, I. Fhima note qu'alors que la Cour présenta les autres facteurs comme tout sauf un test⁶⁴⁸, ceux-ci ont été utilisés ultérieurement comme point de départ de ce

⁶³⁷ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 75 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 720. De sorte que le titulaire de la marque antérieure n'a pas à attendre la « mort par mille coupures » : C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 38. Voy. égal. C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 93.

⁶³⁸ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 77 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1061 et 1062 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 422 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 809 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 721 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 952 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1748 et 1749 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 141.

⁶³⁹ C.J., arrêt *Environmental Manufacturing LLP c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 14 novembre 2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741.

⁶⁴⁰ C.J., arrêt *Environmental Manufacturing LLP c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 14 novembre 2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741, point 37.

⁶⁴¹ C.J., arrêt *Environmental Manufacturing LLP c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 14 novembre 2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741, point 37 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1062. Et ne dépendant pas de la dissemblance des produits ou services : C.J., arrêt *Environmental Manufacturing LLP c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 14 novembre 2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741, point 45 ; L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1062.

⁶⁴² S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 809 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 952 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 151 et 158.

⁶⁴³ S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 809 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1749 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 151, 152 et 158. Pour un avis contraire, voy. C. GIELEN, *op. cit.*, p. 715, 721 et 722.

⁶⁴⁴ C.J., arrêt *Environmental Manufacturing LLP c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 14 novembre 2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741, point 42.

⁶⁴⁵ Et ce, dans les hypothèses de profit indu comme de préjudice : C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285, point 95.

⁶⁴⁶ C.J., arrêt *Environmental Manufacturing LLP c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 14 novembre 2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741, point 43.

⁶⁴⁷ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1062.

⁶⁴⁸ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 80 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 140.

stade du raisonnement⁶⁴⁹. S'agissant du lien⁶⁵⁰, en général les juridictions européennes n'apprécient pas son existence une seconde fois et celle-ci tend à être contrebalancée par une absence de preuve de modification du comportement économique du consommateur⁶⁵¹. Quant à « l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure »⁶⁵² – outre que le second est, eu égard à la spécificité de la dilution, plus pertinent que la première⁶⁵³ et offre une base sur laquelle l'utilisation de marques pourvues de significations descriptives peut être autorisée⁶⁵⁴ –, la référence, dans la définition de la dilution précitée, à l'affaiblissement de « l'aptitude de [la] marque à identifier les produits ou les services »⁶⁵⁵ comme provenant de son titulaire et la confirmation de l'exigence de modification du comportement économique du consommateur devraient être de nature à dissiper certaines craintes d'une protection de l'image de la marque en tant que telle⁶⁵⁶. L'unicité de la marque n'est pas requise⁶⁵⁷ mais augmente les chances de succès de l'action⁶⁵⁸. Enfin, contrairement aux juridictions américaines⁶⁵⁹, il arrive à la similarité entre les produits d'être prise en considération bien qu'*Intel* ne la mentionne pas et que sa place dans la protection élargie soit contestée⁶⁶⁰.

⁶⁴⁹ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 809 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 952 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 141 et 151.

⁶⁵⁰ « Plus l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice » : C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 67. Voy. égal. C.J., arrêt *Iron & Smith kft c. Unilever NV*, 3 septembre 2015, C-125/14, EU:C:2015:539, point 33.

⁶⁵¹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 142.

⁶⁵² « [...] plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise » : C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 69. Voy. égal. C.J., arrêt *Specsavers International Healthcare Ltd e.a. c. Asda Stores Ltd*, 18 juillet 2013, C-252/12, EU:C:2013:497, point 39 ; C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 44 ; cf. *infra*, Chapitre III, Section 3, § 2, A, et § 3, A.

⁶⁵³ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 145 ; cf. *infra*, Chapitre III, Section 3, § 1, B.

⁶⁵⁴ Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 38 ; Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mai 2005, T-67/04, EU:T:2005:179, point 44.

⁶⁵⁵ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 29.

⁶⁵⁶ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 145 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 2, § 1.

⁶⁵⁷ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, points 72 et 73 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 422 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 720.

⁶⁵⁸ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 74 ; C. GIELEN, *ibidem*, p. 720 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 148.

⁶⁵⁹ Cf. *supra*, Chapitre III, Section 2, § 1.

⁶⁶⁰ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 53, 54, et 158 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 1. Il peut également être noté qu'un risque de confusion ou le potentiel bénéfice commercial du tiers ne sont, de même qu'aux États-Unis, pas pertinents ici : C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, points 66 et 78 ; Av. gén. E. SHARPSTON, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:370, point 78 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1724 et 1749 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 155.

B. États-Unis

En droit américain, la définition est donnée par voie législative : « *"dilution by blurring" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark* »⁶⁶¹. Celle-ci n'est cependant pas jugée d'une grande précision⁶⁶² et prouver la dilution n'est pas chose facile⁶⁶³. Cela l'est toutefois considérablement plus que sous le FTDA dès lors que la Cour suprême en était venue à imposer un « *actual dilution [standard]* » dans son arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue*⁶⁶⁴, ce qui rendait la preuve presque impossible à apporter⁶⁶⁵. Ce fut la principale raison du passage du TDRA⁶⁶⁶ qui, en parlant de « *likely to cause dilution by blurring* », rejeta sans ambiguïté une telle jurisprudence⁶⁶⁷.

Le TDRA énonce également six facteurs censés aider le juge à déterminer l'existence de ce risque⁶⁶⁸. La liste est, à nouveau, non exhaustive⁶⁶⁹ et non obligatoire⁶⁷⁰. Les juridictions américaines sont cependant dans l'obligation d'indiquer dans leurs décisions quels critères ont influencé ou emporté leur conviction afin que celles-ci puissent être contrôlées⁶⁷¹. Quoiqu'il en soit, M. Bunker souligne le caractère imprécis et la malléabilité des facteurs, qui permettraient d'aboutir à des conclusions divergentes dans un cas donné⁶⁷². L'approche multifactorielle est en effet accusée d'être source d'une certaine insécurité juridique⁶⁷³ : si la seule réponse qu'une entreprise souhaitant entrer sur un marché peut recevoir de son conseil est que tout dépend des

⁶⁶¹ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(B) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)).

⁶⁶² I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 122 ; I. Fhima, « The Actual Dilution Requirement in the United States, United Kingdom and European Union: A Comparative Analysis », *B.U. J. Sci. & Tech. L.*, 2006, p. 292.

⁶⁶³ D. BERESKIN, op. cit., p. 1720.

⁶⁶⁴ Arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 433 (2003).

⁶⁶⁵ D. BERESKIN, op. cit., p. 1718 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 9 et 16.

⁶⁶⁶ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 2.

⁶⁶⁷ M. BUNKER, op. cit., p. 379 ; W. NG-LOY, op. cit., p. 939 ; V. MAUDUIT, op. cit. ; LI 8 ; D. BERESKIN, op. cit., p. 1726 ; B. BEEBE, « The Continuing Debacle... », op. cit., p. 463 ; G. BERGERON et A. MURAD, op. cit., p. 22 et 23.

⁶⁶⁸ « *In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:*

(i) *The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.*

(ii) *The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.*

(iii) *The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.*

(iv) *The degree of recognition of the famous mark.*

(v) *Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.*

(vi) *Any actual association between the mark or trade name and the famous mark* » : Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(B)(i-vi) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)(i-vi)).

⁶⁶⁹ Arrêt *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 676 F.3d 170 (4^e Cir. 2012) ; W. NG-LOY, op. cit., p. 953 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 14, 72 et 123. Peu d'autres facteurs sont pourtant utilisés : I. FHIMA, *ibidem*, p. 138.

⁶⁷⁰ M. BUNKER, op. cit., p. 379 ; V. MAUDUIT, op. cit. ; D. BERESKIN, op. cit., p. 1721 ; G. BERGERON et A. MURAD, op. cit., p. 24.

⁶⁷¹ Arrêt *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 676 F.3d 170 (4^e Cir. 2012) ; arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 266 (4^e Cir. 2007).

⁶⁷² M. BUNKER, op. cit., p. 384.

⁶⁷³ V. MAUDUIT, op. cit.

faits, les préoccupations évoquées *supra*⁶⁷⁴ s'en trouvent exacerbées⁶⁷⁵. W. Ng-Loy défend cependant une telle façon d'aborder la question de la dilution en ce que celle-ci serait intrinsèquement factuelle⁶⁷⁶.

S'agissant des facteurs eux-mêmes, il convient de souligner que là où les juridictions européennes ont eu tendance à apprécier le caractère distinctif de la marque au stade de l'existence d'un lien⁶⁷⁷, celui-ci a été, aux États-Unis, l'objet d'une attention particulière dans l'évaluation d'un risque de dilution⁶⁷⁸. Il s'agit, rappelons-le⁶⁷⁹, de ce que cette cause d'action est censée protéger⁶⁸⁰. Une marque faiblement distinctive a en effet peu à perdre à cet égard⁶⁸¹. L'insertion de ce facteur permet en outre, en disposant « *or acquired distinctiveness* », de rejeter une certaine jurisprudence exigeant un caractère distinctif intrinsèque⁶⁸². Le troisième facteur est cependant, selon I. Fhima, de nature à compromettre cet objectif⁶⁸³. W. Ng-Loy le salue néanmoins et considère même qu'il devrait s'agir d'une condition⁶⁸⁴ : si le titulaire de la marque antérieure a fait en sorte d'internaliser les profits générés par la notoriété de sa marque ainsi qu'expliqué *supra*⁶⁸⁵, le risque existe que les consommateurs voient l'utilisation de celle-ci comme une nouvelle diversification de ses activités commerciales⁶⁸⁶. Selon elle, une telle situation devrait être appréhendée par la protection fondée sur le risque de confusion et non par la protection élargie⁶⁸⁷. Le cinquième facteur semble contraire à la nature bicéphale de la protection étendue outre-Atlantique⁶⁸⁸. L'idée est en réalité que cette intention doit être interprétée comme une admission dans le chef du tiers que la marque antérieure est assez notoire et distinctive pour être susceptible de dilution⁶⁸⁹. Prouver une intention n'est pas aisé⁶⁹⁰ mais,

⁶⁷⁴ Chapitre II, Section 3, § 1.

⁶⁷⁵ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 954.

⁶⁷⁶ W. NG-LOY, *ibidem*, p. 953.

⁶⁷⁷ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 146 ; cf. *supra*, Chapitre III, Section 2, § 1.

⁶⁷⁸ I. FHIMA, *ibidem*, p. 98 et 99.

⁶⁷⁹ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

⁶⁸⁰ Arrêt *Miss Universe, L.P., LLLP v. Villegas*, 672 F.Supp.2d 593 (SDNY 2009) ; I. FHIMA, *op. cit.*, p. 98, 99 et 128.

⁶⁸¹ Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mai 2005, T-67/04, EU:T:2005:179, point 44 ; arrêt *Miss Universe, L.P., LLLP v. Villegas*, 672 F.Supp.2d 593 (SDNY 2009) ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 42 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1725 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 99, 128 et 145. D. Bereskin donne l'exemple de la marque Delta ; bien qu'elle soit connue de millions de gens, elle n'est pas diluée par le fabricant de robinets Delta : D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1719.

⁶⁸² I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *ibidem*, p. 128.

⁶⁸³ I. FHIMA, *ibidem*, p. 129.

⁶⁸⁴ Les juridictions américaines n'en ont cependant pas fait une détermination concluante : voy. not. arrêt *Pet Silk, Inc. v. Jackson*, 481 F.Supp.2d 831 (SDTex 2007) ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 130.

⁶⁸⁵ Chapitre I, Section 1, § 3, B.

⁶⁸⁶ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 955.

⁶⁸⁷ W. NG-LOY, *ibidem*, p. 955.

⁶⁸⁸ En effet, celle-ci y requiert un préjudice et le simple profit indu, même intentionnel, n'est pas en soi appréhendé par elle : cf. *infra*, Chapitre III, Section 3, § 3, B et C.

⁶⁸⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 132.

⁶⁹⁰ I. FHIMA, *ibidem*, p. 133.

si on y parvient, l'action risque fort d'être accueillie⁶⁹¹. Enfin, le sixième facteur n'est pas une répétition de l'exigence de lien mais vise une *association* effective⁶⁹².

C. Conclusion comparative et critique

Nous avons vu *supra*⁶⁹³ que le concept de dilution est loin d'être clair⁶⁹⁴. Certains parviennent néanmoins à le synthétiser d'une manière plus ou moins précise comme « *when a single mark is identified by consumers with two different sources* »⁶⁹⁵ ou « *the process of the "one mark one product" response turning into a "one mark two products" response* »⁶⁹⁶. Concevoir un test adéquat pour évaluer le risque de sa survenance s'avère cependant bien plus complexe⁶⁹⁷. Les facteurs énoncés par la CJEU et le TDRA peuvent en effet être regroupés en deux catégories.

Premièrement, les facteurs américains (ii), (iii), (iv) et (v)⁶⁹⁸ se rapportent à la force de la marque antérieure⁶⁹⁹. Il en va de même pour ceux, européens, de renommée et de caractère distinctif ou unique⁷⁰⁰. Outre l'importance du double emploi⁷⁰¹ – la renommée peut se retrouver l'objet de l'appréciation du juge à trois stades de raisonnement distincts⁷⁰² quand la notoriété constitue une condition tellement exigeante que l'on conçoit mal la plus-value du facteur (ii) ou (iv)⁷⁰³ –, I. Fhima se demande en quoi s'assurer de l'existence d'une « emprise sur l'esprit du public » permettant à la marque de susciter « une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée »⁷⁰⁴ est de nature à nous amener à considérer la marque plus plutôt que moins susceptible d'être diluée⁷⁰⁵. Selon elle, une telle capacité est justement de nature à réduire le risque d'affaiblissement de « l'aptitude de cette marque à

⁶⁹¹ Quoique pas nécessairement : arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 268 (4^e Cir. 2007).

⁶⁹² C'est-à-dire étant déjà survenue. Des résultats d'enquête peuvent dès lors s'avérer utiles : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 105 et 134.

⁶⁹³ Chapitre II, Section 3, § 1.

⁶⁹⁴ Pour l'avis selon lequel la définition légale ou jurisprudentielle devrait dès lors partir d'un exemple concret plutôt qu'être exprimée en termes abstraits, voy. W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 948 et 949.

⁶⁹⁵ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 139 ; J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks...*, *op. cit.*, § 24:69.

⁶⁹⁶ W. Ng-Loy pense en effet que la dilution ne devrait être applicable qu'aux produits ou services non similaires : W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 949 et 958. Pour la même opinion en matière de *free riding*, voy. D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 159.

⁶⁹⁷ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 109, 127, 140 et 158.

⁶⁹⁸ Ce dernier, tel qu'expliqué *supra*, Chapitre III, Section 3, § 1, B.

⁶⁹⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 138.

⁷⁰⁰ I. FHIMA, *ibidem*, p. 157.

⁷⁰¹ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 953.

⁷⁰² I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 143.

⁷⁰³ I. FHIMA, *ibidem*, p. 131.

⁷⁰⁴ Pour employer les termes de la Cour : C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 29.

⁷⁰⁵ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 128 et 131.

identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque »^{706 707}.

En second lieu, les facteurs (i), (ii), (v) et (vi) ainsi que l'attention portée par *Intel* à « l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure » et au caractère distinctif ont trait au lien⁷⁰⁸. Or, celui-ci a, en tout cas en Europe, déjà fait l'objet d'un examen et n'explique pas comment le préjudice est censé survenir⁷⁰⁹. Il est difficile de séparer les utilisations de nature à simplement réduire l'unicité de la marque antérieure de celles susceptibles de la diluer⁷¹⁰. C'est-ce qui fait notamment douter I. Fhima, d'une part, de la possibilité de concevoir un meilleur test, composé de critères plus pertinents et capturant l'essence de la dilution, et, d'autre part, de l'opportunité de l'octroi d'une protection contre un mal que l'on ne parvient pas à appréhender de manière satisfaisante⁷¹¹.

Cela pourrait expliquer pourquoi la Cour de justice et, avant elle, la Cour suprême, ont fait preuve d'une volonté de limiter considérablement l'application de la protection à l'aide des exigences de, respectivement, modification du comportement économique du consommateur et d'« *actual dilution* »⁷¹².

Plus généralement, M. Senftleben critique la protection du caractère distinctif d'une marque au sein de la protection étendue⁷¹³. Une répartition claire des tâches la ferait relever de la protection fondée sur le risque de confusion⁷¹⁴ quand la protection élargie se concentrerait sur la défense d'une image de marque⁷¹⁵ transcendant un produit particulier pour, au contraire, s'appliquer de la façon la plus universelle possible⁷¹⁶ dans la perspective de son exploitation par son titulaire⁷¹⁷.

⁷⁰⁶ C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 29.

⁷⁰⁷ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 144, 145 et 147 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 69 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 4.

⁷⁰⁸ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 953 et 954 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 145.

⁷⁰⁹ W. NG-LOY, *ibidem*, p. 954 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 138, 142 et 158.

⁷¹⁰ I. FHIMA, *ibidem*, p. 158.

⁷¹¹ I. FHIMA, *ibidem*, p. 158.

⁷¹² S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 809 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 149, 151 et 157.

⁷¹³ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 65 et 69.

⁷¹⁴ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 71 et 76.

⁷¹⁵ Le caractère distinctif d'une marque ne serait en réalité qu'un « *by-product* » du « *programming* » – évoqué *supra*, Chapitre I, Section 2, § 1, A – visant la création de cette image de marque : M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 68 et 70.

⁷¹⁶ Dans cette optique, l'attachement à son association avec ce produit ou service en particulier serait purement rhétorique dès lors qu'il s'agirait en fait plutôt d'un obstacle à cet objectif : M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 68 et 71.

⁷¹⁷ M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 57 et 69 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B.

§ 2. Ternissement

A. Union européenne

L'arrêt *Claeryn* de la Cour de justice Benelux⁷¹⁸ est à l'origine de cette cause d'action en Europe⁷¹⁹. Il y a été fait référence par l'avocat général Jacobs dans *Adidas*⁷²⁰ ; ses précisions sur le préjudice porté à la renommée de la marque⁷²¹ ayant été en partie reproduites dans la définition de la Cour de justice donnée dans *L'Oréal*⁷²². Celle-ci indique que le ternissement « intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée »⁷²³. Bien qu'*Intel* ait précisé que certains des principes applicables en matière de dilution le sont également ici⁷²⁴, la jurisprudence de la Cour en la matière s'avère modeste⁷²⁵.

« La renommée de la marque antérieure peut [...] être ternie ou dépréciée, lorsqu'elle est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou inapproprié, ou dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable mais qui s'avère incompatible avec une image particulière acquise par la marque antérieure aux yeux du public, grâce aux efforts publicitaires de son titulaire »⁷²⁶. Outre ces deux catégories, l'utilisation de la marque antérieure en relation avec des produits ou services de qualité inférieure peut être signalée⁷²⁷ mais les juridictions

⁷¹⁸ C.J. Benelux, arrêt *Colgate–Palmolive c. Bols*, 1^{er} mars 1975, n°A 74/1, *Bull. Benelux*, 1975, n°2, p. 500.

⁷¹⁹ C. GIELEN, *op. cit.*, p. 726 ; E. CORNU, « L'arrêt "L'Oréal / Bellure"... », *op. cit.*, p. 799 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 56 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 2.

⁷²⁰ Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 38.

⁷²¹ Les termes des instruments européens : règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c).

⁷²² Voy. égal. Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 39 ; Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mai 2005, T-67/04, EU:T:2005:179, point 46 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 726.

⁷²³ « [...] Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque » : C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 40. Voy. égal. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:604, point 73 ; Trib., arrêt *Éditions Quo Vadis c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 29 octobre 2015, T-517/13, EU:T:2015:816, point 42 ; Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 92.

⁷²⁴ *Cf. supra*, Chapitre III, Section 3, § 1, A.

⁷²⁵ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 175.

⁷²⁶ Trib., arrêt *Éditions Quo Vadis c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 29 octobre 2015, T-517/13, EU:T:2015:816, point 42. Voy. égal. les directives de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1^{er} mars 2021 relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, Partie C, Section 5, p. 1316, disponible à l'adresse <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922899/2000200000>.

⁷²⁷ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 159.

européennes se montrent réticentes à accueillir des actions fondées sur le simple fait qu'un bien est moins cher ou prestigieux⁷²⁸.

Une attention particulière est en effet accordée aux problèmes d'incompatibilité ou de dissonance entre les produits ou services du tiers et ceux du titulaire de la marque antérieure⁷²⁹ ainsi qu'à l'image de celle-ci⁷³⁰. Cela fut exacerbé par une certaine jurisprudence de l'OHMI⁷³¹ exigeant que cette image jouisse d'une réputation propre⁷³². Certains opposent par ailleurs ces cas d'antagonismes à ce qui est vu comme l'autre grand pan des possibilités de ternissement – l'altération dénigrante de la marque⁷³³ – et soulignent son absence dans la jurisprudence de la Cour tout en espérant que, si celle-ci devait y figurer, un seuil élevé serait instauré eu égard, notamment, à la liberté d'expression⁷³⁴.

B. États-Unis

Dans l'arrêt *Moseley* précité, la Cour suprême en était venue à douter, dans un *obiter dictum*, que le champ d'application du FTDA inclue le ternissement⁷³⁵. Cela également joua un rôle important dans le passage du TDRA⁷³⁶, qui le consacre et le définit : « "*dilution by tarnishment*" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark »⁷³⁷. Cette définition est large et englobe potentiellement toute utilisation préjudiciable à la réputation de la marque notoire⁷³⁸.

⁷²⁸ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1065 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 51 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 811 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 185 et 186.

⁷²⁹ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1065 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 179 à 181.

⁷³⁰ Trib., arrêt *Éditions Quo Vadis c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 29 octobre 2015, T-517/13, EU:T:2015:816, point 43 ; Trib., arrêt *Nute Partecipazioni SpA et La Perla Srl c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 7 décembre 2010, T-59/08, EU:T:2010:500, point 37 ; directives de l'EUIPO du 1^{er} mars 2021 précitées, p. 1316 et 1317 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 182 et 183.

⁷³¹ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Aujourd'hui Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

⁷³² S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 810 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 175 à 177.

⁷³³ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1065.

⁷³⁴ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1065 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 3, § 4 et *infra*, Chapitre III, Section 4.

⁷³⁵ Arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 432 (2003) ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 2. Alors que les travaux préparatoires étaient clairs et que le ternissement était bien établi au niveau fédéré : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 166.

⁷³⁶ I. FHIMA, *ibidem*, p. 166.

⁷³⁷ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(C) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(C)).

⁷³⁸ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 166. Bien que la preuve n'en soit pas aisée : voy. not. arrêt *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 110 et 111 (2^e Cir. 2009) ; arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 268 et 269 (4^e Cir. 2007) ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1391 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1726 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 171.

Comme en Europe, et contrairement au cadre d'analyse de la dilution⁷³⁹, il n'y a pas de test à facteurs multiples pour guider les juridictions dans leur appréciation⁷⁴⁰.

En raison de la pauvreté relative de la jurisprudence sous le FTDA, ces dernières se sont inspirées de celle fondée sur les lois fédérées « *anti-dilution* »⁷⁴¹. Les deux affaires les plus citées sont *Deere v. MTD Products*⁷⁴² – dans laquelle le cerf Deere était moqué comme fuyant devant les tracteurs MTD⁷⁴³ – et *Hormel Foods v. Jim Henson Productions*⁷⁴⁴ ; il y fut développé une conception large du ternissement⁷⁴⁵ à l'origine des trois grandes branches reconnues aux États-Unis. Premièrement, et comme en Europe, quand la marque antérieure est utilisée dans un contexte obscène⁷⁴⁶ ou d'activités illicites⁷⁴⁷. Deuxièmement, quand les biens, ou même simplement le service à la clientèle⁷⁴⁸, du tiers s'avèrent de mauvaise qualité⁷⁴⁹. Troisièmement, quand la marque est tournée en dérision ou autrement dénigrée, notamment dans des parodies⁷⁵⁰. Cependant, les exceptions que nous aurons l'occasion d'évoquer *infra*⁷⁵¹ sont de nature à épargner certaines hypothèses de *prima facie* ternissement.

⁷³⁹ Cf. *supra*, Chapitre III, Section 3, § 1, B.

⁷⁴⁰ V. MAUDUIT, *op. cit.* ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 810 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1725 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 14 et 166 ; G. BERGERON et A. MURAD, *op. cit.*, p. 24.

⁷⁴¹ I. FHIMA, *ibidem*, p. 167.

⁷⁴² Arrêt *Deere & Co. v. MTD Products, Inc.*, 41 F.3d 39 (2^e Cir. 1994).

⁷⁴³ Arrêt *Deere & Co. v. MTD Products, Inc.*, 41 F.3d 41 (2^e Cir. 1994).

⁷⁴⁴ Arrêt *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc.*, 73 F.3d 497 (2^e Cir. 1996).

⁷⁴⁵ Arrêt *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc.*, 73 F.3d 507 (2^e Cir. 1996) ; arrêt *Deere & Co. v. MTD Products, Inc.*, 41 F.3d 43 (2^e Cir. 1994).

⁷⁴⁶ Le *leading case* étant *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 605 F.3d 382 (6^e Cir. 2010) : D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1726. L'affaire retourna en effet devant le juge après le passage du TDRA et se conclut sur un jugement de ternissement ainsi que sur la création d'une présomption réfragable d'un tel préjudice dans les hypothèses de contexte sexuel au sens large : arrêt *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 605 F.3d 385, 388 et 389 (6^e Cir. 2010) ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 961. Pour la critique d'une telle présomption, voy. I. FHIMA, *ibidem*, p. 170 ; J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks...*, *op. cit.*, § 24:89. Voy. égal. arrêt *University of Kansas v. Sinks*, 644 F.Supp.2d 1306 (DKan 2008) ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 960 et 961 ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 165, 169 et 171 J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks...*, *op. cit.*, § 24:89.

⁷⁴⁷ Voy. not. arrêt *University of Kansas v. Sinks*, 565 F.Supp.2d 1260 (DKan 2008) ; arrêt *J & B Wholesale Distributing, Inc. v. Redux Beverages, LLC*, 621 F.Supp.2d 688 (DMinn 2007) ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1727 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 160 et 171.

⁷⁴⁸ Voy. arrêt *New York City Triathlon, LLC v. NYC Triathlon Club, Inc.*, 704 F.Supp.2d 323 (SDNY 2010) ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 810 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 173.

⁷⁴⁹ Voy. not. arrêt *Dallas Cowboys Football Club, Ltd. v. America's Team Properties, Inc.*, 616 F.Supp.2d 643 (NDTex 2009) ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 48 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1391 ; V. MAUDUIT, *op. cit.* ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 796 et 810 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 168, 171 et 172 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 542.

⁷⁵⁰ Arrêt *Deere & Co. v. MTD Products, Inc.*, 41 F.3d 44 (2^e Cir. 1994) ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 48 ; V. MAUDUIT, *ibidem* ; R. TUSHNET, *ibidem*, p. 542.

⁷⁵¹ Cf. *infra*, Chapitre III, Section 4, § 2.

C. Conclusion comparative et critique

Ce qu'il s'agit de prévenir, c'est le préjudice à la réputation de la marque, à son image ou aux associations positives qu'elle suscite à la suite de sa promotion⁷⁵². Le ternissement est dès lors conceptuellement plus évident que la dilution⁷⁵³. Cela pourrait expliquer pourquoi moins d'attention y est portée par la doctrine⁷⁵⁴ et, ici, par le législateur et la jurisprudence. En effet, nous venons de voir que l'approche est nettement moins normative et, par conséquent, plus casuistique, au point qu'I. Fhima considère l'action insuffisamment développée⁷⁵⁵.

Un examen de la jurisprudence européenne et américaine permet cependant de conclure que la seconde est plus ouverte et flexible que la première⁷⁵⁶. Bien que les deux se rejoignent sur les utilisations de la marque antérieure dans des contextes particulièrement inappropriés, elles sont aussi marquées par leur passé⁷⁵⁷. L'héritage Benelux⁷⁵⁸ de la première serait en effet encore perceptible dans la focalisation sur les notions d'incompatibilité ou de dissonance avec des produits ou une image de marque particulière⁷⁵⁹. À l'inverse, la jurisprudence fondée sur les lois des États fédérés n'a pas hésité à considérer l'utilisation de la marque notoire sur des produits et services de piètre qualité ou sa ridiculisation comme des pans à part entière de l'action. Quoique la seconde approche puisse mener à certaines hypothèses de double emploi⁷⁶⁰, elle nous semble plus complète et cohérente avec les notions de réputation et d'image de marque⁷⁶¹.

§ 3. Parasitisme

A. Union européenne

La notion de profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure⁷⁶² fut d'abord appréhendée dans *Adidas* par l'avocat général Jacobs⁷⁶³, qui la définit « comme englobant "les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes dans le sillage d'une

⁷⁵² B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1391 ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 379 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 794 et 810 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 960 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1713 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 56 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 146 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 2, § 1.

⁷⁵³ R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 522 ; cf. *supra*, Chapitre II, Section 3, § 1 et Chapitre III, Section 3, § 1, C.

⁷⁵⁴ R. TUSHNET, *ibidem*, p. 522.

⁷⁵⁵ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 186 et 188.

⁷⁵⁶ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 810 et 815 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 188.

⁷⁵⁷ S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 810.

⁷⁵⁸ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 2.

⁷⁵⁹ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 810 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 175, 176, 179 et 188.

⁷⁶⁰ Plus particulièrement avec la protection fondée sur le risque de confusion : I. FHIMA, *ibidem*, p. 172, 173 et 188.

⁷⁶¹ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1065. Celles-ci ont été évoquées notamment *supra*, Chapitre I, Section 2, § 1.

⁷⁶² Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c).

⁷⁶³ Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404.

marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation" »⁷⁶⁴. Cette définition fut répétée par la CJUE⁷⁶⁵ mais l'arrêt le plus fondamental en la matière est *L'Oréal*⁷⁶⁶, qui précisa que « cette notion s'attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire »⁷⁶⁷. Dans cette affaire, la Court of Appeal (England & Wales) posa plusieurs questions préjudicielles à la Cour⁷⁶⁸ en sous-entendant que les listes comparatives⁷⁶⁹ de Bellure devraient être tolérées⁷⁷⁰. La position de Jacob LJ⁷⁷¹ ne fut cependant pas suivie : « [...] il convient de préciser que, lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque »⁷⁷².

⁷⁶⁴ Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 39.

⁷⁶⁵ Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 40 ; Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mai 2005, T-67/04, EU:T:2005:179, point 51.

⁷⁶⁶ C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378.

⁷⁶⁷ C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 41. Voy. égal. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:604, point 74 ; Trib., arrêt *Shoe Branding Europe BVBA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 1^{er} mars 2018, T-85/16, EU:T:2018:109, point 48 ; Av. gén. P. MENGGOZZI, concl. préc. C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:95, point 32 ; Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 53.

L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1065 et 1066 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 969 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 25 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1749 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 116, 189 et 199 ; C. CRAIG, *op. cit.*, p. 332 ; A. QUAEDEVLIÉ, *op. cit.*, p. 805.

⁷⁶⁸ C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 30.

⁷⁶⁹ Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 3 ; Av. gén. P. MENGGOZZI, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:70, point 10 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 425.

⁷⁷⁰ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 423.

⁷⁷¹ Qui se montra extrêmement critique vis-à-vis de l'arrêt et ne lui donna effet qu'à contrecœur : Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 7 et 49.

⁷⁷² C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 49. Voy. égal. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:604, point 89 ; Trib., arrêt *Shoe Branding Europe BVBA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 1^{er} mars 2018, T-85/16, EU:T:2018:109, point 49 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 422, 423 et 425 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 972.

Pour déterminer s'il y a profit indu dans un cas donné, il s'agit de s'assurer, premièrement, de l'existence d'un profit et, en second lieu – La Palice en aurait dit autant –, de son caractère indu⁷⁷³. L'appréciation globale fait appel à des facteurs déjà évoqués dans le contexte de la dilution⁷⁷⁴ mais également à « la nature et [au] degré de proximité des produits ou des services concernés »⁷⁷⁵. Soyons bref sur les premiers. La réapparition de la renommée a pour fonction d'apprécier l'existence d'une image de marque au niveau qualitatif⁷⁷⁶ – de ses « *atmospherics* »⁷⁷⁷ – et découle également de l'idée qu'elle va permettre au tiers d'attirer l'attention du consommateur sans l'effort de promotion qui se serait autrement avéré nécessaire⁷⁷⁸. Le caractère distinctif est particulièrement important dans les hypothèses de produits ou services dissemblables⁷⁷⁹ et participe, avec le degré de similitude, de l'idée ici fondamentale de transfert de l'image de la marque antérieure⁷⁸⁰. C'est en effet à cela plutôt qu'à une augmentation des ventes du tiers⁷⁸¹ que les juridictions européennes vont s'intéresser⁷⁸². À cet égard, on le comprend, la similitude entre les produits ou les services joue un rôle majeur⁷⁸³. C'est l'enseignement de l'arrêt *Dimple* précité : il est plus concevable que des parfums bénéficient de la réputation d'une marque de whisky que des produits ménagers de nettoyage⁷⁸⁴. Ainsi, un risque de transfert a été jugé probable de produits pharmaceutiques vers des

⁷⁷³ C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, points 49, 50 et 80 ; Av. gén. P. MENGOZZI, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:70, point 111 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1066 et 1069 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 812 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 203 ; C. RUTZ, *op. cit.*, p. 704 et 705.

⁷⁷⁴ Cf. *supra*, Chapitre III, Section 3, § 1, A.

⁷⁷⁵ C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 44. Voy. égal. Trib., arrêt *Shoe Branding Europe BVBA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 1^{er} mars 2018, T-85/16, EU:T:2018:109, point 52 ; C.J., arrêt *Specsavers International Healthcare Ltd e.a. c. Asda Stores Ltd*, 18 juillet 2013, C-252/12, EU:C:2013:497, point 39 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 210.

⁷⁷⁶ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1067.

⁷⁷⁷ Cf. *supra*, Chapitre I, Section 2, § 1, A.

⁷⁷⁸ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 211.

⁷⁷⁹ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1067.

⁷⁸⁰ Voy. notamment C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 41 ; Trib., arrêt *The Coca-Cola Company c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 7 décembre 2017, T-61/16, EU:T:2017:877, point 65 ; Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93, point 40 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 213 et 216 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B.

⁷⁸¹ Selon l'avocat général Sharpston, des enquêtes menées auprès des consommateurs devraient pouvoir être utilisées : Av. gén. E. SHARPSTON, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:370, point 67.

⁷⁸² L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1067.

⁷⁸³ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1067.

⁷⁸⁴ BGH, arrêt *Dimple*, GRUR 1985, 552 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 973 et 974 ; I. FHIMA, « Exploring the roots... », *op. cit.*, p. 31 et 38 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 216.

cosmétiques⁷⁸⁵ mais pas de lampes vers des produits alimentaires⁷⁸⁶. Sont aussi pertinents la manière dont la marque antérieure est promue⁷⁸⁷ et l'existence d'« un croisement des groupes de clients » des parties en litige⁷⁸⁸.

Le caractère indu du profit tiré est également important pour éviter que les marques renommées deviennent des sortes de monopoles permettant à leurs titulaires d'empêcher tout usage qu'ils jugeraient inopportun⁷⁸⁹. Cependant, pour qu'une telle limite soit utile, elle doit être interprétée en conséquence⁷⁹⁰. Or, la Cour est accusée d'avoir failli à cette tâche⁷⁹¹, donnant peu de précisions⁷⁹² et réduisant essentiellement la condition en question à l'absence de compensation financière, au fait d'obtenir quelque chose gratuitement⁷⁹³ ⁷⁹⁴. Ses termes indiquent en effet un certain degré de condamnation morale⁷⁹⁵. Faire usage d'expressions comme « parasitisme »⁷⁹⁶ ou « exploitation manifeste dans le sillage »⁷⁹⁷ est sans intérêt et

⁷⁸⁵ Trib., arrêt *Helena Rubinstein SNC (T-345/08) et L'Oréal SA (T-357/08) c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 16 décembre 2010, affaires jointes T-345/08 et T-357/08, EU:T:2010:529, point 88 ; directives de l'EUIPO du 1^{er} mars 2021 précitées, p. 1301 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1068. Voy. égal. Trib., arrêt *L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mars 2009, T-21/07, EU:T:2009:80, point 40.

⁷⁸⁶ Trib., arrêt *Flowil International Lighting (Holding) BV c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 30 septembre 2016, T-430/15, EU:T:2016:590, point 46. Voy. égal. Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mai 2005, T-67/04, EU:T:2005:179, point 52.

⁷⁸⁷ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1068.

⁷⁸⁸ Trib., arrêt *Citigroup, Inc. et Citibank, NA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 16 avril 2008, T-181/05, EU:T:2008:112, points 82 et 83 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 216.

⁷⁸⁹ Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 9, 12, 13 et 30 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1755 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 203 et 204 ; C. CRAIG, *op. cit.*, p. 327 à 329 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 3, § 4 et § 5.

⁷⁹⁰ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 196.

⁷⁹¹ Dev Gangjee and Robert Burrell, 'Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding' (2010) 73 MLR 282, 291.

⁷⁹² Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 17, 18 et 32 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1122 et 1125 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 272 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1752 ; D. GANGJEE et R. BURRELL, *op. cit.*, p. 289 et 292 ; D. MEALE et J. SMITH, « Enforcing a trade mark when nobody's confused: where the law stands after *L'Oréal* and *Intel* », *JIPLP*, 2010, p. 103.

⁷⁹³ C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 49 ; directives de l'EUIPO du 1^{er} mars 2021 précitées, p. 1299 et 1300 ; L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1069 et 1070 ; I. FHIMA, « Due cause », *JIPLP*, 2017, p. 897, 899 et 905 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 196, 199, 204, 208 et 221 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 3.

⁷⁹⁴ L'intention est également un thème omniprésent de l'arrêt : C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, points 47 à 50 et 76 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1135 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 272 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 975. Elle n'est cependant pas une condition de l'action : directives de l'EUIPO du 1^{er} mars 2021 précitées, p. 1302 ; L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1069 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 53 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 205.

⁷⁹⁵ A. CHRONOPOULOS, *ibidem*, p. 271 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 199.

⁷⁹⁶ C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 41.

⁷⁹⁷ C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, point 41.

circulaire dès lors qu'il s'agit simplement d'une autre manière de renvoyer au profit indu mais sans expliquer comment on parvient à cette conclusion et pourquoi l'obtention gratuite d'un avantage pose problème⁷⁹⁸. Des justifications de nature plus économique existent également⁷⁹⁹. Leur critique ainsi que celle des arguments éthiques peuvent être retrouvées *supra*⁸⁰⁰.

B. États-Unis

Contrairement au droit européen de la protection élargie, le TDRA parle uniquement de « *dilution by blurring* » et de « *dilution by tarnishment* », et le *free riding* n'est pas reconnu en tant que tel au sein de la protection étendue américaine⁸⁰¹. F. Schechter étant à l'origine de celle-ci⁸⁰², cela peut sembler cohérent dès lors que la preuve d'un dommage est un ingrédient essentiel de sa théorie⁸⁰³. Mais il est également intéressant de l'observer eu égard à ce qui a été expliqué *supra*⁸⁰⁴.

Cependant, certains mettent en doute une telle absence du droit des marques aux États-Unis. Tout d'abord, il est avancé que, sous couvert de prévenir un « *dilutive harm* », on lutterait en réalité contre le parasitisme⁸⁰⁵. Ce serait la condamnation de celui-ci que beaucoup de juridictions américaines voileraient sous les termes de dilution ou de ternissement⁸⁰⁶. La malléabilité de la théorie de F. Schechter⁸⁰⁷ et, aujourd'hui, du test à facteurs multiples⁸⁰⁸ le permettrait⁸⁰⁹. Nous avons en effet vu *supra*⁸¹⁰ que la congruence de ce dernier avec le mal

⁷⁹⁸ Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535, § 17 et 27 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 271 et 272 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 972 et 973 ; I. FHIMA, *op. cit.*, p. 199 ; C. CRAIG, *op. cit.*, p. 324.

⁷⁹⁹ Voy. not. Av. gén. M. POIARES MADURO, concl. préc. C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08)* et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08)*, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2009:569, point 96 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 201 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B.

⁸⁰⁰ Chapitre II, Section 1, § 2 et Section 2, § 2.

⁸⁰¹ Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 53 ; L. BENTLY et al., *op. cit.*, p. 1066 ; A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 39 et 51 ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1377 ; D. PRAHL et M. SCUNGIO, « United States of America: Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding (Q245) », 7 juin 2015, disponible à l'adresse <https://aippi.org/library/q245-group-reports-us/>, p. 1 et 2 ; B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 78 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 941, 969 et 972 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 1 et 189 ; D. GANGJEE et R. BURRELL, *op. cit.*, p. 287 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 61 ; B. BEEBE, « A Defense... », *op. cit.*, p. 1164 et 1165.

⁸⁰² Cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 2.

⁸⁰³ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1712 et 1714.

⁸⁰⁴ Chapitre I, Section 1, § 3, A.

⁸⁰⁵ C. FARLEY, *op. cit.*, p. 1186 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 117 et 157.

⁸⁰⁶ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 79 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1715 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 116 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 61 ; D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 134 à 136 et 138.

⁸⁰⁷ Cf. *supra*, Chapitre II, Section 3, § 1.

⁸⁰⁸ Cf. *supra*, Chapitre III, Section 3, § 1, B.

⁸⁰⁹ B. BEEBE, « The Suppressed Misappropriation Origins... », *op. cit.*, p. 79 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 567.

⁸¹⁰ Chapitre III, Section 3, § 1, B.

qu'est la dilution laisse à désirer et, dans la mesure où le *free riding* implique un élément subjectif, le facteur (v) est particulièrement adéquat pour le sanctionner⁸¹¹.

Ensuite, même la protection fondée sur le risque de confusion n'en serait pas exempte⁸¹². B. Beebe explique que la « *Kenner doctrine* »⁸¹³, selon laquelle plus une marque est forte, plus le risque est grand que les consommateurs la confondent avec une marque similaire, et plus dès lors elle doit être protégée⁸¹⁴, ne tient pas⁸¹⁵. En effet, certaines marques sont tellement connues que les consommateurs deviennent sensibles aux plus petites variations de leur signe⁸¹⁶. Ceci serait particulièrement vrai à l'« âge de la publicité »⁸¹⁷, des médias sociaux, des placements de produit et du ciblage publicitaire guidé par les données⁸¹⁸. Dès lors que l'arrêt *B.V.D.*⁸¹⁹ a indiqué que la corrélation précitée peut devenir négative⁸²⁰, la raison de l'acceptation sans réserve de la *Kenner doctrine* par les juridictions américaines doit être trouvée dans leur préoccupation majeure d'empêcher le *free riding*⁸²¹. Les concepts élargissant la notion de confusion évoqués *supra*⁸²² s'avèreraient particulièrement utiles à cet égard⁸²³.

Or, dans les deux cas, sanctionner ainsi le *free riding* serait inapproprié. Dans le second, parce que les limitations intrinsèques à la protection élargie, fondée sur les incitants au développement de la marque, sont absentes de la *Kenner doctrine*, dont le manque de nuance et de limites est critiqué⁸²⁴. Mais, selon D. Franklyn, même la protection étendue ne serait pas adéquate ici⁸²⁵. En effet, si la prévention du parasitisme est l'objectif réel⁸²⁶ et le mieux à même d'établir un équilibre entre les intérêts en jeu⁸²⁷, tenter de le faire entrer dans la *dilution* en

⁸¹¹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 220.

⁸¹² M. LEMLEY et M. MCKENNA, « Owning Mark(et)s », *op. cit.*, p. 141.

⁸¹³ Car fondée sur l'arrêt *Kenner* : arrêt *Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Industries, Inc.*, 963 F.2d 350 (Fed. Cir. 1992).

⁸¹⁴ Arrêt *Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Industries, Inc.*, 963 F.2d 353 (Fed. Cir. 1992).

⁸¹⁵ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1341, 1365, 1370, 1375 et 1393.

⁸¹⁶ Arrêt *B.V.D. Licensing Corp. v. Body Action Design, Inc.*, 846 F.2d 729 (Fed. Cir. 1988) ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1339, 1340, 1342 et 1397.

⁸¹⁷ Constat d'époque fait depuis tellement longtemps qu'il en devient cependant presque un poncif : voy. not. L. MAUVAIS-GONI, « Le web comme espace de reconstruction de l'écrivain : le cas Louis-Ferdinand Céline », septembre 2014, disponible à l'adresse <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65190-le-web-comme-espace-de-reconstruction-de-l-ecrivain-le-cas-louis-ferdinand-celine.pdf>, p.94.

⁸¹⁸ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1340 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 511 ; J. LITMAN, *op. cit.*, p. 1732.

⁸¹⁹ Arrêt *B.V.D. Licensing Corp. v. Body Action Design, Inc.*, 846 F.2d 727 (Fed. Cir. 1988).

⁸²⁰ Arrêt *B.V.D. Licensing Corp. v. Body Action Design, Inc.*, 846 F.2d 729 (Fed. Cir. 1988) ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p.1342.

⁸²¹ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1339, 1370 et 1375.

⁸²² Chapitre II, Section 1, § 4.

⁸²³ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1378.

⁸²⁴ B. BEEBE et C. HEMPHILL, *ibidem*, p. 1376 et 1391.

⁸²⁵ D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 117.

⁸²⁶ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1064 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 70 ; C. FARLEY, *op. cit.*, p. 1187 ; D. FRANKLYN, *ibidem*, p. 164 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, A.

⁸²⁷ *Cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B.

s'efforçant de trouver un dommage torturerait inutilement le raisonnement⁸²⁸. Il devrait être possible, selon lui, d'imposer des limites utiles à l'action sans devoir s'encombrer d'une exigence de préjudice⁸²⁹. À cet égard, alors que F. Schechter suggérerait de limiter la protection aux marques inventées, il soutient qu'une considération tout aussi importante est l'intérêt de l'utilisation au regard de la liberté d'expression⁸³⁰.

C. Conclusion comparative et critique

La différence fondamentale entre, d'une part, la dilution et le ternissement et, d'autre part, le parasitisme est que ce dernier ne requiert pas que soit prouvé un préjudice porté au titulaire de la marque antérieure par l'utilisation de celle-ci⁸³¹. Outre qu'il s'agit de l'abandon d'un principe cardinal du droit des marques⁸³², ce fait même suffit à le rendre extrêmement suspect à la tradition de *common law*, qui n'y voit rien de moins qu'une menace pour la liberté de concurrence⁸³³, voire pour le progrès⁸³⁴. À ce titre, une telle action se doit d'avoir des frontières bien définies⁸³⁵. Les tracer s'avère cependant problématique⁸³⁶.

Ainsi, en 2015, le rapport du groupe américain sur la question Q245 de l'AIPPI souligne que l'insertion du *free riding* dans le TDRA irait à l'encontre de la libre concurrence et de la liberté d'expression commerciale, serait incompatible ou créerait des doubles emplois avec d'autres lois et précédents et souffrirait d'un risque d'inconstitutionnalité eu égard au caractère vague et indéfini du concept⁸³⁷. D'autres évoquent également l'arrêt *Qualitex v. Jacobson* de la Cour suprême⁸³⁸, rappelant que le droit des marques américain se fonde principalement sur les coûts de recherche des consommateurs⁸³⁹, la jurisprudence *Barbie Girl*⁸⁴⁰ ou, plus

⁸²⁸ D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 157 et 165.

⁸²⁹ D. FRANKLYN, *ibidem*, p. 166 et 167.

⁸³⁰ D. FRANKLYN, *ibidem*, p. 157, 158, 166 et 167 ; *cf. supra*, Chapitre III, Section 4.

⁸³¹ T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 428 ; A. CHRONOPOULOS, *op. cit.*, p. 276 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 811 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 969 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1714, 1747 et 1751 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 189 et 199 à 201 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 557 et 558 ; D. FRANKLYN, *ibidem*, p. 157. De sorte qu'en cas de difficultés quant à la preuve des deux premiers, il est possible d'envisager cette action : L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1066.

⁸³² B. BEEBE ET C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1375 et 1393 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1755 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 189 et 190.

⁸³³ *Cf. supra*, Chapitre II, Section 3, § 2.

⁸³⁴ *Cf. supra*, Chapitre II, Section 2, § 2.

⁸³⁵ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1754.

⁸³⁶ Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2007] EWCA Civ 968, § 27 ; D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1751 et 1755.

⁸³⁷ D. PRAHL ET M. SCUNGIO, *op. cit.*, p. 2 et 6.

⁸³⁸ Arrêt *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995).

⁸³⁹ Arrêt *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 163 et 164 (1995) ; B. BEEBE ET C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1378 et 1379.

⁸⁴⁰ Arrêt *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9^e Cir. 2002) ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 558 ; *cf. infra*, Chapitre III, Section 4, § 2.

généralement, la relative prospérité des marques notoires aux États-Unis malgré l'absence⁸⁴¹ de cette action⁸⁴². Quoi qu'il en soit, le groupe conclut fermement en défaveur de son adoption⁸⁴³.

Le débat sur celle-ci est intéressant en ce qu'il voit s'affronter deux principes essentiels de notre économie : la promotion de l'innovation et de l'investissement⁸⁴⁴ d'un côté et la libre concurrence de l'autre⁸⁴⁵. Laisser le marché s'autoréguler est vu par ceux faisant primer le second principe comme une sorte de neutralité. Mais cela aboutit en réalité à une absence de balance des intérêts en présence dès lors que ceux du concurrent prévaudront systématiquement⁸⁴⁶. I. Fhima pense que les arguments éthiques et économiques en faveur de l'action, évoqués notamment dans le premier chapitre de ce travail⁸⁴⁷, justifient une telle mise en balance et avance que le rejet de l'action a davantage à voir avec un manque de confiance dans le juge⁸⁴⁸ qu'avec une croyance sincère en l'opportunité du *free riding* pour la société⁸⁴⁹. En outre, la Recommandation commune précitée semble favoriser la position européenne⁸⁵⁰.

Cependant, l'absence de limites efficaces imposées à l'action en raison du manque de précisions utiles sur le caractère indu du profit a suscité maintes critiques de *L'Oréal*⁸⁵¹. Certes, l'absence de compensation financière est un critère clair, mais considéré par beaucoup comme insuffisant pour atténuer le potentiel de l'action, surtout si celui-ci n'est pas contenu par de robustes limitations et exceptions⁸⁵². Les juridictions européennes ont dès lors eu tendance à se concentrer sur la condition de profit⁸⁵³ en s'intéressant à l'existence d'un lien particulier entre les produits ou services des parties⁸⁵⁴. Bien qu'il soit louable de vouloir limiter la portée de

⁸⁴¹ Sous réserve de ce qui a été exposé *supra*, Chapitre III, Section 3, § 3, B.

⁸⁴² L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1070 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1715 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 1, § 4.

⁸⁴³ D. PRAHL et M. SCUNGIO, *op. cit.*, p. 8.

⁸⁴⁴ Av. gén. M. POIARES MADURO, concl. préc. C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL* (C-237/08) et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres* (C-238/08), 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2009:569, point 96.

⁸⁴⁵ Av. gén. M. POIARES MADURO, concl. préc. C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL* (C-237/08) et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres* (C-238/08), 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2009:569, point 102 et 103 ; T. APLIN et J. DAVIS, *op. cit.*, p. 426 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1752 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 196 et 221.

⁸⁴⁶ I. FHIMA, *ibidem*, p. 196.

⁸⁴⁷ *Cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 3, B.

⁸⁴⁸ D. FRANKLYN, *op. cit.*, p. 145.

⁸⁴⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 196.

⁸⁵⁰ Voy. son art. 4.1)b)iii) et sa note explicative 4.5 ; Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404, point 39 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 972.

⁸⁵¹ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1752.

⁸⁵² *Cf. infra*, Chapitre III, Section 4.

⁸⁵³ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 209 et 221.

⁸⁵⁴ Directives de l'EUIPO du 1^{er} mars 2021 précitées, p. 1301.

l'action, il s'agit d'un pis-aller et le risque existe de brouiller la frontière avec la protection fondée sur le risque de confusion⁸⁵⁵.

SECTION 4. LIMITATIONS ET EXCEPTIONS

§ 1. Union européenne

La portée de la protection élargie européenne est tout d'abord limitée aux « usages [faits] dans la vie des affaires »⁸⁵⁶, c'est-à-dire « dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé »⁸⁵⁷. Ainsi construite, les utilisations impliquant une rémunération, même si cet objectif est secondaire par rapport à leurs fins expressives ou d'intérêt général, ne sont pas exclues⁸⁵⁸. Les instruments européens requièrent également que l'usage soit fait « pour des produits ou services »⁸⁵⁹. Cependant, la Cour a érodé ce concept⁸⁶⁰, notamment en y incluant des utilisations destinées à identifier les produits ou services du titulaire de la marque antérieure⁸⁶¹, comme en matière de publicité

⁸⁵⁵ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 221 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 1, § 1, Chapitre II, Section 1, § 4 et Chapitre III, Section 1, § 3.

⁸⁵⁶ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c) ; L. BENTLY et al., op. cit., p. 1164.

⁸⁵⁷ C.J., arrêt *TOP Logistics BV et Van Caem International BV c. Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd - Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd*, 16 juillet 2015, C-379/14, EU:C:2015:497, point 43 ; C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08)* et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08)*, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159 ; point 50 ; C.J.C.E., arrêt *Céline SARL c. Céline SA*, 11 septembre 2007, C-17/06, EU:C:2007:497, point 17 ; C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:651, point 40 ; Av. gén. D. RUIZ-JARABO COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:373, point 40. Les personnes physiques peuvent agir « dans la vie des affaires » : C.J., arrêt *L'Oréal SA et autres c. eBay International AG et autres*, 12 juillet 2011, C-324/09 P, EU:C:2011:474, point 55 ; L. BENTLY et al., op. cit., p. 1114 ; C. GIELEN, op. cit., p. 711.

⁸⁵⁸ Ł. ŻELECHOWSKI, op. cit., p. 119 et 130 ; S. HAOSHEN, op. cit., p. 814 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 242. La Cour a cependant utilisé la condition pour placer certaines limites à la protection : C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08)*, *Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08)* et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08)*, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 58. Voy. cependant C.J., arrêt *TOP Logistics BV et Van Caem International BV c. Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd - Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd*, 16 juillet 2015, C-379/14, EU:C:2015:497, point 40.

⁸⁵⁹ Les États membres sont néanmoins libres de protéger « contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » : directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 10(6) et considérant 28.

⁸⁶⁰ L. BENTLY et al., op. cit., p. 1115 ; Ł. ŻELECHOWSKI, op. cit., p. 119 et 120 ; T. APLIN ET J. DAVIS, op. cit., p. 455 ; C. GIELEN, op. cit., p. 710 ; D. BERESKIN, op. cit., p. 1714 et 1747 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 246 et 247 ; N. SHEMTOV, « 'Trade mark use' in Europe: revisiting Arsenal in the light of Opel and Picasso », *JIPLP*, 2007, p. 563 ; C. RUTZ, op. cit., p. 702.

⁸⁶¹ C.J.C.E., arrêt *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, 23 février 1999, C-63/97, EU:C:1999:82, point 42.

comparative⁸⁶². Il s'agit dès lors de chercher ailleurs des garanties efficaces pour l'établissement d'un équilibre entre les intérêts en présence⁸⁶³.

À cet égard, les exceptions⁸⁶⁴ disponibles sont les mêmes que celles de la protection fondée sur le risque de confusion et sont contenues à l'article 14 des deux instruments⁸⁶⁵. Les points (b) et (c) de son paragraphe 1^{er} sont les plus pertinents pour ce qui nous intéresse ici⁸⁶⁶. L'autorisation d'usages descriptifs⁸⁶⁷ participe de l'idée de prise en compte de l'intérêt des consommateurs et des concurrents à ce que ces derniers ne subissent pas de barrières à l'entrée sous la forme d'entraves dans la description de leurs produits ou services⁸⁶⁸. Cependant, l'exception ne concerne pas les usages nominatifs⁸⁶⁹. La réforme « Paquet Marques » a considérablement étendu la portée de la troisième exception⁸⁷⁰. Se rapprochant du droit américain, celle-ci est de nature générale et non exhaustive⁸⁷¹. Nous regrettons cependant, en lien avec ce que nous avons évoqué *supra*⁸⁷², que la position du Parlement européen du 25 février 2014 n'ait pas été approuvée dès lors que celle-ci conservait la nature ouverte de l'exception tout en énonçant explicitement plusieurs exemples d'usages permis, dont ceux « fait[s] à des fins de parodie, d'expression artistique, de critique ou de commentaires »⁸⁷³. Par ailleurs, ces exceptions ne sont applicables que si l'usage « est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »⁸⁷⁴. Dès lors que « [c]ette condition est l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire d'une

⁸⁶² C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL* (C-237/08) et *Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres* (C-238/08), 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 70 ; C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, points 52 et 53 ; C.J.C.E., arrêt *O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited c. Hutchison 3G UK Limited*, 12 juin 2008, C-533/06, EU:C:2008:339, points 35 et 36.

⁸⁶³ Ł. ŻELECHOWSKI, *op. cit.*, p. 120.

⁸⁶⁴ Pour l'avis selon lequel il s'agit de ne pas considérer les exceptions aux droits conférés par les marques comme des privilèges accordés aux tiers – à interpréter, par conséquent, restrictivement – mais comme des instruments d'équilibre entre les différents intérêts en jeu, voy. not. Ł. ŻELECHOWSKI, *ibidem*, p. 123, 128 et 134.

⁸⁶⁵ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 14 ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 14.

⁸⁶⁶ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 225.

⁸⁶⁷ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 14(1)(b) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 14(1)(b).

⁸⁶⁸ Ł. ŻELECHOWSKI, *op. cit.*, p. 126 ; cf. *supra*, Chapitre II, Section 3, § 2.

⁸⁶⁹ C.J.C.E., arrêt *Adam Opel AG c. Autec AG*, 25 janvier 2007, C-48/05, EU:C:2007:55, point 29 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1137 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 813.

⁸⁷⁰ Ł. ŻELECHOWSKI, *op. cit.*, p. 127. Qui, auparavant, était limitée à la seconde partie actuelle, destinée à assurer, notamment, une certaine concurrence en matière de pièces détachées : T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 457.

⁸⁷¹ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1141 ; Ł. ŻELECHOWSKI, *op. cit.*, p. 127.

⁸⁷² Chapitre II, Section 3, § 1.

⁸⁷³ Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l'adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte), P7_TC1-COD(2013)0089, art. 14(1)(c)(v) (disponible en ligne à l'adresse https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0119_FR.html?redirect).

⁸⁷⁴ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 14(2) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 14(2). Voy. l'art. 10bis.2) de la Convention de Paris précitée : « Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

marque »⁸⁷⁵, il s'agit en effet de considérer l'impact de l'utilisation sur ceux-là⁸⁷⁶. Le problème est que l'exigence fut interprétée dans *Gillette* comme non rencontrée si celle-ci « tir[e] indûment profit d[u] caractère distinctif ou de [l]a renommée »⁸⁷⁷ de la marque antérieure ou « entraîne le discrédit ou le dénigrement de cette marque »⁸⁷⁸. Deux des trois pans de la protection élargie européenne se retrouveraient ainsi exclus de l'application des exceptions⁸⁷⁹.

Cette protection est cependant dotée d'une limitation propre : le « juste motif »⁸⁸⁰. Il s'agit à proprement parler d'une condition de l'action et non d'une exception mais il revient au tiers de le prouver⁸⁸¹. Relativement peu d'attention y était portée avant que *L'Oréal* donne l'ampleur que l'on a vue⁸⁸² au parasitisme et rende dès lors nécessaire un équilibre⁸⁸³. Ainsi, dans *Interflora*, Marks & Spencer tirait un avantage des recherches portant sur la marque renommée⁸⁸⁴ et, aucune compensation n'étant payée, le profit devait être considéré comme indu⁸⁸⁵. La Cour énonça donc quatre conditions faisant relever l'usage « d'une concurrence saine et loyale » et, par conséquent, « "pour un juste motif" »⁸⁸⁶. Ce qui eut pu être limité au contexte internet fut confirmé d'application générale dans *Leidseplein*⁸⁸⁷ où il fut déduit du paragraphe précité que « la notion de "juste motif" ne saurait être interprétée comme se limitant

⁸⁷⁵ C.J., arrêt *Portakabin Ltd et Portakabin BV c. Primakabin BV*, 8 juillet 2010, C-558/08, EU:C:2010:416, point 67 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1132 et 1133. Voy. l'art. 17 de l'accord sur les ADPIC : « Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers ».

⁸⁷⁶ Le fait qu'il s'agisse d'une marque renommée est pertinent : C.J.C.E., arrêt *Céline SARL c. Céline SA*, 11 septembre 2007, C-17/06, EU:C:2007:497, point 34 ; C.J.C.E., arrêt *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik*, 16 novembre 2004, C-245/02, EU:C:2004:717, point 83.

⁸⁷⁷ C.J.C.E., arrêt *The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, 17 mars 2005, C-228/03, EU:C:2005:177, points 43 et 49. Voy. égal. C.J.C.E., arrêt *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, 23 février 1999, C-63/97, EU:C:1999:82, point 52.

⁸⁷⁸ C.J.C.E., arrêt *The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, 17 mars 2005, C-228/03, EU:C:2005:177, points 44 et 49.

⁸⁷⁹ Dc 905 ; L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1135 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 208, 234, 235 et 249.

⁸⁸⁰ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 8(5) et 9(2)(c) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 5(3)(a) et 10(2)(c).

⁸⁸¹ A. SHCHETININA, *op. cit.*, p. 58 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 224, 225 et 228 ; Guidelines on Trade Marks with Reputation, para 3.5. p. 70 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 419 ; C. GIELEN, *op. cit.*, p. 727. Voy. not. C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2014:49, point 44 ; C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, point 39.

⁸⁸² Cf. *supra*, Chapitre III, Section 3, § 3, A.

⁸⁸³ Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173, point 99 ; I. FHIMA, « Due cause », *op. cit.*, p. 897, 899 et 900.

⁸⁸⁴ C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:604, points 86 et 87.

⁸⁸⁵ C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:604, points 88 et 89.

⁸⁸⁶ C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:604, point 91.

⁸⁸⁷ I. FHIMA, « Due cause », *op. cit.*, p. 899 et 900.

à des raisons objectivement impérieuses »⁸⁸⁸ « mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée »⁸⁸⁹. L'approche restrictive suivie dans *Claeryn* par la Cour de justice Benelux fut ainsi clairement rejetée⁸⁹⁰. En outre, l'intention du tiers est jugée pertinente⁸⁹¹. Alors que Ł. Żelechowski se réjouit de cette flexibilité dans la perspective de « trouver un équilibre entre les intérêts en question »^{892 893}, I. Fhima se montre plus critique et exprime ses craintes que l'insistance de la Cour sur les hypothèses de profit indu⁸⁹⁴ indique une limitation du concept à celles-ci⁸⁹⁵. En outre, l'utilisation des notions vagues de « concurrence saine et loyale » et de « bonne foi »⁸⁹⁶ serait responsable d'un état de grande incertitude sur la trajectoire suivie par la Cour⁸⁹⁷.

§ 2. États-Unis

Le TDRA requiert-il que l'usage soit « en tant que marque »⁸⁹⁸ pour que l'action soit accueillie ? La question est controversée⁸⁹⁹. Les arguments contre l'existence d'une telle condition incluent notamment qu'une claire énonciation de celle-ci fut retirée du projet final⁹⁰⁰ et, surtout, qu'elle rendrait inutile la première série d'exceptions formulées par la même loi^{901 902}. Ses tenants⁹⁰³, eux, se fondent sur les travaux préparatoires⁹⁰⁴ et la position de

⁸⁸⁸ C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2014:49, points 47 et 48.

⁸⁸⁹ C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2014:49, point 45 ; Trib., arrêt *Shoe Branding Europe BVBA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 1^{er} mars 2018, T-85/16, EU:T:2018:109, point 59.

⁸⁹⁰ L. BENTLY et al., op. cit., p. 1071 ; Ł. ŻELECHOWSKI, op. cit., p. 129 ; I. FHIMA, « Due cause », op. cit., p. 897, 899 et 900 ; T. APLIN ET J. DAVIS, op. cit., p. 429 ; C. GIELEN, op. cit., p. 727.

⁸⁹¹ C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2014:49, point 55.

⁸⁹² C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2014:49, point 46. Voy. égal. Av. gén. J. KOKOTT, concl. préc. C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2013:196, points 34 à 36.

⁸⁹³ Ł. ŻELECHOWSKI, op. cit., p. 129 à 131 ; L. BENTLY et al., op. cit., p. 1071.

⁸⁹⁴ C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2014:49, points 44 et 53.

⁸⁹⁵ I. FHIMA, « Due cause », op. cit., p. 899, 900, 901 et 905 ; C. GIELEN, op. cit., p. 728.

⁸⁹⁶ C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2014:49, points 56 et 60.

⁸⁹⁷ I. FHIMA, « Due cause », op. cit., p. 898, 900 et 901. Ceci peut cependant être mis en partie sur le compte du dédain affiché par beaucoup de juristes britanniques pour le second concept : J. SMITS, *Contract Law: A Comparative Introduction*, 2^e éd., Cheltenham, Edward Elgar, 2017, p. 142 et 143.

⁸⁹⁸ « Use as a trademark ».

⁸⁹⁹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 168 et 169.

⁹⁰⁰ I. FHIMA, *ibidem*, p. 245 ; W. BARBER, « Dumping the "Designation of Source" Requirement from the TDRA: A Response to the Alleged "Trademark Use Requirement in Dilution Cases" », *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007-2008, p. 569.

⁹⁰¹ M. BUNKER, op. cit., p. 382 et 383 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 227, 228 et 245 ; W. BARBER, *ibidem*, p. 568.

⁹⁰² C'est-à-dire celle soumise à la condition que l'usage soit « other than as a designation of source for the person's own goods or services » : Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(3)(A) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)).

⁹⁰³ Voy. not. D. BERESKIN, op. cit., p. 1718, 1719 et 1745 ; R. TUSHNET, op. cit., p. 546.

⁹⁰⁴ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, op. cit., p. 246.

J. McCarthy⁹⁰⁵ ainsi que sur les définitions légales de la dilution et du ternissement⁹⁰⁶. Cette seconde position fut en tout cas suivie dans les affaires *Tiffany v. eBay*⁹⁰⁷ et *Rosetta Stone v. Google*⁹⁰⁸.

En outre, en raison de préoccupations liées à la liberté d'expression⁹⁰⁹, trois séries d'exceptions relativement larges⁹¹⁰, formant une structure comparativement claire et concentrée, ont été insérées en 2006⁹¹¹. La première, et de loin la plus élaborée⁹¹², est non exhaustive⁹¹³ dès lors qu'elle commence par « *Any fair use, including [...]* ». L'idée est en effet de confier au juge un rôle actif dans le développement d'instruments d'équilibre en la matière⁹¹⁴. Elle poursuit en fournissant plusieurs exemples de tels *fair uses*⁹¹⁵.

Alors qu'I. Fhima considère celui de « *nominative [...] use* » comme pertinent dans les hypothèses de ternissement⁹¹⁶ et suggère que le caractère désobligeant de l'utilisation joue un rôle majeur dans l'appréciation de sa « *fairness* »⁹¹⁷, M. Bunker le critique comme relevant plutôt de la protection fondée sur le risque de confusion⁹¹⁸ et propose que l'examen se concentre sur l'existence de fins expressives ainsi que sur le caractère nécessaire de l'usage⁹¹⁹. S'agissant du « *descriptive fair use* », les deux s'accordent sur le fait que la dilution est ici plus concevable dès lors qu'existe le risque de précipiter la marque antérieure dans la généricité mais ils doutent également que, dans cette hypothèse, une telle marque possède un caractère distinctif suffisant pour être protégée⁹²⁰. La publicité comparative, troisième exemple, ne devrait pas non plus

⁹⁰⁵ I. FHIMA, *ibidem*, p. 246 ; J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks...*, *op. cit.*, § 24:122.

⁹⁰⁶ Qui font référence à la « *similarity between a mark or trade name and a famous mark* » : Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(2)(B et C) (15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B et C)) ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 383.

⁹⁰⁷ Arrêt *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 111 et 112 (2^e Cir. 2010).

⁹⁰⁸ Arrêt *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 730 F.Supp.2d 551 (EDVa 2010).

⁹⁰⁹ S. HAUCHEN, *op. cit.*, p. 813 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 940 ; I. FHIMA, *op. cit.*, p. 224 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 554 ; G. BERGERON et A. MURAD, *op. cit.*, p. 24 ; *cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 2 et Chapitre II, Section 3, § 4.

⁹¹⁰ I. FHIMA, *ibidem*, p. 14.

⁹¹¹ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(3) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)).

⁹¹² « *Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with—*

(i) *advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or*

(ii) *identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner* » : Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(3)(A) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)).

⁹¹³ W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 965 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 225.

⁹¹⁴ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 397 ; W. NG-LOY, *ibidem*, p. 965.

⁹¹⁵ E. LIM, « *Of Chew Toys...* », *op. cit.*, p. 89.

⁹¹⁶ La dilution est moins probable dès lors que le lien entre le titulaire de la marque notoire et celle-ci s'en trouverait renforcé plutôt qu'affaibli : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 226.

⁹¹⁷ I. FHIMA, *ibidem*, p. 226.

⁹¹⁸ Telle est en tout cas son origine : arrêt *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 308 (9^e Cir. 1992) ; M. BUNKER, *op. cit.*, p. 381, 385 à 388, 394 et 395.

⁹¹⁹ M. BUNKER, *ibidem*, p. 395 et 396.

⁹²⁰ M. BUNKER, *ibidem*, p. 389 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 227.

diluer la marque mais est tout-à-fait capable de la ternir⁹²¹. Quoi qu'il en soit, la liberté d'expression commerciale y est fortement attachée⁹²² et sa protection est par conséquent, aux États-Unis, forte⁹²³. Il en va de même pour « *identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner* », dont l'insertion fut motivée par l'absence de facteurs de nature à exclure fondamentalement ce genre d'utilisations de la portée de la protection étendue⁹²⁴. La parodie⁹²⁵ doit cependant être « *fair* »⁹²⁶, évoquer clairement la marque antérieure⁹²⁷ et se concentrer sur elle^{928 929}. Ces exigences sont accusées de donner un pouvoir d'appréciation trop grand au juge⁹³⁰ et, pour la dernière, d'ignorer la capacité des marques notoires à communiquer des messages sociétaux, politiques ou culturels plus généraux⁹³¹.

Cette série d'exceptions est néanmoins soumise à la condition que l'usage soit « *other than as a designation of source for the person's own goods or services* »⁹³². Cela est critiqué pour plusieurs raisons⁹³³. Cependant, deux solutions existent. La première consiste à lire le test à facteurs multiples de la dilution à la lumière de la nature, par exemple, parodique de l'utilisation⁹³⁴. La seconde est, plus simplement, de recourir à la troisième série

⁹²¹ I. FHIMA, *ibidem*, p. 232.

⁹²² I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 232.

⁹²³ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1143 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 552.

⁹²⁴ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 135.

⁹²⁵ Voy. not. arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 260 à 262, 267 et 268 (4^e Cir. 2007).

⁹²⁶ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(3)(A) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)). Ce qui peut ne pas être le cas si l'utilisateur postérieur est un concurrent du titulaire de la marque antérieure : arrêt *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 113 et 116 (2^e Cir. 2009) ; B. BEEBE et C. HEMPHILL, *op. cit.*, p. 1366.

⁹²⁷ Arrêt *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 113 (2^e Cir. 2009) ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 84.

⁹²⁸ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 391 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 236 et 237.

⁹²⁹ Une parodie peut toutefois être courtoise, voire flatteuse : arrêt *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc.*, 156 F.Supp.3d 435 (SDNY 2016).

⁹³⁰ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 238.

⁹³¹ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 394 ; cf. *supra*, Chapitre I, Section 2, § 1, A et Chapitre II, Section 3, § 4.

⁹³² Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(3)(A) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)) ; arrêt *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 112 (2^e Cir. 2009) ; arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 266 (4^e Cir. 2007).

⁹³³ Qui incluent le fait qu'est ainsi considérablement restreinte la portée de cette série d'exceptions et l'intérêt limité de cette seule considération, qui n'est, par exemple, qu'un facteur en matière de droit d'auteur et ne prend pas suffisamment en compte la nature et l'impact de l'usage : M. BUNKER, *op. cit.*, p. 382, 383, 394 et 395 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 85, 86, 89, 91 à 93, 96, 97, 117 et 118. E. Lim suggère dès lors, outre une définition de la parodie, que celle-ci constitue une exception à part entière et soumise à un test à six facteurs, qu'il développe : E. LIM, « Of Chew Toys... », *ibidem*, p. 85, 86, 99, 101, 103 à 115 et 118.

⁹³⁴ C'est-à-dire, ce que fit la Court of Appeals for the Fourth Circuit dans l'affaire *Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog* : arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 267 à 269 (4^e Cir. 2007) ; M. BUNKER, *ibidem*, p. 383 et 384 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 814 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 96 à 98 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1725. Certains critiquent cependant cette voie détournée comme assurant peu de sécurité juridique, particulièrement eu égard au fait que toutes les juridictions pourraient ne pas en faire autant : M. BUNKER, *ibidem*, p. 384 et 385 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 99.

d'exceptions⁹³⁵ : « *Any noncommercial use of a mark* »⁹³⁶. Il n'est pas seulement question ici d'exclure les usages purement non commerciaux⁹³⁷ – ils le sont déjà par l'exigence d'« *use in commerce* »⁹³⁸ – mais d'offrir un point d'entrée à la jurisprudence sur le premier amendement⁹³⁹. Or, celle-ci définit la notion de « *commercial speech* » comme « *speech that does no more than propose a commercial transaction* »⁹⁴⁰. Dès lors qu'il existe, en plus du but de lucre, une finalité expressive – comme la chanson Barbie Girl⁹⁴¹ ou la parodie de Walmart, Walocaust⁹⁴² –, l'usage est exempté⁹⁴³. En outre, la deuxième série – « *All forms of news reporting and news commentary* »⁹⁴⁴ – est construite largement et ne se limite pas aux actualités présentées par les médias traditionnels⁹⁴⁵.

§ 3. Conclusion comparative et critique

Une condition d'usage en tant que marque présenterait de sérieux avantages⁹⁴⁶ pour la préservation d'utilisations légitimes et la défense des principes fondamentaux de libre concurrence⁹⁴⁷ et de liberté d'expression⁹⁴⁸. En outre, la charge de la preuve reposerait sur le titulaire de la marque antérieure et il n'y aurait pas lieu d'apprécier l'« honnête[té] »⁹⁴⁹ ou la « *fair[ness]* »⁹⁵⁰ de l'utilisation⁹⁵¹. Malgré l'incertitude législative, les juridictions américaines

⁹³⁵ Utilisée par les parodistes sous le FTDA et qui conserve un rôle subsidiaire aujourd'hui dès lors que, comme la deuxième série, elle n'est pas soumise à la condition que l'usage soit « *other than as a designation of source for the person's own goods or services* » : M. BUNKER, *ibidem*, p. 393 ; S. HAOCHEN, *ibidem*, p. 814 ; E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 89 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 237 et 240.

⁹³⁶ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(3)(C) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(C)).

⁹³⁷ Comme des sites de fans ou des « *gripe sites* » : arrêt *TMI, Inc. v. Maxwell*, 368 F.3d 437 et 438 (5^e Cir. 2004) ; N. LEE, G. WESTKAMP et A. KUR, *op. cit.*, p. 331.

⁹³⁸ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(1) (15 U.S.C. § 1125(c)(1)) ; M. LEMLEY et E. VOLOKH, « Law, Virtual Reality... », *op. cit.*, p. 1124 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 240.

⁹³⁹ I. FHIMA, *ibidem*, p. 224, 240 et 241.

⁹⁴⁰ Arrêt *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 906 (9^e Cir. 2002) ; D. SIMON, « The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law », *Wash. L. Rev.*, 2013, p. 1050 et 1051.

⁹⁴¹ Arrêt *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 905 à 907 (9^e Cir. 2002) ; D. FRIEDMANN, *Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice*, Cheltenham, Edward Elgar, 2015, p. 204.

⁹⁴² Arrêt *Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F.Supp.2d 1340 (NDGa 2008).

⁹⁴³ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 393 ; D. SIMON, *op. cit.*, p. 1051 ; W. NG-LOY, *op. cit.*, p. 953 et 954 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 253. Selon I. Fhima, le TDRA est conforme au premier amendement : I. FHIMA, *ibidem*, p. 242. Pour l'opinion contraire, voy. R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 510 et 554.

⁹⁴⁴ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(3)(B) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(B)).

⁹⁴⁵ Une fois encore, le ternissement est plus concevable que la dilution : I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 239.

⁹⁴⁶ D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1756 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 565 et 566.

⁹⁴⁷ Ł. ŻELECHOWSKI, *ibidem*, p. 117 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 3, § 2.

⁹⁴⁸ Ł. ŻELECHOWSKI, *op. cit.*, p. 117 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 3, § 4.

⁹⁴⁹ Règlement (UE) 2017/1001 précité, art. 14(2) ; directive (UE) 2015/2436 précitée, art. 14(2) ; *cf. supra*, Chapitre III, Section 4, § 1.

⁹⁵⁰ Lanham Act du 5 juillet 1946 précité, Section 43(c)(3)(A) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)) ; *cf. supra*, Chapitre III, Section 4, § 2.

⁹⁵¹ I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 244 et 245.

se sont montrées plus enclines à trouver une telle condition dans leur droit et à l'appliquer en conséquence⁹⁵².

En outre, nous avons vu que la condition européenne d'usage dans la vie des affaires n'épargne qu'un nombre limité d'utilisations de la marque antérieure. En effet, beaucoup d'usages expressifs impliquent une récompense financière⁹⁵³. Même les critiques sociétales les plus idéalistes en ont besoin pour faire parvenir leurs messages de manière viable⁹⁵⁴. À cet égard, la troisième série d'exceptions américaine s'avère beaucoup plus efficace et illustre, avec la reconnaissance explicite, notamment, des parodies et de « *all forms of [...] news commentary* », l'attachement des États-Unis au premier amendement et à ce qu'il protège⁹⁵⁵. Certains considèrent dès lors la protection élargie européenne comme moins protectrice de la liberté d'expression⁹⁵⁶. D'autres voient un potentiel important dans la jurisprudence de la Cour concernant le juste motif ainsi que dans l'apport de la réforme « Paquet Marques », plus particulièrement dans l'article 14(1)(c) précité lu en combinaison avec les considérants recommandant l'application des instruments « de façon à garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression »^{957 958}. Cependant, à notre sens, leur articulation gagerait à être éclairée.

De surcroît, cette exception est soumise, nous l'avons vu, à une condition interprétée comme excluant potentiellement deux des trois branches de la protection élargie⁹⁵⁹. Or, il s'agit précisément des usages pour lesquels de solides exceptions s'avèrent le plus nécessaires⁹⁶⁰. Ceux-ci doivent dès lors compter sur un juste motif⁹⁶¹ qui, bien qu'interprété de manière moins restrictive qu'auparavant⁹⁶², ne permet pas à l'utilisateur potentiel d'être certain à l'avance que

⁹⁵² I. FHIMA, *ibidem*, p. 249.

⁹⁵³ I. FHIMA, *ibidem*, p. 240.

⁹⁵⁴ I. FHIMA, *ibidem*, p. 241.

⁹⁵⁵ E. LIM, « Of Chew Toys... », *op. cit.*, p. 85 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 241 et 249 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 553.

⁹⁵⁶ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 812 et 815 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1756 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 63 et 64.

⁹⁵⁷ Règlement (UE) 2017/1001 précité, considérant 21 ; directive (UE) 2015/2436 précitée, considérant 27.

⁹⁵⁸ L. BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1136, 1141 et 1165 ; Ł. ŻELECHOWSKI, *op. cit.*, p. 116, 117, 127, 128, 130, 131 et 134.

⁹⁵⁹ Une difficulté similaire apparaît en matière de publicité comparative du fait de la formulation de l'article 4(d) et (f) de la directive 2006/114/CE : Directive (CE) 2006/114 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, *J.O.U.E.*, L 376, 27 décembre 2006 ; L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1145 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 813 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 234, 235 et 249.

⁹⁶⁰ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1135 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 234 ; *cf. supra*, Chapitre II, Section 3, § 2 et § 4 et Chapitre III, Section 3, § 3, A et C. Une parodie ou une publicité comparative, par exemple, rempliraient en effet probablement les deux conditions du parasitisme : L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1145 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 464 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 209, 235 et 238. L'observation est cependant atténuée en ce qui concerne le ternissement eu égard à l'approche suivie par la CJUE : L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1065 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 234 ; *cf. supra*, Chapitre III, Section 3, § 2, A et C.

⁹⁶¹ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1135 et 1165.

⁹⁶² L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1071 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 18. Voy. cependant Trib., arrêt *Shoe Branding Europe BVBA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 1^{er} mars 2018, T-85/16, EU:T:2018:109, point 56.

son usage sera considéré comme pouvant en bénéficier⁹⁶³. À l'inverse, le TDRA énonce explicitement⁹⁶⁴ plusieurs usages relativement concrets dans des séries d'exceptions spécifiques⁹⁶⁵ qui, loin d'être parfaites, témoignent cependant d'une reconnaissance de la nature particulière de la protection⁹⁶⁶, des critiques qu'elle peut soulever⁹⁶⁷ et de l'opportunité dès lors de la mettre en œuvre au moyen d'outils conçus spécifiquement pour elle.

⁹⁶³ L. BENTLY *et al.*, *ibidem*, p. 1071 ; I. FHIMA, « Due cause », *op. cit.*, p. 900 et 905 ; T. APLIN ET J. DAVIS, *op. cit.*, p. 431 et 431 ; S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 813 ; I. FHIMA, *ibidem*, p. 249 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 63. En particulier dans les hypothèses de préjudice : *cf. supra*, Chapitre III, Section 4, § 1.

⁹⁶⁴ Contrairement à la première partie de l'art. 14(1)(c) dès lors que la position du Parlement européen précitée ne fut pas approuvée : *cf. supra*, Chapitre III, Section 4, § 1.

⁹⁶⁵ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 812 ; I. FHIMA, *Trade Mark Dilution...*, *op. cit.*, p. 223 et 249 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 63. Pour l'argument selon lequel l'évolution du droit des marques vers un paradigme de droits d'exploitation de l'image de marque devrait s'accompagner d'exceptions semblables à celles existant en droit d'auteur, voy. M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 64 et 77.

⁹⁶⁶ *Cf. supra*, Chapitre I, Section 1, § 1.

⁹⁶⁷ *Cf. supra*, Chapitre II, Section 3.

CONCLUSION

Dans l'introduction de ce travail, nous nous sommes posé la question de l'opportunité de la protection étendue des marques notoires et avons décidé d'y répondre en recourant à une analyse coûts-avantages.

Le premier chapitre nous a permis de mieux l'appréhender en découvrant ses principaux fondements et tentatives de justification. Leur validité, leur importance et leur pertinence ont été vivement remises en cause dans la première section du deuxième chapitre.

La seconde section de celui-ci nous a permis de souligner les problèmes et les dangers potentiels d'une protection ainsi fondée. En effet, le chapitre précédent mit également en lumière que celle-ci se défait de principes essentiels du droit des marques et repose, notamment, sur des notions, comme la dilution, le *free riding* et l'image de marque, que certains jugent trop larges et vagues, ainsi que sur des modèles économiques ou psychologiques qui confèreraient à la protection étendue une ampleur et une imprécision telles qu'elle pourrait menacer des piliers de notre société aussi importants que la libre concurrence ou la liberté d'expression.

Il a dès lors été nécessaire de s'interroger sur la mesure dans laquelle le droit positif permet d'atténuer ces coûts. À cette fin, nous avons comparé et critiqué les approches européenne et américaine. Des différences de fond et de forme ont été observées⁹⁶⁸. S'agissant des secondes, il convient de souligner l'encadrement législatif plus important aux États-Unis. Le TDRA, contrairement aux instruments européens, définit en effet les concepts essentiels de notoriété, de dilution et de ternissement et, pour les deux premiers, prévoit un test permettant au juge d'apprécier leur existence. Au stade des exceptions, il donne également plusieurs exemples d'usages reconnus comme légitimes. Cette façon de faire nous semble plus indiquée. En effet, les incertitudes liées à la protection étendue⁹⁶⁹ nécessitent un cadre inscrit dans le marbre. Cependant, cette prédictibilité ne doit pas compromettre une certaine flexibilité au moment de la mise en balance des intérêts, ce que permet justement une série d'exceptions non exhaustive.

Quant au fond, on pourrait conclure de manière globale qu'il sera plus facile pour un titulaire de marque de faire entrer celle-ci dans le champ d'application de la protection européenne mais qu'il lui sera ensuite plus difficile de prouver l'existence d'un préjudice⁹⁷⁰. Une telle synthèse n'est cependant que partiellement vraie ou plutôt, elle est trompeuse. D'une part parce que les exceptions américaines s'avèrent plus efficaces et protectrices d'intérêts

⁹⁶⁸ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 804.

⁹⁶⁹ Cf. *supra*, Chapitre II, Section 3, § 1.

⁹⁷⁰ S. HAOCHEN, *op. cit.*, p. 815 ; cf. *supra*, Chapitre III, Section 1, § 3.

légitimes. D'autre part parce que l'absence d'un préjudice n'est, de ce côté de l'Atlantique, pas dirimante et que la largeur du profit indu permet de faire le lien entre une condition de renommée moins exigeante et des limitations et exceptions plus faibles.

En somme, la réponse à la question de départ paraîtra décevante ou, moins sévèrement, typique d'un juriste : cela dépend. Donnons donc plutôt celle d'un économiste : il faut réduire les coûts. En d'autres termes, et plus sérieusement, comme il est peu concevable d'accroître artificiellement les avantages de la protection étendue, il s'agit, pour rendre son adoption opportune, de faire en sorte qu'elle « coûte » le moins possible. Cela passe pour beaucoup, et nous les rejoignons, par une interprétation stricte des dispositions la consacrant⁹⁷¹ ou, plutôt, par la conscience constante que sa mise en œuvre n'est justifiée que dans la mesure où elle est bénéfique pour le consommateur ou favorise une concurrence plus saine et loyale entre entreprises. Quand ce n'est pas le cas ou lorsqu'elle compromettrait des principes aussi fondamentaux que la liberté d'expression ou la libre concurrence, elle doit être refusée au titulaire de la marque antérieure. Nous sommes bien conscient de la difficulté d'une telle mise en balance⁹⁷². Celle-ci est, selon nous, largement attribuable au fait que cette matière fait appel à de nombreuses disciplines. Dans ce seul travail, de nature pour le moins limitée, nous nous sommes intéressé, bien entendu, au droit mais nous avons également touché à l'économie, à la psychologie, au marketing et à l'éthique. Comme les juristes ne sont pas des Pic de la Mirandole, nous plaidons, très modestement, pour le développement des recherches interdisciplinaires sur le sujet.

⁹⁷¹ M. BUNKER, *op. cit.*, p. 394 ; D. BERESKIN, *op. cit.*, p. 1717 et 1755 ; M. SENFTLEBEN, *op. cit.*, p. 77 ; L. BRADFORD, *op. cit.*, p. 1230 ; R. TUSHNET, *op. cit.*, p. 566 ; S. DOGAN et M. LEMLEY, *op. cit.*, p. 838.

⁹⁷² D. BERESKIN, *ibidem*, p. 1721.

BIBLIOGRAPHIE

I. LÉGISLATION

1. Internationale

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (disponible en ligne à l'adresse https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf).

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966, *R.T.N.U.*, vol. 999, p. 171.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, faite à Paris le 20 mars 1883, modifiée le 28 septembre 1979 (disponible en ligne à l'adresse <https://wipolex.wipo.int/fr/text/287558>).

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« ADPIC »), Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 (disponible en ligne à l'adresse https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/ta_docs_f/1_tripsandconventions_f.pdf).

Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI des 20-29 septembre 1999 (disponible en ligne à l'adresse <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/833/pub833.pdf>).

2. Européenne (UE)

A. Droit primaire

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, *J.O.U.E.*, C 326, 26 octobre 2012.

B. Droit dérivé

Directive (CEE) 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, article 5(2), *J.O.C.E.*, L 40, 11 février 1989.

Directive (CE) 2006/114 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, *J.O.U.E.*, L 376, 27 décembre 2006.

Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, *J.O.U.E.*, L 336, 23 décembre 2015.

Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, *J.O.U.E.*, L 154, 16 juin 2017.

C. Travaux préparatoires

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l'adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte), P7_TC1-COD(2013)0089 (disponible

en ligne à l'adresse https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0119_FR.html?redirect).

D. Normes des agences décentralisées

Directives de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1^{er} mars 2021 relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, Partie C, Section 5, disponible à l'adresse <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922899/2000200000>.

3. Benelux

Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, annexe à la Convention Benelux signée à Bruxelles le 19 mars 1962 (disponible en ligne à l'adresse http://www.benelux.int/files/3513/9230/1348/M_62_3_FR.pdf).

4. Allemande

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) du 18 août 1896, *RGBl*, 24 août 1896, § 826.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) du 7 juin 1909, *RGBl*, 14 juin 1909.

5. Américaine

Lanham (Trademark) Act du 5 juillet 1946, *Pub.L.* 79-489, 60 *Stat.* 427 (codifié tel que modifié au 15 U.S.C. Chap. 22).

Federal Trademark Dilution Act du 16 janvier 1996 modifiant les Sections 43 et 45 du Lanham Act du 5 juillet 1946, *Pub.L.* 104-98, 109 *Stat.* 985.

Trademark Dilution Revision Act du 6 octobre 2006 modifiant les Sections 2(f) et 43 du Lanham Act du 5 juillet 1946, *Pub.L.* 109-312, 120 *Stat.* 1730.

6. Française

Code civil du 21 mars 1804, art. 1382.

II. JURISPRUDENCE

1. Européenne (UE)

A. Arrêts de la Cour de justice

C.J., arrêt *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV et G.S. International BVBA*, 25 juillet 2018, C-129/17, EU:C:2018:594.

C.J., arrêt *El Corte Inglés SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 décembre 2015, C-603/14 P, EU:C:2015:807.

C.J., ord. *Arnoldo Mondadori Editore SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 17 septembre 2015, C-548/14, EU:C:2015:624.

C.J., arrêt *Iron & Smith kft c. Unilever NV*, 3 septembre 2015, C-125/14, EU:C:2015:539.

C.J., arrêt *TOP Logistics BV et Van Caem International BV c. Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd - Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd*, 16 juillet 2015, C-379/14, EU:C:2015:497.

C.J., arrêt *Intra-Press SAS c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 20 novembre 2014, affaires jointes C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387.

C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2014:49.

C.J., arrêt *Environmental Manufacturing LLP c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 14 novembre 2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741.

C.J., arrêt *Specsavers International Healthcare Ltd e.a. c. Asda Stores Ltd*, 18 juillet 2013, C-252/12, EU:C:2013:497.

C.J., arrêt *Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 10 mai 2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285.

C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:604.

C.J., arrêt *L'Oréal SA et autres c. eBay International AG et autres*, 12 juillet 2011, C-324/09 P, EU:C:2011:474.

C.J., arrêt *Ferrero SpA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 24 mars 2011, C-552/09 P, EU:C:2011:177.

C.J., arrêt *Ravensburger AG c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)*, 14 mars 2011, C-370/10 P, EU:C:2011:149.

C.J., arrêt *Portakabin Ltd et Portakabin BV c. Primakabin BV*, 8 juillet 2010, C-558/08, EU:C:2010:416.

C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08)*, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159.

C.J.C.E., arrêt *PAGO International GmbH c. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH*, 6 octobre 2009, C-301/07, EU:C:2009:611.

C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378.

C.J.C.E., ord. *Japan Tobacco Inc. c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 30 avril 2009, C-136/08, EU:C:2009:282.

C.J.C.E., arrêt *Copad SA c. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel et Société industrielle lingerie (SIL)*, 23 avril 2009, C-59/08, EU:C:2009:260.

C.J.C.E., ord. *Aktieselskabet af 21. november 2001 c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 12 décembre 2008, C-197/07, EU:C:2008:721.

C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655.

C.J.C.E., arrêt *O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited c. Hutchison 3G UK Limited*, 12 juin 2008, C-533/06, EU:C:2008:339.

C.J.C.E., arrêt *adidas AG et adidas Benelux BV c. Marca Mode CV et autres*, 10 avril 2008, C-102/07, EU:C:2008:217.

C.J.C.E., arrêt *Céline SARL c. Céline SA*, 11 septembre 2007, C-17/06, EU:C:2007:497.

C.J.C.E., arrêt *Adam Opel AG c. Autec AG*, 25 janvier 2007, C-48/05, EU:C:2007:55.

C.J.C.E., arrêt *Levi Strauss & Co. c. Casucci SpA*, 27 avril 2006, C-145/05, EU:C:2006:264.

C.J.C.E., arrêt *The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, 17 mars 2005, C-228/03, EU:C:2005:177.

C.J.C.E., arrêt *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik*, 16 novembre 2004, C-245/02, EU:C:2004:717.

C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:582.

C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:651.

C.J.C.E., arrêt *Merz & Krell GmbH & Co.*, 4 octobre 2001, C-517/99, EU:C:2001:510.

C.J.C.E., arrêt *Parfums Christian Dior SA c. TUK Consultancy BV et Assco Gerüste GmbH et Rob van Dijk c. Wilhelm Layher GmbH & Co. KG et Layher BV*, 14 décembre 2000, affaires jointes C-300/98 et C-392/98, EU:C:2000:688.

C.J.C.E., arrêt *General Motors Corporation c. Yplon SA*, 14 septembre 1999, C-375/97, EU:C:1999:4082.

C.J.C.E., arrêt *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, 23 février 1999, C-63/97, EU:C:1999:82.

C.J.C.E., arrêt *SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, 11 novembre 1997, C-251/95, EU:C:1997:528.

C.J.C.E., arrêt *SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG*, 17 octobre 1990, C-10/89, EU:C:1990:359.

B. Arrêts du Tribunal

Trib., arrêt *Puma SE c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 26 septembre 2018, T-62/16, EU:T:2018:604.

Trib., arrêt *Shoe Branding Europe BVBA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 1^{er} mars 2018, T-85/16, EU:T:2018:109.

Trib., arrêt *The Coca-Cola Company c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 7 décembre 2017, T-61/16, EU:T:2017:877.

Trib., arrêt *Codorníu SA c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 18 septembre 2017, T-86/16, EU:T:2017:627.

Trib., arrêt *Flowil International Lighting (Holding) BV c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 30 septembre 2016, T-430/15, EU:T:2016:590.

Trib., arrêt *Future Enterprises Pte Ltd c. Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*, 5 juillet 2016, T-518/13, EU:T:2016:389.

Trib., arrêt *Éditions Quo Vadis c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 29 octobre 2015, T-517/13, EU:T:2015:816.

Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 5 mai 2015, T-131/12, EU:T:2015:257.

Trib., arrêt *Helena Rubinstein SNC (T-345/08) et L'Oréal SA (T-357/08) c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 16 décembre 2010, affaires jointes T-345/08 et T-357/08, EU:T:2010:529.

Trib., arrêt *Nute Partecipazioni SpA et La Perla Srl c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 7 décembre 2010, T-59/08, EU:T:2010:500.

Trib., arrêt *L'Oréal SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mars 2009, T-21/07, EU:T:2009:80.

Trib., arrêt *Citigroup, Inc. et Citibank, NA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 16 avril 2008, T-181/05, EU:T:2008:112.

Trib., arrêt *SIGLA SA c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 22 mars 2007, T-215/03, EU:T:2007:93.

Trib., arrêt *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV c. Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, 25 mai 2005, T-67/04, EU:T:2005:179.

C. Conclusions des avocats généraux

Av. gén. N. WAHL, concl. préc. C.J., arrêt *Iron & Smith kft c. Unilever NV*, 3 septembre 2015, C-125/14, EU:C:2015:195.

Av. gén. J. KOKOTT, concl. préc. C.J., arrêt *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, 6 février 2014, C-65/12, EU:C:2013:196.

Av. gén. N. JÄÄSKINEN, concl. préc. C.J., arrêt *Interflora Inc. et Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 septembre 2011, C-323/09, EU:C:2011:173.

Av. gén. M. POIARES MADURO, concl. préc. C.J., arrêt *Google France SARL et Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL c. Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08)*, 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08, EU:C:2009:569.

Av. gén. P. MENGOZZI, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:70.

Av. gén. E. SHARPSTON, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:370.

Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd*, 23 octobre 2003, C-408/01, EU:C:2003:404

Av. gén. D. RUIZ-JARABO COLOMER, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Arsenal Football Club plc c. Reed*, 12 novembre 2002, C-206/01, EU:C:2002:373.

Av. gén. F. JACOBS, concl. préc. C.J.C.E., arrêt *Marca Mode CV c. Adidas AG et Adidas Benelux BV*, 22 juin 2000, C-425/98, EU:C:2000:56.

2. Benelux

C.J. Benelux, arrêt *Colgate–Palmolive c. Bols*, 1^{er} mars 1975, n°A 74/1, *Bull. Benelux*, 1975, n°2, p. 500.

3. Allemande

BGH, arrêt *Dimple*, GRUR 1985, 550.

LG Elberfeld, jugement *Odol*, GRUR 1924, 204.

4. Américaine

A. Arrêts de la Cour suprême

Arrêt *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 431 (2003).

Arrêt *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995).

Arrêt *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918).

B. Arrêts de cours d'appel fédérales

Arrêt *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 676 F.3d 144 (4^e Cir. 2012).

Arrêt *Coach Services, Inc. v. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2012).

Arrêt *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158 (9^e Cir. 2011).

Arrêt *Visa Intern. Service Ass'n v. JSL Corp.*, 610 F.3d 1088 (9^e Cir. 2010).

Arrêt *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 605 F.3d 382 (6^e Cir. 2010).

Arrêt *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2^e Cir. 2010).

Arrêt *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 97 (2^e Cir. 2009).

Arrêt *Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc.*, 518 F.3d 628 (9^e Cir. 2008).

Arrêt *Top Tobacco, L.P. v. North Atlantic Operating Co., Inc.*, 509 F.3d 380 (7^e Cir. 2007).

Arrêt *Louis Vuitton Malletier SA v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252 (4^e Cir. 2007).

Arrêt *TMI, Inc. v. Maxwell*, 368 F.3d 433 (5^e Cir. 2004).

Arrêt *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 509 (7^e Cir. 2002).

Arrêt *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9^e Cir. 2002).

Arrêt *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796 (9^e Cir. 2002).

Arrêt *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, LLC*, 212 F.3d 157 (3^e Cir. 2000).

Arrêt *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Development*, 170 F.3d 449 (4^e Cir. 1999).

Arrêt Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc., 73 F.3d 497 (2^e Cir. 1996).
Arrêt Deere & Co. v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 39 (2^e Cir. 1994).
Arrêt New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9^e Cir. 1992).
Arrêt Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Industries, Inc., 963 F.2d 350 (Fed. Cir. 1992).
Arrêt B.V.D. Licensing Corp. v. Body Action Design, Inc., 846 F.2d 727 (Fed. Cir. 1988).
Arrêt Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd, 828 F.2d 1482 (10^e Cir. 1987).
Arrêt Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9^e Cir. 1968).

C. Arrêts de cours fédérales de district

Arrêt Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., 156 F.Supp.3d 425 (SDNY 2016).
Arrêt Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 730 F.Supp.2d 551 (EDVa 2010).
Arrêt New York City Triathlon, LLC v. NYC Triathlon Club, Inc., 704 F.Supp.2d 305 (SDNY 2010).
Arrêt Fendi Adele SRL. v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp., 689 F.Supp.2d 585 (SDNY 2010).
Arrêt Miss Universe, L.P., LLLP v. Villegas, 672 F.Supp.2d 575 (SDNY 2009).
Arrêt Volkswagen AG v. Dorling Kindersley Pub., Inc., 614 F.Supp.2d 793 (EDMich 2009).
Arrêt Dallas Cowboys Football Club, Ltd. v. America's Team Properties, Inc., 616 F.Supp.2d 622 (NDTex 2009).
Arrêt Audi AG v. Shokan Coachworks, Inc., 592 F.Supp.2d 280 et 246 (NDNY 2008).
Arrêt University of Kansas v. Sinks, 644 F.Supp.2d 1287 (DKan 2008).
Arrêt Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., 561 F.Supp.2d 368 (SDNY 2008).
Arrêt Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F.Supp.2d 1302 (NDGa 2008).
Arrêt University of Kansas v. Sinks, 565 F.Supp.2d 1216 (DKan 2008).
Arrêt adidas-America, Inc. v. Payless Shoesource, Inc., 546 F.Supp.2d 1029 (DOr 2008).
Arrêt J & B Wholesale Distributing, Inc. v. Redux Beverages, LLC, 621 F.Supp.2d 678 (DMinn 2007).
Arrêt Pet Silk, Inc. v. Jackson, 481 F.Supp.2d 824 (SDTex 2007).
Arrêt Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F.Supp.2d 410 (SDNY 2002).
Arrêt Yankee Pub. Inc. v. News America Pub. Inc., 809 F.Supp. 267 (SDNY 1992).
Arrêt Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd, 625 F.Supp. 48 (DNM 1985).

D. Décisions du TTAB

Décision Research in Motion Limited v. Defining Presence Marketing Group, Inc. and Axel Ltd. Co., 102 U.S.P.Q.2d 1187 (TTAB 2012).

Décision *Nike, Inc. v. Peter Maher and Patricia Hoyt Maher*, 100 U.S.P.Q.2d 1018 (TTAB 2011).

5. Britannique

Arrêt *Interflora Inc. v. Marks & Spencer* [2013] EWHC 1291 (Ch).

Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2010] EWCA Civ 535.

Arrêt *L'Oréal SA and others v. Bellure NV and others* [2007] EWCA Civ 968.

Arrêt *Hodgkinson & Corby Ltd v Wards Mobility Services Ltd (No.1)* [1995] FSR 169.

III. DOCTRINE

1. Ouvrages

APLIN, T. et DAVIS, J., *Intellectual Property Law. Text, Cases, and Materials*, 3^e éd., New York, Oxford University Press, 2017.

BENTLY, L., SHERMAN, B., GANGJEE, D. et JOHNSON, P., *Intellectual Property Law*, 5^e éd., New York, Oxford University Press, 2018.

CHIAPPETTA, V., *Questions & Answers: Trademark and Unfair Competition*, Newark, LexisNexis, 2007.

CRAIG, P. et de BÚRCA, G., *EU Law: Text, Cases and Materials*, 6^e éd., New York, Oxford University Press, 2015.

DESAI, D., LIANOS, I. et WALLER, S., *Brands, Competition Law and IP*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

FHIMA, I., *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, New York, Oxford University Press, 2011.

FRIEDMANN, D., *Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice*, Cheltenham, Edward Elgar, 2015.

GERVAIS, D., *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, 4^e éd., London, Sweet & Maxwell, 2012.

LANDES, W., et POSNER, R., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2003.

LEE, N., WESTKAMP, G. et KUR, A., *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity. Convergences and Development*, Cheltenham, Edward Elgar, 2014.

MCCARTHY, J., *McCarthy on trademarks and unfair competition*, 4^e éd., Saint Paul, West Group, 1996.

SMITS, J., *Contract Law: A Comparative Introduction*, 2^e éd., Cheltenham, Edward Elgar, 2017.

THIRION, N., DELVAUX, T., FAYT, A., GOL, D., PASTEGGER, D. ET SIMONIS, M., *Droit de l'entreprise*, Bruxelles, Larcier, 2013.

VANBRABANT, B., *La propriété intellectuelle*, t. 1 : *Nature juridique*, Bruxelles, Larcier, 2016.

2. Articles de revue, contributions à des ouvrages collectifs et notes d'arrêts

- ALEXANDER, M. et HEILBRONNER, M., « Dilution Under Section 43(c) of The Lanham Act », *Law & Contemp. Probs.*, printemps 1996, p. 93 à 129.
- ASSAF, K., « Brand Fetishism », *Conn. L. Rev.*, 2010-2011, p. 83 à 148.
- ASSAF, K., « The Dilution of Culture and the Law of Trademarks », *IDEA*, 2008-2009, p. 1 à 83.
- AUSTIN, G., « Tolerating Confusion About Confusion: Trademark Policies and Fair Use », *Ariz. L. Rev.*, 2008, p. 157 à 189.
- BARBER, W., « Dumping the "Designation of Source" Requirement from the TDRA: A Response to the Alleged "Trademark Use Requirement in Dilution Cases" », *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007-2008, p. 559 à 570.
- BECKER, L., « Deserving to Own Intellectual Property », *Chi.-Kent L. Rev.*, 1992, p. 609 à 629.
- BEEBE, B., « A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law », *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 2005-2006, p. 1144 à 1174.
- BEEBE, B., « Intellectual Property Law and the Sumptuary Code », *Harv. L. Rev.*, 2009-2010, p. 810 à 889.
- BEEBE, B., GERMANO, R., SPRIGMAN, C. et STECKEL, J., « Testing for Trademark Dilution in Court and the Lab », *U. Chi. L. Rev.*, 2019, p. 611 à 668.
- BEEBE, B., « The Continuing Debacle of US Antidilution Law: Evidence from One Year of Trademark Dilution Revision Act Case Law », *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007-2008, p. 449 à 467.
- BEEBE, B. et HEMPHILL, C., « The scope of strong marks: Should trademark law protect the strong more than the weak? », *N.Y.U. L. Rev.*, 2017, p. 1339 à 1398.
- BEEBE, B., « The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: The Landgericht Elberfeld's Odol Opinion and Frank Schechter's *The Rational Basis of Trademark Protection* », *Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP*, R. Dreyfuss et J. Ginsburg (dir.), Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 59 à 80.
- BERESKIN, D., « Anti-Dilution/Anti-Free-Riding Laws in the United States, Canada, and the EU: Bridges Too Far? », *TMR*, 2011, p. 1710 à 1756.
- BERGERON, G., et MURAD, A., « Protection des marques notoires et théorie de la dilution : une analyse comparative du droit américain et canadien à la lumière de décisions récentes de la Cour suprême du Canada », *Les cahiers de propriété intellectuelle*, 2007, p. 15 à 41.
- BRADFORD, L., « Emotion, Dilution, and the Trademark Consumer », *Berkeley Tech. L.J.*, 2008, p. 1227 à 1298.
- BROWN, R., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », *Yale L.J.*, 1947-1948, p. 1165 à 1206.
- BUNKER, M., « Diluting Free Expression: Statutory First Amendment Proxies in Trademark Dilution Law », *Comm. L. & Pol'y*, 2017, p. 375 à 397.
- CALLMANN, R., « Unfair Competition without Competition? The Importance of the Property Concept in the Law of Trade-Marks », *U. Pa. L. Rev.*, 1946-1947, p. 443 à 467.

- CHRONOPOULOS, A., « Legal and Economic Arguments for the Protection of Advertising Value Through Trade Mark Law », *QMJP*, 2014, p. 256 à 276.
- CORNU, E., « L'arrêt INTEL: Dilution de la marque ou dilution de sa protection? », note sous C.J.C.E., *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, *R.D.C.-T.B.H.*, 2009, p. 377 à 382.
- CORNU, E., « L'arrêt "L'Oréal / Bellure" de la Cour de justice: la protection de la marque renommée, la conjonction entre le droit des marques et le droit de la publicité et la consécration des fonctions économiques de la marque », note sous C.J.C.E., *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, *R.D.C.-T.B.H.*, 2009, p. 797 à 804.
- CRAIG, C., « Perfume by Any Other Name May Smell as Sweet...But Who Can Say?: A Comment on L'Oreal v. Bellure », note sous C.J.C.E., *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, *IPJ*, 2009-2010, p. 319 à 332.
- DENICOLA, R., « Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols », *Wis. L. Rev.*, 1982, p. 158 à 207.
- DIAMOND, S., « Trademark Dilution: Of Fame, Blurring, and Sealing Wax, with a Touch of Judicial Wisdom », *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2007-2008, p. 521 à 540.
- DILBARY, S., « Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting Irrational Beliefs », *Geo. Mason L. Rev.*, 2006-2007, p. 605 à 666.
- DINWOODIE, G., « The Integration of International and Domestic Intellectual Property Lawmaking », *Colum.-VLA J.L. & Arts*, 1999-2000, p. 307 à 315.
- DOGAN, S. et LEMLEY, M., « Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet », *Hous. L. Rev.*, 2004-2005, p. 777 à 838.
- DRESCHER, T., « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », *TMR*, 1992, p. 301 à 340.
- DREYFUSS, R., « Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation », *Notre Dame L. Rev.*, 1989-1990, p. 397 à 424.
- DREYFUSS, R., « We Are Symbols and Inhabit Symbols, So Should We Be Paying Rent? Deconstructing the Lanham Act and Rights of Publicity », *Colum.-VLA J.L. & Arts*, 1995-1996, p. 123 à 156.
- FACER, K., « The Federal Trademark Dilution Act of 1995: A Whittling away of State Dilution Statutes », *Seton Hall Const. L.J.*, 1999-2000, p. 863 à 925.
- FARLEY, C., « Why We Are Confused about the Trademark Dilution Law », *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 2005-2006, p. 1175 à 1187.
- FHIMA, I., « Dilution in the US, Europe, and beyond: international obligations and basic definitions », *JIPLP*, 2005-2006, p. 406 à 412.
- FHIMA, I., « Due cause », *JIPLP*, 2017, p. 897 à 905.
- FHIMA, I., « Exploring the roots of European dilution », *IPQ*, 2012, p. 25 à 38.

- PHIMA, I., « The Actual Dilution Requirement in the United States, United Kingdom and European Union: A Comparative Analysis », *B.U. J. Sci. & Tech. L.*, 2006, p. 272 à 309.
- PHIMA, I., « The Fame Standard for Dilution in the United States and European Union Compared », *TLCP*, 2008, p. 632 à 666.
- FRANKLYN, D., « Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law », *Hastings L.J.*, 2004-2005, p. 117 à 168.
- GANGJEE, D. et BURRELL, R., « Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding », note sous C.J.C.E., *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC et Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, 18 juin 2009, C-487/07, EU:C:2009:378, *Mod. L. Rev.*, 2010, p. 282 à 295.
- GIELEN, C., « Trademark Dilution Under European Law », *TMR*, 2014, p. 693 à 730.
- GOLDMAN, L., « Proving Dilution », *U. Miami L. Rev.*, 2003-2004, p. 569 à 608.
- HAOCHEN, S., « Reforming Anti-Dilution Protection in the Globalization of Luxury Brands », *Geo. J. Int'l. L.*, 2013-2014, p. 783 à 823.
- HOFRICHTER, J., « Tool of the Trademark: Brand Criticism and Free Speech Problems with the Trademark Dilution Revision Act of 2006 », *Cardozo L. Rev.*, 2006-2007, p. 1923 à 1960.
- HUGHES, J., « The Philosophy of Intellectual Property », *Geo. L.J.*, 1988-1989, p. 287 à 366.
- KALDOR, N., « The Economic Aspects of Advertising », *Rev. Econ. Stud.*, 1950-1951, p. 1 à 27.
- LANDES, W. et POSNER, R., « The Economics of Trademark Law », *TMR*, 1988, p. 267 à 306.
- LEMLEY, M. et VOLOKH, E., « Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases », *Duke L.J.*, 1998-1999, p. 147 à 242.
- LEMLEY, M. et MCKENNA, M., « Irrelevant Confusion », *Stan. L. Rev.*, 2009-2010, p. 413 à 454.
- LEMLEY, M. et VOLOKH, E., « Law, Virtual Reality, and Augmented Reality », *U. Pa. L. Rev.*, 2017-2018, p. 1051 à 1138.
- LEMLEY, M. et MCKENNA, M., « Owning Mark(et)s », *Mich. L. Rev.*, 2010-2011, p. 138 à 189.
- LEMLEY, M., « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », *Yale L.J.*, 1998-1999, p. 1687 à 1715.
- LEVICH, J., « Ambiguity in Federal Dilution Law Continues: *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, Case in Point », note sous *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158 (9^e Cir. 2011), *Berkeley Tech. L.J.*, 2012, p. 677 à 702.
- LIM, E., « Dilution, the Section 22 Debacle, and the Protection of Business Goodwill in Canada: Some Insights from U.S. Trademark Law and Policy », *TMR*, 2011, p. 1232 à 1287.
- LIM, E., « Of Chew Toys and Designer Handbags: A Critical Analysis of the "Parody" Exception under the U.S. Trademark Dilution Revision Act », *Campbell L. Rev.*, 2012-2013, p. 83 à 118.
- LITMAN, J., « Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age », *Yale L.J.*, 1998-1999, p. 1717 à 1735.
- LLEWELLYN, P., « Trademark Dilution Revisions: Proof of Fame, Dilution », *NY.L.J.*, 5 septembre 2008, p. 1 à 2.

- LONG, C., « Dilution », *Colum. L. Rev.*, 2006, p. 1029 à 1078.
- LUEPKE, M., « Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark -- A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law », *TMR*, 2008, p. 789 à 833.
- MCCARTHY, J., « Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared », *TMR*, 2004, p. 1163 à 1181.
- MCCARTHY, J., « Proving a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts? », *Hous. L. Rev.*, 2004-2005, p. 713 à 747.
- MCKENNA, M., « The Normative Foundations of Trademark Law », *Notre Dame L. Rev.*, 2006-2007, p. 1839 à 1916.
- MEALE, D. et SMITH, J., « Enforcing a trade mark when nobody's confused: where the law stands after *L'Oréal* and *Intel* », *JIPLP*, 2010, p. 96 à 104.
- Morrin, M. et Jacoby, J., « Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept », *J. Public Policy Mark.*, 2000, p. 265 à 276.
- MOSTERT, F., « Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village? », *TMR*, 1996, p. 103 à 141.
- NASER, M. et HAMMOURI, T., « The notion of famous, well-known trade marks and marks with repute compared », *JIPLP*, 2014, p. 312 à 321.
- NG-LOY, W., « The 'sense' and 'sensitivity' in the anti-dilution right », *SAC LJ*, 2012, p. 927 à 977.
- NGUYEN, X., « Fame Law: Requiring Proof of National Fame in Trademark Law », *Cardozo L. Rev.*, 2011-2012, p. 89 à 123.
- PATTISHALL, B., « Dawning Acceptance of the Dilution Rationale for Trademark-Trade Identity Protection », *TMR*, 1984, p. 289 à 310.
- PATTISHALL, B., « Trade-Marks and the Monopoly Phobia », *Mich. L. Rev.*, 1951-1952, p. 967 à 990.
- QUAEDVLIEG, A., « Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oréal », *Ars Aequi*, 2009, p. 799 à 808.
- RAMSEY, L., « Free Speech and International Obligations To Protect Trademarks », *Yale J. Int'l L.*, 2010, p. 406 à 467.
- REICHMAN, C., « State and Federal Trademark Dilution », *Franchise L.J.*, 1997-1998, p. 111 à 135.
- RUTZ, C., « After Arsenal and Electrocoin: Can the Opinions on Trademark Use Be Reconciled? », *IIC*, 2005, p. 682 à 705.
- SCHECHTER, F., « The Rational Basis of Trademark Protection », *Harv. L. Rev.*, 1926-1927, p. 813 à 833.
- SENFTLEBEN, M., « The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law », *IIC*, 2009, p. 45 à 77.
- SHAPIRO, F., « The MostCited Legal Scholars », *J. Legal Stud.*, 2000, p. 409 à 426.

SHEMTOV, N., « 'Trade mark use' in Europe: revisiting Arsenal in the light of Opel and Picasso », *JIPLP*, 2007, p. 557 à 563.

SIMON, D., « The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law », *Wash. L. Rev.*, 2013, p. 1023 à 1101.

SMITH, L., « Tarnishment and the FTDA: Lessening the Capacity to Identify and Distinguish », *B.Y.U. L. Rev.*, 2004, p. 825 à 861.

SPRIGMAN, C., « Copyright and the Rule of Reason », *JTHTL*, 2008-2009, p. 317 à 342.

STIGLER, G., « The Economics of Information », *J. Political Econ.*, 1961, p. 213 à 225.

TUSHNET, R., « Gone in 60 Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », *Tex. L. Rev.*, 2007-2008, p. 507 à 568.

VAVER, D., « Unconventional and Well-Known Trade Marks », *SJLS*, juillet 2005, p. 1 à 19.

WOLFF, J., « Non-Competing Goods in Trademark Law », *Colum. L. Rev.*, 1937, p. 582 à 608.

YEN, A., « Restoring the Natural Law: Copyright as Labor and Possession », *Ohio St. L.J.*, 1990, p. 517 à 559.

ŻELECHOWSKI, Ł., « Invoking Freedom of Expression and Freedom of Competition in Trade Mark Infringement Disputes: Legal Mechanisms for Striking a Balance », *ERA Forum*, 2018-2019, p. 115 à 135.

3. Rapports d'études et autres sources non publiées

BURRELL, R. et GANGJEE, D., « Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution », *University of Queensland, TC Beirne School of Law, Legal Studies Research Paper Series*, n°10-05, 2010, disponible en accès limité à l'adresse https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1604886, p. 1 à 35.

FULLER, Z., « Smell-alikes and interpretation of 'unfair advantage' – L'Oréal v Bellure », août 2009, disponible à l'adresse <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/smell-alikes-and-interpretation-of-unfair-advantage-loral-v-bellure>.

MAUDUIT, V., « Le Trademark Dilution Revision Act de 2006 et les difficultés de son interprétation en droit américain: Vers un monopole du titulaire de la marque sur celle ci ? », 13 juillet 2012, disponible à l'adresse <https://blogs.parisnanterre.fr/content/sujet%C2%A0le-trademark-dilution-revision-act-de-2006-et-les-difficultés-de-son-interprétation-e>.

MAUVAIS-GONI, L., « Le web comme espace de reconstruction de l'écrivain : le cas Louis-Ferdinand Céline », septembre 2014, disponible à l'adresse <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65190-le-web-comme-espace-de-reconstruction-de-l-ecrivain-le-cas-louis-ferdinand-celine.pdf>, p. 1 à 99.

PRAHL, D. et SCUNGIO, M., « United States of America: Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding (Q245) », 7 juin 2015, disponible à l'adresse <https://aippi.org/library/q245-group-reports-us/>, p. 1 à 8.

SHCHETININA, A., « The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law », *Stanford – Vienna Transatlantic Technology Law Forum, TTLF Working Papers*, n°35, 2018, disponible à l'adresse https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/05/shchetinina_wp35.pdf, p. 1 à 60.

X, « Frank Isaac Schechter », disponible à l'adresse https://www.iphalloffame.com/frank_isaac_schechter/, s.d., consulté le 25 décembre 2019.

