

Le ternissement des marques

Auteur : de Marchin, Marie

Promoteur(s) : Vanbrabant, Bernard

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

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

Année académique : 2016-2017

URI/URL : <http://hdl.handle.net/2268.2/3526>

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.

RÉSUMÉ

L'importance économique des marques est devenue une réalité. Le droit des marques s'est développé de façon parallèle faisant de la marque un instrument juridique qui confère à son titulaire un droit exclusif d'usage qui permet d'identifier les produits ou les services qu'elle offre au public face à ses concurrents mais qui apparaît aussi comme un repère qui relie le consommateur à l'entreprise à laquelle elle appartient.

Dans le droit des marques, le ternissement est l'un des préjudices que peut connaître un produit ou un service. Dans un premier temps, on constatera qu'en Europe, la notion de ternissement des marques a fort évolué ces dernières années. D'abord étant considérée comme étant l'une des formes de la dilution, on verra, à l'étude de différentes affaires, que la notion de ternissement s'est, aujourd'hui, affirmée *sui generis*.

Après avoir défini la notion de ternissement, à savoir porter atteinte à la réputation ou à la renommée d'un produit ou d'un service, nous proposerons une typologie de ce préjudice potentiel. Cette typologie pourra permettre, à l'avenir, de mieux cerner encore la notion de ternissement, de l'affiner et ainsi, éventuellement, d'être utilisée de façon la plus efficiente.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	2
INTRODUCTION.....	4
I. APERÇU DU DROIT DES MARQUES : HISTORIQUE ET SOURCES.....	6
1. Historique.....	6
2. Sources.....	7
2.1. <i>Les sources européennes</i>	7
2.2. <i>Les sources nationales</i>	10
II. LA MARQUE, PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ENREGISTREMENT ET EXCEPTION : LA MARQUE NOTOIRE ET LA MARQUE RENOMMÉE.....	10
1. L'enregistrement d'une marque, principes généraux.....	10
2. La marque notoire et la marque renommée.....	12
2.1. <i>La marque notoire</i>	12
2.2. <i>La marque renommée</i>	13
2.3. <i>Cas particulier, la marque patronymique</i>	15
III. LES FONCTIONS DE LA MARQUE.....	15
1. La fonction d'identification	15
2. La fonction d'indication d'origine.....	16
3. La fonction de qualité.....	16
4. La fonction publicitaire	17
IV. LE TERNISSEMENT DE LA MARQUE.....	19
1. Décisions de la Cour européenne.....	19
1.1. <i>Affaire ADIDAS</i>	19
1.2. <i>Affaire INTEL</i>	20
1.3. <i>Affaire IRON & SMITH</i>	23
2. Décisions du Tribunal européen.....	23
2.1. <i>Affaire SIGLA</i>	23
2.2. <i>Affaire COCA-COLA</i>	25
2.3. <i>Affaire MUSTANG-BEKLIDUNGSWERKE</i>	26
3. Décisions de l'EUIPO.....	27
3.1. <i>Affaire HOLLYWOOD</i>	27
3.2. <i>Affaire BEATLE</i>	28

V. PROPOSITION DE TYPOLOGIE DU PREJUDICE QUE PEUT ENGENDRER LE TERNISSEMENT DE LA MARQUE.....28

1. Porter atteinte à la réputation du produit/service via un risque de confusion.....	29
1.1. <i>Affaire SPA</i>	30
1.2. <i>Affaire CITIBANK</i>	31
1.3. <i>Affaire PRIMA</i>	31
1.4. <i>Affaire INBEV</i>	32
2. Porter atteinte à la réputation via des produits/services considérés de qualité moindre	33
2.1. <i>Affaire DIOR</i>	33
2.2. <i>Affaire L'ORÉAL</i>	35
2.2. <i>Affaire SCHERRER</i>	35
3. Porter atteinte à la réputation du produit/service en touchant à son « intégrité »	36
3.1. Porter atteinte à « l'intégrité » via l'emballage	36
3.1.a. <i>Affaire BRISTOL-MYERS SQUIBB</i>	36
3.1.b. <i>Affaire LOENDERSLOOT</i>	37
3.2. Porter atteinte à « l'intégrité » via une commercialisation estimée inappropriée	37
3.2.a. <i>Affaire COPAD</i>	37
4. Porter atteinte à la réputation via des produits/services considérés comme nocifs	39
4.1. <i>Affaire HOLLYWOOD</i>	39
4.2. <i>Affaire CAMEL</i>	40
4.3. <i>Affaire PRINCE</i>	40
5. Porter atteinte à la réputation du produit/service via un comportement parodique ou ridicule	41
5.1. <i>Affaire « LA VACHE QUI RIT »</i>	42
5.2. <i>Affaire DANONE</i>	42
CONCLUSION.....	45
BIBLIOGRAPHIE.....	48
LISTE DES ABREVIATIONS PRINCIPALES.....	52

INTRODUCTION

Plus particulièrement encore en période de crise, la compétitivité est essentielle et passe, inévitablement, par l'innovation, qui dépend de la propriété intellectuelle, et donc, notamment, par la détention d'une marque.

La marque est aujourd'hui une richesse dont l'économie tout entière d'un pays profite. A contrario, rien qu'en ce qui concerne la contrefaçon, l'Europe « *estime qu'elle fait disparaître 100 000 emplois par an* » et représenterait, à elle seule, « *plus de 520 milliards d'euros de l'économie mondiale.* »¹.

La marque joue un rôle considérable dans la société, non seulement à l'égard de son titulaire mais aussi à l'égard du public, des consommateurs. L'atteinte à une marque peut couvrir différents aspects. Celui qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail est le « ternissement » que l'on peut définir comme le fait de porter atteinte à la réputation, à la renommée d'une marque.

En Europe, nous verrons que, de nos jours, le ternissement s'inscrit essentiellement dans l'atteinte à certaines fonctions de la marque. On l'a précisé, lorsque le préjudice porte atteinte à la réputation ou à la renommée de la marque, il s'agit de ternissement. Lorsque cette atteinte porte sur le caractère distinctif de la marque il s'agira de dilution et il n'y aura dilution que s'il y a une utilisation assez massive de la marque. Enfin, lorsqu'il est tiré indûment profit de la marque, sans qu'il y ait nécessairement dilution et même s'il ne s'agit que d'une seule fois, on parlera de parasitisme².

Dans un domaine où la volonté de protection d'une marque peut être internationale, il est intéressant de noter qu'aux Etats-Unis, la notion de ternissement fait partie intégrante de celle de dilution. Le premier à avoir articulé ces notions a été Schechter³ qui prônait la protection

¹ Delphine Sarfati, in La revue des marques, n°85, janvier 2014.

² Cours de bac de l'Université de Liège, Droits intellectuels, Bernard Vanbrabant, 2015-2016.

³ F.I. Schechter, *The rational basis of trademark protection*, in Harvard Law Review, 1927.

du titulaire d'une marque contre une atteinte allant au-delà de celle qu'occasionne l'usage d'une marque identique ou similaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires qui sèment la confusion quant à leur origine. Les juridictions des États-Unis, où les titulaires de certaines marques sont protégés contre la dilution depuis la fin des années 1920, ont largement enrichi le lexique de la dilution en la décrivant en termes de diminution, de délayage, d'amenuisement, d'affaiblissement, de sape, d'estompage, d'érosion et de grignotage insidieux d'une marque. Ici, l'essence de la dilution est que la diminution du caractère distinctif de la marque a pour conséquence que celle-ci n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Ainsi, pour citer à nouveau Schechter, *« si l'on tolère des restaurants Rolls Royce et des cafeterias Rolls Royce, ainsi que des pantalons Rolls Royce et des bonbons Rolls Royce, dans dix ans, il n'y aura plus de marque Rolls Royce. »*¹. Schechter s'était lui-même inspiré d'une décision rendue en 1924 en Allemagne autorisant le propriétaire de la marque notoire Odol, enregistrée pour des bains de bouche, à obtenir l'annulation de l'enregistrement de la même marque pour des produits sidérurgiques dans la mesure où sa marque perdait de son attrait si tout le monde pouvait l'utiliser pour désigner ses propres produits. Il est cocasse que la notion de « dilution » trouve son origine dans du bain de bouche ! Notons que la notion de dilution a été codifiée dans le droit fédéral américain en 1996 et a totalement été revu en 2006².

L'Association Internationale pour la protection de la Propriété Intellectuelle (AIPI), qui représente aujourd'hui 125 pays, dont la Belgique, s'inspire de la tendance américaine dans la mesure où elle définit le concept de la « dilution de marque » comme sous-tendant lui-même deux concepts, celui de porter atteinte au caractère distinctif de la marque et celui de porter atteinte à la renommée de la marque : *« le droit distingue généralement deux branches dans la doctrine de la dilution, à savoir l'affaiblissement et le ternissement (...) Le ternissement se produit quand une marque notoire est utilisée d'une manière qui porte atteinte à son image telle que créée et entretenue par son titulaire. Le ternissement désigne globalement des actes qui portent atteinte à la renommée de la marque d'une autre personne. Les termes*

¹ Hearing before the House Committee on Patents, 72nd Cong., 1st Sess., p.15. Cité par W.J. Derenberg, Trademark Dilution, p.449.

² Le Trademark Dilution Revision Act de 2006 a revu complètement la législation, voir notamment, 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, MBDE, <http://blogs.u-paris10.fr/mbde>.

« affaiblissement » et « ternissement » proviennent du droit américain mais aujourd'hui, les tribunaux et les commentateurs les emploient dans la plupart des pays.¹ ».

En Europe, le ternissement est un préjudice bien distinct de celui de la dilution. A travers l'étude de différentes affaires, nous tenterons de dégager des principes généraux : en quoi y a-t-il ternissement, est-ce fonction de la nature des produits, de leur nocivité, de leur qualité ou encore de leur réputation ou de leur emballage... Nous proposerons ensuite une typologie des cas de ternissement.

I. APERÇU DU DROIT DES MARQUES : HISTORIQUE ET SOURCES

1. Historique

Le dictionnaire juridique Cornu définit la marque comme un « *signe sensible apposé sur des produits ou accompagnant certains services afin de les distinguer de produits ou de services émanant d'entreprises concurrentes* »².

Les origines de la marque sont très lointaines. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence que certains artisans, notamment en Egypte et en Grèce, avaient déjà pour habitude de signer leur production en y apportant une marque distinctive. Nombreuses sont les marques, à l'époque romaine, figurant sur les tuiles ou les opercules d'amphores. Ainsi donc, dès l'Antiquité, la marque servait déjà à distinguer la marchandise d'un fabricant ou d'un commerçant de celle d'un concurrent³

Au Moyen Age, le régime des corporations imposait aux artisans que leurs produits satisfassent à des critères de qualité définis par la profession. Les corporations disposaient du monopole des ventes et toute concurrence était interdite entre leurs membres. Le sceau de la corporation témoignait alors de la qualité du produit tandis que les artisans n'étaient pas encouragés à valoriser leur propre marque.

¹ AIPPI, Question 214, Protection contre la dilution de la marque, décembre 2009, pages 1 et 2.

² E. Cornu, *Vocabulaire juridique*, 6^{ème} édition 2004, p.568.

³ A. Braun et E. Cornu, *Précis des marques : la convention Benelux, le droit communautaire, les lois pénales et la compétence civile belges, les conventions internationales*, 5^{ème} édition, Bruxelles, Larcier, 2009, p.3.

Avec le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 (qui proclame la liberté du commerce et de l'industrie), la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 (qui suit dans ses objectifs le décret d'Allarde), et la Révolution industrielle, les échanges et la production s'intensifient. Il devient nécessaire pour un producteur d'utiliser un signe distinctif sur ses produits afin de se faire connaître, puis reconnaître, par les consommateurs. Les premières formes de publicité apparaissent ainsi que les premières marques modernes. C'est à cette époque que les premières lois sur les marques apparaissent en Europe : 1857 en France, 1862 en Grande-Bretagne, 1868 en Italie, 1874 en Allemagne et 1879 en Belgique¹.

Les marques sont ainsi devenues l'une des manifestations les plus représentatives de l'économie moderne. Elles ont pénétré notre vocabulaire jusqu'à devenir des noms communs tels que Thermos, Bic, Calepin, Bretelle, Aspirine ou encore Bikini. Le développement de la vente en libre-service dans les années 1960, la création de chaînes de supermarchés et d'hypermarchés dans les années 1980 ont contribué à la diffusion des marques nationales et internationales.

Ainsi, le droit des marques est une des branches du droit intellectuel qui est caractérisée par une forte européanisation. Les acteurs économiques, utilisant leurs marques sur les marchés nationaux, européens et internationaux, sont plutôt favorables à une harmonisation européenne. Celle-ci a été initiée en 1988 avec la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988. La marque communautaire est ensuite apparue via le règlement 40/94/CE du 20 décembre 1993.

2. Sources

En Belgique, les marques sont protégées essentiellement par deux types de sources, les sources européennes (2.1.) et les sources nationales (2.2.)².

2.1.Les sources européennes

Le législateur européen régit le droit des marques par le biais de deux instruments, la directive et le règlement.

¹ A. Braun et E. Cornu, *Op. cit.*, pp.3 à 5.

² B. Vanbrabant, *Introduction au droit de la propriété intellectuelle*, Liège, Presse universitaire de Liège, 2015, p. 192.

La première directive, intitulée directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, avait pour but d'harmoniser certaines dispositions nationales en matière de marques. Cette première directive ne rapprochait que les dispositions qui avaient une influence sur le marché intérieur, à savoir : la définition des signes protégeables, les motifs de refus d'enregistrement ou de nullité et les droits conférés par la marque. Cette directive a été codifiée par la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008¹. En conséquence, c'est à cette directive, toujours d'harmonisation partielle, qu'il fallait se référer jusqu'à l'adoption du « paquet marques ».

La première directive a permis l'adoption du règlement sur la marque communautaire qui est entré en vigueur le 1er avril 1996. Ce règlement a créé la marque communautaire qui est une marque qui se superpose aux marques nationales. Les entreprises ont donc le choix entre demander une marque nationale ou communautaire. Si elles choisissent d'adopter la marque communautaire, par un titre unique, celle-ci sera valable sur tout le territoire de l'Union européenne. Les titulaires de cette marque disposent d'une protection identique régie exclusivement par le droit de l'Union dans tous les Etats membres. Ce règlement a été codifié par le Règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Jusqu'au 23 mars 2016, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après OHMI) gérant la marque communautaire².

La réforme du droit des marques ou « *paquet marques* » a été adopté par le Parlement européen le 15 décembre 2015. Ce « *paquet marques* » a apporté des modifications tant substantielles que formelles et a pour objectif d'harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l'Union européenne.

Deux textes ont été adoptés :

1. La Directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015³ rapprochant les législations des États membres sur les marques. Il s'agit d'une refonte de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008. Les Etats membres ont

¹ B. Vanbrabant, *Op. Cit.*, pp.193-194

² B. Vanbrabant, *Op. Cit.*, p.195.

³ JOUE, L 336 du 23 décembre 2015.

jusqu'au 15 janvier 2019 pour intégrer dans leur droit national les nouvelles dispositions qui en résultent à l'exception des dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité qui bénéficie d'un délai de transposition de 7 ans.

2. Le Règlement 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015¹ modifiant le Règlement n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le Règlement n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du Règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le Règlement n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'OHMI (marques, dessins et modèles) L 341/21 du 24 décembre 2015. Le nouveau règlement est entré partiellement en vigueur le 23 mars 2016 (certaines dispositions n'entreront en vigueur que le 1^{er} octobre 2017). Il comprend de nombreuses modifications, tant par rapport aux modalités de dépôt d'une marque qu'au mode de désignation des produits et services, un nouveau système de taxe, différentes modifications de procédure et il réaffirme également les droits conférés au titulaire de la marque².

Notons que l'expression « marque communautaire » est remplacée par « marque de l'Union européenne » (et plus largement le terme « communautaire » est remplacé par « européen(ne) ») dont la gestion dépend à présent de l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO), nouveau nom de l'OHMI.

Enfin, dans la mesure où, comme nous le verrons³, l'article 6bis de la convention de Paris a une incidence dans le cadre de ce travail, notons que le considérant 41 de la Directive 2015/2436⁴ précise que : « *les Etats membres sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et par l'accord ADPIC⁵. Il est nécessaire que la présente directive soit en parfaite cohérence avec ladite convention et ledit accord.* ».

¹ JOUE, L 341 du 24 décembre 2015.

² A-L. Villedieu, *Modernisation du droit européen des marques : la réforme adoptée*, Lexplicité, sur <http://www.lexplicité.fr/modernisation-droit-euopen-marques-reforme-adoptee/> et Cabinet Beau de Loménie, *Le « Paquet Marques » n'est pas neutre*, sur <http://www.bdl-ip.com/fr/actualites/flash-info/id-164>

³ Partie II. La marque, principes généraux d'enregistrement et exception : la marque notoire et la marque renommée

⁴ JOUE, L 336 du 23 décembre 2015, p.6.

⁵ Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits des propriétés intellectuelles qui touchent au commerce.

2.2. Les sources nationales

En Belgique, le droit des marques est réglé par la convention Benelux¹ en matière de propriété intellectuelle qui est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006². Le code de droit économique, en son article XI.163 renvoie à cette convention.

En Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, cette matière n'est plus réglée au niveau national depuis l'adoption d'une loi Uniforme en mars 1962, entrée en vigueur en Belgique en 1971 et qui a, par la suite, été remplacée par la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle qui reprend les différentes législations qui étaient en vigueur en matière de marques, de dessins et de modèles.

II. LA MARQUE, PRINCIPES GENERAUX D'ENREGISTREMENT ET EXCEPTION : LA MARQUE NOTOIRE ET LA MARQUE RENOMMÉE

L'enregistrement d'une marque est abordé dans la mesure où, comme nous le verrons, il existe une exception à l'autorisation d'enregistrement, lorsque la marque déposée antérieurement est une marque notoire ou une marque renommée. Or, nous verrons que la marque notoire ou renommée est plus susceptible que d'autres de souffrir du préjudice qu'est le ternissement.

1. L'enregistrement d'une marque, principes généraux

Le droit des marques prévoit la « condition de disponibilité » de la marque c'est-à-dire qu'il est exigé que la marque ne porte pas atteinte à des droits antérieurs.

Deux principes doivent être appliqués afin d'opérer la recherche d'antériorité en matière de marque: le principe de territorialité et le principe de spécialité. Seules les marques antérieures produisant leurs effets sur le même territoire que la marque que l'on souhaite enregistrer devront être prises en compte en vertu du principe de territorialité.

¹ 22 MARS 2006 — Loi portant assentiment à la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005, MB du 26 avril 2006, pp.21866 à 21898.

² B. Vanbrabant, *Op. cit.*, p.192.

Une fois le territoire délimité, il faudra identifier les marques antérieures pertinentes. Ainsi un signe ne sera considéré comme indisponible que s'il est déjà réservé dans le secteur économique que l'on souhaite investir avec la nouvelle marque. A l'inverse, réservé uniquement pour d'autres activités, il reste disponible : il s'agit du principe de spécialité. Aucun risque de confusion ne peut en effet exister, dans l'esprit des consommateurs, entre des produits de nature tout à fait différente. Ainsi, la marque « Mont-Blanc » pour les stylos peut tout à fait exister et être valide alors même qu'existe à ses côtés une marque « Mont-Blanc » destinée à des desserts, tout comme la marque « Mazda » pour des voitures et pour des piles électriques.

Il existe toutefois une exception à ce principe de spécialité : il s'agit de la marque notoire et de la marque renommée qui peuvent constituer une antériorité susceptible d'invalidier une marque et ce même si les produits et services concernés sont différents.

On notera ici qu'avec le « paquet marques », la volonté de l'Europe était de pousser encore l'harmonisation du droit des marques. Ainsi, le considérant 10 de la Directive 2015/2436, précise « *Il est essentiel de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les Etats membres. A l'instar de la protection étendue accordée aux marques de l'Union européenne qui jouissent d'une renommée dans l'Union, une protection étendue devrait également être accordée, au niveau national, à toutes les marques enregistrées qui jouissent d'une renommée dans l'Etat membre concerné.* »¹. La réforme assure donc une meilleure prise en compte, en Europe, de la marque renommée dans la mesure où, lorsque chaque Etat membre aura intégré cette nouvelle disposition dans sa législation nationale, l'usurpation d'une marque renommée au niveau national pourra constituer une atteinte au droit des marques et non plus seulement, comme en France actuellement par exemple, une simple action délictuelle de droit commun. La Belgique, avec la Convention Benelux, a sans nul doute joué un rôle précurseur en la matière.

Cette réforme du « Paquet marques » correspond aux conclusions de maître Wahl dans l'arrêt *Iron & Smith*², qui insistait sur l'importance de laisser les marques nationales exister parallèlement aux marques de l'Union européenne. Ainsi, si les arrêts de la Cour européenne

¹ JOUE, L 336 du 23 décembre 2015, p.2.

² CJUE du 3 septembre 2015, *Iron & Smith kft v/s Unilever NV*, Aff. C – 125/14, Conclusions, pt n°30. Il s'agit d'un refus d'enregistrement par l'office hongrois de la propriété intellectuelle et *Iron & Smith kft* introduit alors une demande de réformation de la décision.

ont une définition de plus en plus large de la renommée, l'accent est mis de façon de plus en plus pointue sur l'importance de l'addition des critères pour reconnaître une atteinte. Cette balance est, selon nous globalement atteinte avec cette nouvelle harmonisation. Une certaine marge de manœuvre est laissée aux juges nationaux pour interpréter les décisions de la Cour européenne dans la mesure où ces derniers sont sans doute plus à même de saisir l'opportunité d'une marque nationale selon le cas d'espèce.

2. La marque notoire et la marque renommée

Les concepts de marque « notoire » ou de marque « renommée » font référence à des marques qui, suite à l'usage intensif et parfois ancien qui en est effectué par leurs titulaires, jouissent d'un degré de connaissance élevé auprès du public et, partant, bénéficient d'une protection élargie. En droit des marques, ces deux notions font l'objet d'un régime spécifique.

En toutes circonstances, celui qui doit « dire le droit » en la matière ne peut ignorer les forces opposées en présence. Les titulaires de marques notoires ou de marques renommées ont un intérêt particulier à créer une zone d'exclusion aussi vaste que possible autour de leurs marques tandis que les autres acteurs du marché ont intérêt à maintenir cette zone dans les limites les plus étroites possibles.

2.1. La marque notoire

La marque « notoire », telle que définie à l'article 6 bis de la convention de Paris, s'entend d'une marque qui peut jouir d'une protection quand bien même elle ne fait pas l'objet d'un enregistrement, et ce par dérogation au principe général selon lequel le droit de marque s'acquiert par un dépôt.

La convention Benelux, dans son article 2.4.e., précise que n'est pas attributif du droit à la marque « *l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la convention de Paris, appartenant à un tiers qui n'est pas consentant.* ».

Enfin, soulignons qu'en vertu de l'article 3 des recommandations de l'OMPI de 1999¹, les Etats membres, et donc y compris la Belgique qui a adhéré à l'OMPI en 1975, doivent s'engager à protéger la « marque notoire », notamment, contre la « dépréciation et la dilution ».

2.2. La marque renommée

La marque « renommée », telle que reprise dans l'article 5.3.a) de la Directive 2015/2436 et dans l'article 8§5 du Règlement 2015/2424, s'entend d'une marque dont le champ de protection s'étend au-delà du principe de spécialité, dans l'hypothèse où l'atteinte est telle que le dénigrement ou la dilution porte atteinte au caractère distinctif de la marque.

En 1999, dans l'affaire GENERAL MOTORS², la CJCE a précisé la notion de marque renommée. La marque renommée ne peut exister que si le public la connaît suffisamment pour effectuer un rapprochement entre les deux marques en conflit³. Le public visé est celui concerné par cette marque et il peut aussi bien être le grand public que le public spécialisé⁴. Cette distinction entre public peut paraître quelque peu arbitraire et on ne peut que constater que la définition de la renommée d'une marque est alors relativement souple en droit communautaire.

En 2003 dans l'affaire DAVIDOFF⁵, la CJCE précise que le titulaire d'une marque renommée peut bénéficier d'une protection spécifique lorsque le signe postérieur est enregistré pour des produits et services identiques mais aussi seulement similaires⁶. Quelques mois plus tard, dans l'affaire ADIDAS⁷, elle confirmera cette position.

¹ OMPI, Recommandations concernant la protection des marques notoires de 1999, Troisième session, Genève, 8 – 12 novembre 1999.

² CJCE du 14 septembre 1999, Général Motors v/s Yplon SA, Aff. C-375/97, *RTD com* 2000, p. 87. Général Motors est titulaire de la marque Benelux Chevy pour la vente de véhicule. En décembre 1995, GM saisit le tribunal de commerce de Tournai afin qu'il soit fait interdiction à Yplon d'utiliser le signe Chevy pour désigner des produits de détergent ou de nettoyage. Le tribunal de commerce a posé une question préjudicielle à la CJCE sur le sens et l'application dans l'espace du terme « renommée ».

³ CJCE du 14 septembre 1999, Général Motors v/s Yplon SA, Aff. C-375/97, points n°22 et 23.

⁴ CJCE du 14 septembre 1999, Général Motors v/s Yplon SA, Aff. C-375/97, pt n°24.

⁵ CJCE du 9 janvier 2003, Davidoff v/s Gofkid Ltd, Aff. C-292/00, *TRC com* 2003, p. 601. Davidoff, établi en Suisse, vend de produits de luxe (cosmétique masculin, cravate, cognac, lunette, cigares et cigarettes, pipes,...) et Gofkid, établi à Hong Kong, sous le signe Durfee, vend de l'artisanat (objets décoratifs, cendriers, porte-cigarettes en passant, notamment, par des montres et des objets de bijouterie,...). Davidoff estime qu'il y a un risque de confusion (même écriture...) et que *cela porte atteinte à sa bonne réputation dans la mesure où le public n'associerait pas le territoire chinois à des produits exclusifs de qualité* (pt n°9).

⁶ Et ce, pour autant que l'Etat membre l'ait prévu.

⁷ CJCE du 23 octobre 2003, Aff. C-408/01, Adidas, *JCP* 2004, p. 113. Cette affaire étant relevante par rapport à la définition de ternissement, elle est commentée dans la partie IV de ce travail, *Le ternissement de la marque*.

L'intérêt de protection de la marque renommée est tel que la Cour européenne va, dans l'affaire INTERFLORA en 2011¹, ériger une fonction de la marque renommée. Il s'agit pour Y. Basire, d'une « *fonction innovante qui pourrait s'ajouter à la fonction essentielle* »².

Par une décision du 3 septembre 2015³, la Cour européenne est venue apporter de nouvelles précisions sur la qualification de « marque européenne renommée ». La notion de « renommée » suppose que la marque soit connue sur une « partie substantielle » du territoire de l'Union européenne et cette partie substantielle peut coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre. Elle précise alors qu'il n'est pas exigé du titulaire de la marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'Etat membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure a été déposée. La Cour européenne fait donc ici une interprétation souple et pragmatique de l'appréciation des conditions de qualification d'une marque européenne renommée, elle tient compte de la réalité de la connaissance de la marque dans le pays concerné.

Dans certains textes, on retrouve également une distinction entre les marque ayant une renommée et celle ayant une haute renommée⁴ mais, en l'état actuel du droit Benelux et du droit belge, la marque de haute renommée n'existe pas, même si elle est parfois évoquée en doctrine⁵.

¹ CJUE du 22 septembre 2011, Aff. C-323/09, Interflora Inc v/s Mark&Spencer, RTD com. 2012, p. 103. Interflora se plaignait de l'utilisation, dans le cadre du service de référencement "AdWords" du terme "Interflora" de même que des variantes constituées de ce terme ainsi que d'expressions comportant « Interflora » en tant que mots clés. La Cour de Budapest va alors introduire une demande de décision préjudicielle à la Cour européenne.

² Y. Basire, *La renommée de la marque ou l'émergence d'un droit moral en droit des marques*, in Légipresse, n°326, avril 2015.

³ CJUE du 3 septembre 2015, Iron & Smith kft v/s Unilever NV, Aff. C – 125/14. Refus d'enregistrement par l'office hongrois de la propriété intellectuelle et Iron & Smith kft introduit alors une demande de réformation de la décision.

⁴ AIPPI, Question 100, Protection des marques notoires non enregistrées (art. 6bis Convention Union de Paris) et protection de marques de haute renommée, Comité Exécutif de Barcelone, 30 septembre - 5 octobre 1990 Annuaire 1991/I, pp. 271 – 273.

⁵ A. Braun et E. Cornu, *Précis des marques*, Larcier, 2009, n°180, p.231.

2.3. Cas particulier, la marque patronymique

Notons qu'il y a un cas particulier : les droits de la personnalité. Il n'y aura atteinte que si le nom est rare ou célèbre et que la marque le reproduit à l'identique car il y a alors un risque de confusion. Tel fut le cas dans l'affaire DUCASSE¹.

III. LES FONCTIONS DE LA MARQUE

Si les fonctions de la marque peuvent se regrouper en deux grandes catégories, l'expression juridique de l'entreprise et l'impression juridique pour le consommateur², la doctrine belge dégage quatre fonctions de la marque : la fonction d'identification, la fonction d'indication d'origine, la fonction de qualité et la fonction publicitaire³. Certaines de ces fonctions, à des degrés divers, comme nous le verrons, ont un impact sur le préjudice éventuel qu'est le ternissement de la marque.

1. La fonction d'identification

Selon Dominique Kaesmacher, spécialiste des droits intellectuels, il s'agit de la fonction essentielle de la marque dans la mesure où elle permet aux consommateurs, d'une part, et aux producteurs, aux commerçants et aux prestataires de services, d'autre part, d'identifier et de reconnaître les produits⁴.

Cette fonction est protégée juridiquement par les différentes sources du droit des marques : la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle en son article 2.20 alinéa 1 et 2, et le règlement sur la marque européenne en son article 9, §1 et 2, a et b.

¹ France, Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 2003, n°00-18192. Le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, Alain Ducasse, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.

² Y. Basire, *Les fonctions de la marque, essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, CEIPI n°63, Université de Strasbourg, novembre 2014, 673 p.

³ D. Kaesmacher (sous la direction de), *Les droits intellectuels*, 2^{ème} éd., Bruxelles, Larcier, 2013, p. 159.

⁴ D. Kaesmacher (sous la direction de), *Op. Cit.*, p. 159.

2. La fonction d'indication d'origine

Cette fonction indique que les produits de même marque proviennent tous de la même origine. La notion d'origine reçoit une acceptation élargie dans le sens où elle peut désigner un groupe d'entreprises, des entreprises liées entre elles par un contrat de licence ou des entreprises successives qui sont capables de produire des produits similaires¹.

Dans un premier temps, la doctrine a soutenu que la marque indiquait que les produits provenaient de la même entreprise ou du même groupe d'entreprise. Cette hypothèse a été remise en doute par la possibilité, pour une entreprise, d'exercer une cession libre de la marque ou de réaliser une concession de licence de marque². Certains ont donc remis en cause cette fonction mais celle-ci a été confirmée tant au niveau de l'Union européenne que de l'Organisation mondiale du commerce³.

Cette fonction est protégée juridiquement à l'article 2.20 alinéa 1 et 2 de la Convention Benelux et à l'art 9 §2 a et b du règlement sur la marque européenne.

3. La fonction de qualité

Du point de vue économique, il s'agit d'une des fonctions les plus importantes de la marque. Cependant, elle n'est pas protégée juridiquement car il ne s'agit pas d'une fonction autonome mais d'une fonction dérivée de celle de l'indication de provenance. Le consommateur s'attend à ce que des produits de même marque présentent la même qualité. La sanction économique est la sanction principale en cas de diminution de la qualité. Cette dernière peut également entraîner la responsabilité de l'entreprise et le refus d'enregistrement des marques trompeuses⁴.

Il s'agit de l'un des aspects qui peut paraître comme l'essence même de la marque et qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail. En effet, la marque exerce pour le consommateur une fonction de garantie d'identité. Elle atteste que les produits ou services commercialisés sous ce signe ont bien une même origine commerciale et un lien de confiance

¹ D. Kaesmacher (sous la direction de), *Op. Cit.*, p. 160.

² D. Kaesmacher (sous la direction de), *Op. Cit.*, pp. 159-160.

³ D. Kaesmacher (sous la direction de), *Op. Cit.*, p. 160.

⁴ D. Kaesmacher (sous la direction de), *Op. Cit.*, p. 160.

avec le consommateur peut se développer. De ce fait, elle ne doit pas être trompeuse, non seulement pour ne pas nuire aux intérêts des consommateurs, mais également pour ne pas fausser le jeu de la concurrence.

La notion de « ternissement de la marque » s'inscrit dans cette approche de qualité de la marque. Dans ses conclusions dans l'affaire HAG II l'avocat général Jacobs, même s'il reconnaît que la garantie de qualité n'est pas absolue, affirme : "*La fonction d'une marque est de faire savoir au consommateur que toutes les marchandises vendues sous cette marque ont été produites par la même personne ou sous son contrôle et seront, selon toute vraisemblance, de même qualité*"¹. La marque est donc un instrument de référence, instrument qui doit être fiable et constant. Tous les produits ou services désignés sous une même marque, dans un secteur déterminé doivent provenir de la même entreprise à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Ainsi, selon nous, s'il est porté atteinte à cette fonction de qualité, il peut y avoir ternissement de la marque notamment en proposant des produits ou des services de moins bonne qualité ou encore s'il y a reconditionnement ou encore réétiquetage.

4. La fonction publicitaire

La marque est le support idéal pour la publicité. Avec les investissements publicitaires, la marque acquiert parfois une renommée telle qu'elle apparaît comme un bien ayant une valeur propre². Ainsi, selon le magazine *Forbes* et son classement annuel des 100 marques les plus valorisées au monde, APPLE est en tête, et de loin, avec une valeur estimée à 154,1 milliards de dollars soit environ 135 milliards d'euros³.

Cette fonction est protégée juridiquement par l'article 2.20 alinéa 1 c de la convention Benelux et l'article 9, 2, c du règlement sur la marque.

¹ CJCE du 17 octobre 1990, SA CNL-SUCAL NV v/s HAG GF AG, affaire communément appelée « HAG II », Aff. C-10/89, conclusions de l'avocat général F-G JACOBS (pt n° 24), RJDA 1/91 p 16. Il s'agit d'une société belge qui s'oppose à une société allemande, Hag et qui produit et commercialise du café décaféiné selon un procédé qu'elle a découvert. Elle s'était implantée en Belgique entre les deux guerres mais a vu son usine séquestrée en tant que bien ennemi en 1944. En 1971, l'usine belge a cédé sa marque, la SA CNL-SUCAL NV est née et a commencé à importer du café décaféiné en République fédérale d'Allemagne sous la dénomination "HAG ". Afin de s'y opposer, HAG, qui prétend que "Kaffee HAG" a acquis en Allemagne le statut d'une marque notoire et que le produit décaféiné qu'elle commercialise sous cette dénomination est, grâce à un nouveau procédé de fabrication, d'une qualité supérieure au café décaféiné qu'importe CNL-SUCAL en République fédérale d'Allemagne, a introduit une action devant les juridictions allemandes.

² D. Kaesmacher (sous la direction de), *Op. cit.*, p. 161.

³ <https://www.forbes.com>

La protection de la fonction publicitaire consiste, selon nous, à défendre aussi le pouvoir attractif intrinsèque de la marque et donc, notamment, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail, à protéger la marque contre un éventuel ternissement.

L'affaire CENTRAFARM du 31 octobre 1974¹, qui concerne une importation parallèle de médicaments², définit l'objet de la marque et sa fonction de publicitaire de la façon suivante : « *protéger le titulaire de la marque contre des risques de confusion de nature à permettre que des tiers tirent indûment parti de la réputation de produit de ce titulaire.* » Selon nous, si le terme ternissement n'est pas explicitement utilisé, le fait de tirer indûment parti de la réputation va au-delà du « simple » enrichissement et peut dès lors porter atteinte à la réputation, à la renommée de ladite marque.

Dans le même ordre d'idée, dans l'affaire GOOGLE en mars 2010³, la Cour européenne affirme que « *le titulaire d'une marque peut avoir non seulement l'objectif d'indiquer, par ladite marque, l'origine de ses produits ou de ses services, mais également celui d'employer sa marque à des fins publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur* »⁴. Selon nous, l'information et la volonté de persuader le consommateur peuvent être altérés si une marque concurrente présente des produits ou services de moins bonne qualité ou encore nocifs et de là il peut y avoir un ternissement de la marque initiale.

¹ CJCE du 31 octobre 1974, Centrafarm, Aff. C-16/74.

² Un médicament était vendu sous la même marque aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne mais à un prix nettement moins cher dans ce dernier. La société Centrafarm s'est mise à importer aux Pays-Bas des médicaments acquis en toute légalité en Grande-Bretagne. Le titulaire hollandais a saisi les juridictions de son pays d'une action en contrefaçon. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation néerlandaise a posé une question préjudicielle à la CJCE : la règle de libre circulation des marchandises empêche-t-elle le titulaire de marques parallèles dans plusieurs Etats membres de s'opposer à l'importation dans l'un de ces Etats du produit en provenance d'un autre de ces Etats où il a été mis en circulation par lui-même ou avec son accord sous la même marque ? La Cour rejettera toute idée de garantie d'origine (pt. n°22)

³ CJUE du 23 mars 2010, Google France et Google, Aff. Jointes, C-236/08, C-237/08 et C-238/08, *Rec.* 2010, p. I-02417. Il s'agit de publicité à partir de mots clés, d'affichage à partir de mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des sites sur lesquels sont proposés des produits d'imitation.

⁴ CJUE du 23 mars 2010, Google France et Google, Aff. Jointes, C-236/08, C-237/08 et C-238/08, *Rec.* 2010, p. I-02417, pt. n°91.

IV. LE TERNISSEMENT DE LA MARQUE

Le terme « ternissement », pourtant retenu par la doctrine et la jurisprudence, ne figure pas dans les textes normatifs. La Directive 2015/2436 et le Règlement 2015/2424 parlent d'un « préjudice au caractère distinctif » de la marque et la convention Benelux du « risque de confusion avec une marque notoirement connue ».

A travers différentes affaires qui nous ont semblé les plus significatives par rapport à la définition de la notion de ternissement, nous allons tenter de cerner au mieux cette notion. Lorsque plusieurs décisions d'une même instance sont vues, elles le sont par ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente, afin de dégager une éventuelle évolution de la notion de ternissement. Nous verrons ainsi que la notion de ternissement s'est affirmée *sui generis* et ce, que ce soit au niveau de la Cour et du Tribunal européens que de l'EUIPO.

1. Décisions de la Cour européenne

1.1. Affaire ADIDAS¹

En octobre 2003, à propos de la contestation d'un signe, en l'occurrence les 2 bandes par rapport aux 3 bandes d'Adidas, la Cour européenne précise, sur question préjudicielle des juges néerlandais, que « *la protection conférée aux marques de renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe (postérieur) qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque* ». Ainsi, si le public ne considère le signe contesté que comme une décoration, il n'établit pas de lien entre le signe et la marque de renommée et, dès lors, il n'y a pas atteinte. La Cour européenne estime donc qu'il y a une appréciation de fait à mener par les juges nationaux et laisse le public juge entre motif décoratif ou marque.

¹ CJCE du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BVv/s Fitnessworld Trading Ltd, Aff.C-408/01.

Il est à souligner que l’avocat général, dans ses conclusions, explique que l’article 5§2 de la directive sur les marques protège le titulaire d’une marque renommée contre l’usage d’un signe identique ou similaire lorsque « *l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice* ». Quatre types d’usage sont donc susceptibles d’être couverts : l’usage qui tire indûment profit du caractère distinctif de la marque, l’usage qui tire indûment profit de sa renommée, l’usage qui porte préjudice au caractère distinctif de la marque et, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, l’usage qui porte préjudice à sa renommée.

1.2. Affaire INTEL¹

Fin 2008, la Cour de justice européenne s’est prononcée sur l’étendue de la protection des marques renommées à la suite d’une question préjudicielle posée par la Court of Appeal (England & Wales, civil division). Cette question préjudicielle s’insérait dans un litige opposant d’une part la société Intel Corporation Inc., titulaire de la marque renommée “Intel”, enregistrée au Royaume-Uni pour désigner essentiellement des ordinateurs et produits ou services informatiques, et d’autre part la société CPM United Kingdom Ltd., titulaire de la marque “Intelmark”, enregistrée au Royaume-Uni pour des services de mercatique et de télémercatique. La marque contestée “Intelmark” incluait la marque renommée “Intel” mais ne désignait pas les mêmes services et n’était pas déposée dans une classe identique. La société Intel Corporation a introduit devant le United Kingdom Trade Mark Registry une demande d’annulation de l’enregistrement de la marque “Intelmark”, en faisant valoir que “*l’usage de cette marque tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure Intel ou lui porterait préjudice*”.

Les premières instances anglaises ayant rejeté les différentes demandes², la juridiction de renvoi s’est interrogée sur les conditions et l’étendue de la protection aux marques de renommée.

La CJCE a reçu pour mission de déterminer l’étendue de la protection conférée par la directive aux marques de renommée et de préciser la notion de lien entre les marques en question. En ce

¹ CJCE du 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. v/s CPM United Kingdom Ltd., Aff. C-252/07.

² La demande de la société Intel Corporation a été rejetée par le United Kingdom Trade Mark Registry, puis par la High Court of Justice, elle a fait appel de ce jugement devant la Court of Appeal.

qui concerne la protection de la marque renommée, l’avocat général, dans ses conclusions¹, souligne qu’il existe un intérêt public non seulement à protéger les marques renommées qui sont, paradoxalement vulnérables, mais aussi à empêcher les entreprises dominantes qui, dans l’ensemble, en sont propriétaires, d’abuser de cette protection au détriment des autres acteurs du marché, plus faibles. Il précise que ce travail d’interprétation de la Cour européenne doit donc, autant que possible, chercher à réaliser un équilibre équitable entre ces différents intérêts.

La CJCE va distinguer ce qu’elle appelle deux types de dilution des marques, à savoir le « brouillage » et le « ternissement » qu’elle définit comme « *la notion d’usage portant atteinte à la renommée de la marque antérieure*² ». On soulignera qu’à cette époque, la Cour européenne, s’alignant sur l’approche américaine, estime que le ternissement est une des deux formes que peut prendre la dilution. Si l’on a vu qu’aujourd’hui, ternissement et dilution sont deux préjudices bien distincts que peuvent connaître une marque, l’approche de l’époque a, selon nous, certainement empêcher le développement plus rapide et concis d’une argumentation basée sur la notion de ternissement. Dans notre proposition de typologie, nous verrons d’ailleurs que, dans certaines affaires, il y a, selon nous, ternissement même s’il n’y est pas fait explicitement référence.

A propos de l’existence du lien entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure dont l’annulation est demandée, la Cour européenne a estimé qu’elle doit être appréciée de façon globale “*en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce*”, tels que : le degré de similitude entre les marques en conflit, le degré de proximité des produits et services en question, ainsi que le public pertinent concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Si, au vu de l’ensemble des éléments factuels pertinents, un lien peut être établi entre les marques en cause, il n’en résultera pas pour autant que le titulaire de la marque antérieure verra sa position gagner. En effet, il convient également que le titulaire de la marque renommée menacée démontre que l’usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du

¹ Conclusions de E. Sharpston, avocat général, présentées le 26 juin 2008 dans l’Affaire Intel, Aff C- 252/07.

² CJCE du 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd., Aff. C-252/07, pt. n°11.

caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou leur porterait préjudice¹. Mais, la Cour européenne, dans son arrêt du 27 novembre 2008, interprète cette exigence de façon extrêmement rigoureuse, puisqu'elle exige *“que soit démontré une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, consécutive à l'usage de la marque postérieure, ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur”*. Dès lors, il appartient à la société Intel Corporation de démontrer que, du fait de l'usage de la marque “Intelmark” pour des produits qui sont très éloignés de l'informatique, le consommateur habituel de produits et services informatiques commercialisés sous la marque “Intel” s'en détournerait. Une telle preuve semble extrêmement difficile à apporter, voire impossible.

Dans cet arrêt Intel, l'avocat général dans ses conclusions de juin 2008 souligne que l'article 4§4a) de la directive de 1995 concerne le ternissement, *« préjudice porté à la marque antérieure sous la forme d'une atteinte à sa renommée. Ce préjudice semble plus profond que le brouillage en ce que la marque est non seulement affaiblie, mais réellement dégradée par le lien que le public établit avec la marque postérieure. »*. Selon l'avocat général, la question essentielle à prendre en compte consiste à se demander si les connotations de la marque postérieure sont effectivement de nature à porter préjudice à la renommée de la marque antérieure. Ainsi, citant *« deux exemples imaginaires de produits sans rapport vendus sous le nom de Coca-Cola ou sous une marque similaire, à savoir, d'une part, des huiles de moteur bas de gamme ou des décapants bon marché et, d'autre part, une collection de bijoux haut de gamme de fabrication artisanale. Il semble probable que la renommée de la marque Coca-Cola subirait un préjudice dans le premier cas, mais pas dans le dernier. Dans chaque cas de prétendu ternissement, il sera nécessaire de comparer les connotations de chaque marque en conflit, en relation soit aux produits ou aux services couverts, soit au message plus général qu'elles sont susceptibles de véhiculer, puis d'évaluer le préjudice qui en découle. »*².

¹ Exigence figurant dans l'article 4, § 4, a) de la directive de 1988 : *« Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où : a) la marque est identique ou similaire à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. »*. Il s'agit de l'article 5 § 3 a) de la directive actuelle mais, harmonisation plus poussée oblige, on ne parle plus de « l'État membre ».

² Conclusions de E. Sharpston, avocat général, présentées le 26 juin 2008 dans l'Affaire Intel, Aff C- 252/07, points n°79 à 81.

Enfin, dans cet arrêt, la Cour confirme que le lien entre les signes concernés n'est pas une condition suffisante pour sanctionner l'atteinte, même si il est une condition nécessaire pour établir la dilution, le parasitisme, et ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail, le ternissement. Sa décision témoigne effectivement d'un raisonnement en deux temps. Pour sanctionner l'atteinte à une marque renommée, il faudra établir non seulement le lien entre les marques, mais aussi le préjudice résultant de l'un des trois types d'atteinte à la marque antérieure. A noter que plus ce lien est « immédiat et fort », plus l'atteinte risque d'être avérée¹.

1.3. Affaire IRON & SMITH²

Cette affaire, relative à un refus d'enregistrement par l'office hongrois de la propriété intellectuelle qui a conduit Iron & Smith kft à introduire une demande de réformation de la décision, est très intéressante dans la mesure où, la Cour européenne, saisie via une question préjudicielle, va définir le ternissement en précisant les conditions nécessaires pour que ce préjudice soit reconnu : pour qu'il y ait ternissement, il faut démontrer une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

2. Décisions du Tribunal européen

2.1. Affaire SIGLA³

En février 1997, Elleni Holding BV présente une demande de marque communautaire, le signe verbal VIPS, à l'OHMI. Il s'agit de services correspondants à la programmation d'ordinateurs destinés aux services hôteliers, restauration (repas), cafés-restaurants. En septembre 1999, Sigla SA forme une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée estimant que la marque a déjà été enregistrée en Espagne pour des services similaires et que, de plus la

¹ CJCE du 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. v/s CPM United Kingdom Ltd., Aff. C-252/07, pt. n°67.

² CJUE du 3 septembre 2015, Iron & Smith kft v/s Unilever NV, Aff. C – 125/14.

³ TPI, 22 mars 2007, Sigla v/s OHMI - Elleni Holding, T-215/03.

marque VIPS est notoirement connue en Espagne, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

Par sa décision n° 2221/2000, du 28 septembre 2000, la division d'opposition de l'OHMI a estimé que, d'une part, SIGLA SA avait démontré que sa marque antérieure VIPS jouissait d'une renommée sur le marché espagnol et, d'autre part, la marque demandée pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure ou lui porter préjudice, compte tenu du lien existant entre les deux types de services concernés. En novembre 2000, Elleni Holding forme un recours et par décision du 1^{er} avril 2003, la troisième chambre de recours de l'OHMI¹ annule la décision de la division d'opposition estimant que si SIGLA SA avait établi la renommée de sa marque antérieure en Espagne, elle n'avait pas avancé les motifs pour lesquels la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

SIGLA SA introduit un recours et le 22 mars 2007, la 5^{ème} chambre du Tribunal de 1^{ère} instance européen rend son arrêt et annule la décision du 1^{er} avril 2003.

Le Tribunal européen va déclarer qu'une marque transmet également des messages concernant les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou services qu'elle couvre, tels que le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure, la jeunesse. Une marque a alors une valeur économique inhérente qui est indépendante et distincte de celle des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Il va estimer que ces messages sont transmis par des marques avec réputation et leur confèrent une valeur significative qui mérite une protection, car la réputation d'une marque est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de la part de son propriétaire.

Du point 39 de la décision, on peut relever que le risque d'un 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 d'une marque antérieurement renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée. Ainsi, par exemple, l'impact sur le public d'un nom à la phonétique similaire pour

¹ Affaire R 1127/2000-3.

un produit de nettoyage (Klarein) ou pour du genièvre (Claeryn)¹ relève de l'atteinte à la marque via le ternissement².

Au point 67 de la décision, on peut souligner que la seule existence d'un lien entre les produits ou services désignés par les marques en conflit n'est ni suffisante ni déterminante. Certes, l'existence d'un tel lien renforce la probabilité que le public, confronté à la marque demandée, pense également à la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, suffisante pour diminuer la force d'attraction de la marque renommée. Ainsi, si un titulaire d'une marque a investi efficacement dans le développement d'un produit ou d'un service, la clientèle acquise avec la marque représente un atout commercial de valeur. Dès que cette marque a démontré sa renommée et sa rentabilité, elle est confrontée à un risque de détournement plus important qu'une marque peu connue. Dès lors, les titulaires de marques renommées recherchent une protection élargie contre l'usurpation, l'usage illicite ou l'atteinte à l'image et ce, même en l'absence d'un usage trompeur et frauduleux de la marque.

2.2. Affaire COCA-COLA³

Dans une décision de décembre 2014, le tribunal européen va clairement définir ce qu'il entend par « risque de ternissement »⁴ et formaliser sa jurisprudence en la matière : « *Selon une jurisprudence constante, une conclusion à un risque (...) de ternissement peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités, pour autant qu'elles ne se bornent pas à de simples suppositions, et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l'espèce.* »⁵. Ainsi, et cela sera précisé dans les conclusions de l'avocat général à propos de l'affaire IRON & SMITH en mars 2015⁶ et, comme nous l'avons déjà vu, par la CJUE en septembre 2015 : pour qu'il y ait ternissement, il faut démontrer une modification du

¹ Cette affaire concernait les marques Claeryn pour un gin néerlandais et Klarein pour un détergent liquide, qui se prononcent de manière identique. Comme il a été constaté que la similitude entre les deux marques pourrait amener les consommateurs à penser au détergent lorsqu'ils boivent le gin Claeryn, on a estimé que la marque Klarein portait atteinte à la marque Claeryn. Affaire Claeryn v/s Klarein du 1^{er} mars 1975, Cour de justice Benelux, Aff. A 74/1, Jur. 1975.

² Cf. cours de bac de l'Université de Liège, Droits intellectuels, Bernard Van Brabant, 2015-2016.

³ Trib. UE du 11 décembre 2014, affaire COCA-COLA v/s OHMI, Aff. T 480/12.

⁴ Trib. UE du 11 décembre 2014, affaire COCA-COLA v/s OHMI, Aff. T 480/12, pt n°83.

⁵ Trib. UE du 11 décembre 2014, affaire COCA-COLA v/s OHMI, Aff. T 480/12, pt n°84.

⁶ Conclusions de l'avocat général du 24 mars 2015, Iron & Smith kft v/s Unilever NV, Aff. C – 125/14.

comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

2.3. Affaire *MUSTANG-BEKLIDUNGSWERKE*¹

Cette affaire relative à une plainte déposée pour une marque du même nom et concernant d'une part des cigarettes et de l'autre des vêtements, est intéressante dans la mesure où le Tribunal européen met un point d'honneur à préciser la différence d'atteinte entre la dilution et le ternissement. Nous comprenons cette décision comme un rappel de la frontière entre la dilution et le ternissement d'une marque renommée. S'éloignant la position adoptée par la Cour européenne dans son arrêt de novembre 2015, A. Folliard-Monguiral dans son commentaire, précise que le ternissement ne doit pas forcément reposer sur la modification du comportement économique du consommateur. Selon lui, plus qu'une inaptitude pour la marque antérieure à se positionner dans un domaine particulier, le ternissement « *suppose une incompatibilité entre la nature des produits ou services couverts par la marque contestée et la qualité avec laquelle les produits ou services de la marque renommée sont associés* »². Il relève à titre d'exemple que ternir l'image d'une marque relèverait de l'usage d'un même signe pour du papier toilette que pour des vêtements.

Le ternissement ne se limite effectivement pas à la seule modification éventuelle du comportement du consommateur moyen. Nous verrons dans notre proposition de typologie que si cette approche du ternissement est certainement aujourd'hui la plus identifiable il y en a, selon nous, d'autres.

¹ Trib. UE du 18 novembre 2015, affaire *MUSTANG-BEKLIDUNGSWERKE GMBH & CO. KG v/s OHMI*, Aff. T-606/13.

² A.Folliard-Monguiral, in *PI Jurisclasseur – Propriété industrielle*, Lexis Nexis 2016 – 1, p. 3.

3. Décisions de l'EUIPO

3.1. Affaire HOLLYWOOD¹

Comme nous le verrons dans la partie suivante, l'affaire Hollywood S.A.S./Souza Cruz S.A d'avril 2001 est relative à une plainte déposée par une marque de chewing-gum, Hollywood, contre une marque de cigarette portant le même nom et venant du Brésil.

L'OHMI, dans cette décision rendue par la 3^{ème} chambre de recours, a défini précisément la notion de ternissement² : *« Il importe donc de démontrer que la marque [de renommée] est souillée ou dégradée par son association avec quelque chose d'inconvenant. Ceci peut arriver quand la marque est utilisée, d'une part, dans un contexte désagréable, obscène ou dégradant ou, d'autre part, dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable mais qui s'avère incompatible avec l'image de la marque. Dans tous les cas, il s'effectue un rapprochement nuisible à l'image de la marque, un ternissement de la marque, ce que la terminologie anglaise appelle "dilution by tarnishment (...) Une marque sera ainsi ternie quand la capacité du consommateur de l'associer aux produits ou services pour lesquels elle est enregistrée est diminuée par le fait :*

1. qu'elle soit liée à des produits qui sont de mauvaise qualité ou qui donnent lieu à des associations mentales indésirables ou douteuses qui se heurtent avec les associations ou l'image générées par l'usage légitime de la marque par son propriétaire ;

2. qu'elle soit liée à des produits incompatibles avec la qualité et le prestige attachés à la marque, bien qu'il ne s'agisse pas en soi d'un usage malsain de la marque ;

3. que sa partie nominale ou figurative soit modifiée ou altérée dans une forme négative.

¹ OHMI, 3^{ème} chambre des recours, 25 avril 2001, HOLLYWOOD v/s SOUZA CRUZ S.A., 283/1999-3.

² OHMI, 3^{ème} chambre des recours, 25 avril 2001, HOLLYWOOD v/s SOUZA CRUZ S.A., 283/1999-3, points 85 et 86.

3.2. Affaire BEATLE

Dans l'affaire qui oppose les marques BEATLE et BEATLES, l'OHMI, dans sa décision de mai 2010¹ avait, notamment, jugé qu'il y avait atteinte, se référant explicitement à la notion de « ternissement ». Il est à noter que le tribunal européen confirmera cette décision en mars 2012² et la Cour européenne en mai 2012³.

A partir de ce moment, dans les motivations de ses décisions relatives à cette problématique, lorsqu'une marque renommée en en cause, l'OHMI, devenue EUIPO, va, qu'il ait atteinte ou non selon elle, régulièrement, de fin 2011 à aujourd'hui, reprendre une section consacrée au ternissement et intitulée, généralement, « *Préjudice porté à la renommée (ternissement) et au caractère distinctif (brouillage/dilution)* »⁴.

V. PROPOSITION DE TYPOLOGIE DU PREJUDICE QUE PEUT ENGENDRER LE TERNISSEMENT DE LA MARQUE

Après avoir cerné la notion de ternissement de la marque à travers différentes affaires nous paraissant les plus significatives à cet égard, nous allons les classer afin de proposer une typologie du préjudice qu'est le ternissement⁵. Pour étayer cette proposition de typologie, nous aborderons d'autres affaires, également nous paraissant les plus pertinentes, où le ternissement est un des arguments des débats.

¹ Décision de l'OHMI du 31 mai 2010, affaire R 1276/2009-2. Il s'agissait de la demande de dépôt d'une marque pour des véhicules de locomotion par terre, dans les airs ou sur l'eau, spécialement conçus pour les malades, les moins-valides et la société Apple corps s'y est opposée arguant qu'elle disposait de marques antérieures comprenaient des marques communautaires et des marques nationales, ainsi qu'une marque antérieure renommée, une marque antérieure non enregistrée et une marque antérieure utilisée dans la vie des affaires.

² Trib. UE du 29 mars 2012, You-Q v/s OHMI - APPLE CORPS (BEATLE), Aff. T 369/10.

³ CJCE du 14 mai 2013, You-Q v/s OHMI - APPLE CORPS (BEATLE), Aff. C-294/12P.

⁴ Ainsi et notamment, dans les premières décisions suivantes : Décision du 7 décembre 2011, Aff. 1022 682 ; Décision du 4 juillet 2012, Aff. 1 804 684 ; Décision du 17 juillet 2012, Aff. 1 804 668 ; Décision du 6 septembre 2012, Aff. 1 871 071 ; Décision du 30 novembre 2012, Aff. 1 829 442 ; Décision du 25 mars 2013, Aff. 5518 C ; Décision du 16 mai 2014, Aff. 2 224 254 ; Décision du 16 juin 2014 Aff. 956/2013-2 ; Décision du 22 mai 2015, Aff. 2 325 531 ; Décision du 11 juin 2015, Aff. 2 295 254 ; Décision du 12 juillet 2016, Aff. 1619-2015-4.

⁵ Pour une lecture plus aisée, nous reprendrons brièvement les faits de l'affaire en note subpaginale même si cela a déjà été fait auparavant.

1. Porter atteinte à la réputation du produit/service via un risque de confusion

Selon la Cour européenne, ce qui constitue un risque de confusion, c'est que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement¹ et pas seulement qu'il y ait le même lieu de production des produits ou des services².

L'appréciation globale du risque de confusion doit être effectuée objectivement et ne saurait être influencée par des considérations étrangères à l'origine commerciale du produit³. Selon le 16^{ème} considérant de la Directive 2015/2436⁴, l'appréciation du risque de confusion dépend «*de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.* ». L'existence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public, doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas⁵.

Ce qui nous intéresse ici c'est que le risque de confusion peut avoir notamment pour conséquence d'entraîner un ternissement. Dans toutes une série d'affaires, il a été estimé que l'association entre deux marques et entre les produits ou les services auxquels ils se rapportent pourrait, également, nuire à la force et à la réputation de la marque antérieure si elle l'a ternie par association ou l'a rendue moins distinctive.

¹ CJCE du 20 sept. 2007, Quick Restaurants/OHMI - Société des Produits Nestlé, C-193/06, pt. n°32. Il s'agit de l'impact d'un logo similaire pour différencier 2 marques proposant des aliments.

² CJCE du 29 septembre 1998, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, pt. n°29. Il s'agit du refus d'enregistrement de 2 marques similaires concernant des produits similaires (qui touchent à la cinématographie et à la photographie).

³ TPI, 13 févr. 2008, Sanofi-Aventis/OHMI - GD Searle, T-146/06, pt. n°70. Demande de refus d'enregistrement pour 2 marques relativement similaires proposant des produits pharmaceutiques.

⁴ Il s'agissait du considérant n°10 dans la directive de 2008.

⁵ CJCE, 15 mars 2007, T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti /OHMI - Devinlec Développement Innovation Leclerc, C-171/06, pt. n°31. Problème d'enregistrement pour des produits d'horlogerie. Ce qui est intéressant ici c'est que, malgré l'identité et la similitude des produits désignés par les marques en conflit, il fallait prendre en considération les circonstances dans lesquelles les produits désignés par la marque antérieure étaient commercialisés et le fait que les montres et bracelets de montres revêtus de cette marque étaient seulement vendus au consommateur final dans les centres commerciaux E. Leclerc.

Dans les affaires que nous avons déjà abordées, nous pouvons mettre dans cette catégorie, l'affaire GENERAL MOTORS¹, l'affaire INTEL², l'affaire ADIDAS³, l'affaire INTERFLORA⁴, l'affaire GOOGLE⁵, l'affaire BEATLE⁶ et l'affaire IRON & SMITH ⁷ au niveau de la Cour européenne ; l'affaire SIGLA⁸ au niveau du tribunal européen ; l'affaire CLAERYN⁹ au niveau de la Cour de justice Benelux

1.1.Affaire SPA¹⁰

Dans certaines affaires, le risque de confusion a été utilisé comme argument par rapport à une atteinte à la réputation de la marque. Tel est le cas dans la décision SPA du 11 décembre 2001 de l'OHMI. La marque d'eaux minérales naturelles SPA s'opposait à l'enregistrement d'une marque similaire qui désignait des produits chimiques utilisés dans l'industrie alimentaire pour la fabrication et le traitement de produits alimentaires frais. Si, en l'espèce, l'Office a considéré qu'il y avait bien atteinte à l'image de marque, que l'image de pureté associée aux eaux de SPA était atteinte, le terme de ternissement n'est pas explicitement repris dans les débats.

¹ CJCE du 14 septembre 1999, Général Motors v/s Yplon SA, Aff. C-375/97, *RTD com* 2000, p. 87. Général Motors est titulaire de la marque Benelux Chevy, vente de véhicule. En décembre 1995, GM saisit le tribunal de commerce de Tournai afin qu'il soit fait interdiction à Yplon d'utiliser le signe Chevy pour désigner des produits de détergent ou de nettoyage. Le tribunal de commerce a posé une question préjudicielle à la CJCE sur le sens et l'application dans l'espace au terme « renommée ».

² CJCE du 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. v/s CPM United Kingdom Ltd., Aff. C-252/07. Deux sociétés qui proposent des services similaires même s'ils ne sont pas inscrits dans la même catégorie.

³ CJCE du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV v/s Fitnessworld Trading Ltd, Aff. C-408/01. L'utilisation de 2 bandes sur une ligne de vêtements au lieu de 3 comme Adidas peut conduire à une confusion chez le consommateur et nuire à sa renommée.

⁴ CJUE du 22 septembre 2011, Aff. C-323/09, Interflora Inc v/s Mark&Spencer, *RTD com.* 2012, p. 103. Interflora se plaignait de l'utilisation, dans le cadre du service de référencement "AdWords" du terme "Interflora" de même que des variantes constituées de ce terme ainsi que d'expressions comportant « Interflora » en tant que mots clés. La Cour de Budapest va alors introduire une demande de décision préjudicielle à la Cour européenne.

⁵ CJUE du 23 mars 2010, Google France et Google, Aff. Jointes, C-236/08, C-237/08 et C-238/08, *Rec.* 2010, p. I-02417. Il s'agit de publicité à partir de mots clés, d'affichage, à partir de mots clés correspondant à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques ou vers des sites sur lesquels sont proposés des produits d'imitation.

⁶ CJCE du 14 mai 2013, You-Q v/s OHMI - APPLE CORPS (BEATLE), Aff. C-294/12P.

⁷ CJUE du 3 septembre 2015, Iron & Smith kft v/s Unilever NV, Aff. C – 125/14. Refus d'enregistrement par l'office hongrois de la propriété intellectuelle et Iron & Smith kft introduit alors une demande de réformation de la décision.

⁸ TPI, 22 mars 2007, Sigla v/s OHMI - Elleni Holding, T-215/03.

⁹ Cour de justice Benelux du 1^{er} mars 1975, Affaire Claeryn v/s Klarein, Aff. A 74/1, *Jur.* 1975. Cette affaire concernait les marques Claeryn pour un gin néerlandais et Klarein pour un détergent liquide, qui se prononcent de manière identique. Comme il a été constaté que la similitude entre les deux marques pourrait amener les consommateurs à penser au détergent lorsqu'ils boivent le gin Claeryn, on a estimé que la marque Klarein portait atteinte à la marque Claeryn.

¹⁰ OHMI, décision du 11 décembre 2001, Aff. 2969/2001.

En appel¹, SPA a perdu, la chambre de recours de l’OHMI considérant, pour ce qui nous intéresse, que les groupes de consommateurs auxquels les deux parties s’adressent sont totalement distincts et donc que l’usage de la marque SPA pour les produits chimiques « *n’est pas susceptible de porter préjudice au caractère distinctif des marques antérieures de SPA.* ».

Cette affaire nous paraît intéressante dans la mesure où l’on peut se demander, si, à l’époque, la notion de ternissement avait été développée comme elle l’est aujourd’hui, SPA eaux minérale aurait-elle eu gain de cause ? On peut le penser dans la mesure où l’Office dans son argumentation précise : « *L’atteinte à la renommée d’une marque surviendra quand la marque est utilisée, soit, dans un contexte désagréable, obscène ou dégradant, soit dans un contexte qui n’est pas intrinsèquement désagréable mais qui s’avère incompatible avec l’image véhiculée par la marque.* »² sans toutefois que cette réflexion soit traduite dans sa décision.

1.2. Affaire CITIBANK³

En mars 2005, l’OHMI va rendre une décision de « non atteinte » en rejetant une demande concernant les services d’agences en douane relative à une procédure d’opposition entre Citicorp et Citi SL ainsi qu’à une procédure d’opposition entre CitibankNA et Citi SL. Lors de sa défense devant le Tribunal européen, l’OHMI va, pour une des premières fois, recourir directement au terme de « ternissement ». Il est important ici de souligner que le tribunal cassera la décision de l’OHMI en précisant qu’il y a bien atteinte⁴.

1.3. Affaire PRIMA⁵

Cette affaire est intéressante dans la mesure où, en 1^{ère} instance, les membres de la division d’opposition de l’OHMI vont, préciser que l’opposante, une société espagnole vendant des produits alimentaires face à une société américaine proposant des produits similaires, « *n’a pas*

¹ OHMI, décision de la 1^{ère} chambre des recours du 19 avril 2004, SPA v/s SPA, Aff.R-148/2002-1.

² OHMI, décision de la 1^{ère} chambre des recours du 19 avril 2004, SPA v/s SPA, Aff. R-148/2002-1, pt. n°29.

³ OHMI, décision du 1^{er} mars 2005, Aff. R 173/2004-1.

⁴ Trib. UE du 16 avril 2008, Aff. T – 181/05.

⁵ EUIPO, décision du 6 octobre 2015, Bolton v/s Gerawan Farming, Aff. R1139/2014-4.

avancé que l'utilisation de la marque contestée est susceptible de porter préjudice à la renommée des marques antérieures (ternissement) »¹.

Reconnaissant la ressemblance et donc le risque de confusion pour certains des produits dont la renommée est établie, les juges vont, spécifier clairement que les parties n'ont pas utilisé² ou n'ont pas justifié suffisamment³ des préjudices liés à la marque renommée. Les juges s'inscrivent là dans la jurisprudence qu'ils ont dégagée depuis fin 2011 à savoir, lorsqu'il s'agit d'une marque renommée, qu'il y ait atteinte ou non, est repris dans leur décision une section consacrée au ternissement et intitulée, généralement, « *Préjudice porté à la renommée (ternissement) ...* ».

Il est à noter que la chambre des recours a confirmé la décision prise en 1^{ère} instance.

1.4. Affaire INBEV⁴

Le tribunal de commerce de Bruxelles s'est prononcé, début 2016, sur un litige qui opposait un fabricant de bière et d'autres boissons non alcoolisées, INBEV, à une chaîne de supermarchés discount, ALDI, qui souhaitait mettre en place une nouvelle présentation pour la vente d'une bière vendue sous sa propre marque « Buval ».

Si le juge a estimé que les ressemblance phonétique et intellectuelle étaient différentes, la ressemblance visuelle et la ressemblance globale étaient bien présentes et dès lors il y avait un risque de confusion entre les produits et, *de facto*, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, une atteinte à la renommée d'INBEV.

Cette affaire nous a paru significative dans la mesure où, parce qu'il s'agit d'une marque admise comme « renommée », INBEV, le risque de confusion est directement associé à d'autres préjudices⁵ dont celui qui nous intéresse plus particulièrement ici, l'atteinte à la renommée, c'est-à-dire le ternissement. Ainsi, dans d'autres affaires jugées par le même tribunal, lorsque le risque de confusion a été retenu mais qu'il n'y avait pas en présence de marque admise

¹ OHMI, décision du 27 février 2014, Bolton v/s Gerawan Farming, Aff. B 1 957 383, p. 27.

² C'est le cas pour le préjudice qu'est le ternissement.

³ Pour les préjudices que sont la dilution et le parasitisme, les arguments n'ont pas convaincu les juges.

⁴ Trib. de 1^{ère} instance, Koophandel, Brussels, Belgique du 13 janvier 2016, Aff. AR-5349-2015.

⁵ Les deux autres préjudices communément repris sont, nous le rappelons, le parasitisme et la dilution.

comme renommée, ou que l'argument de renommée n'a pas été repris par les parties, on constate que le préjudice qu'est le ternissement n'est pas évoqué dans les débats¹.

2. Porter atteinte à la réputation via des produits/services considérés de qualité moindre

Dans les affaires que nous avons déjà évoquées, nous pouvons mettre dans cette catégorie l'affaire DAVIDOFF² et l'affaire HAG II³ où il s'agissait de produits ayant été reconnu comme de moins bonne qualité et affectant la réputation.

2.1. Affaire DIOR

Dans l'arrêt CHRISTIAN DIOR du 4 novembre 1997⁴ la Cour a, notamment, la volonté de préserver l'image et la réputation de la marque. Dans cette affaire, un revendeur avait été agréé par la société Dior pour commercialiser certains parfums. À l'occasion d'une promotion pour les fêtes de Noël, il avait reproduit dans ses prospectus publicitaires les emballages et flacons de produits Dior mis en vente par son enseigne. La société Dior estimant que cette publicité portait atteinte à l'image et au prestige de ses marques, en a demandé l'interdiction devant les juridictions civiles. L'affaire est remontée jusqu'à la Cour de cassation française qui a saisi la CJCE de plusieurs questions préjudicielles. Il s'agissait notamment de savoir si, lorsqu'il n'est

¹ Ainsi par exemple, Trib de 1^{ère} instance, Koophandel, Brussels, Belgique du 27 mai 2016, Aff. A15-01859. Il s'agit d'une demande de non reconnaissance d'un produit pharmaceutique cicatrisant utilisant un nom et des signes similaires à eux déjà existants (Flamigel) pour un produit aux vertus également cicatrisantes. Le risque de confusion sera retenu.

² CJCE du 9 janvier 2003, Davidoff v/s Gofkid Ltd, Aff. C-292/00, *TRC com* 2003, p. 601. Davidoff, établit en Suisse, vend de produits de luxe (cosmétique masculin, cravate, cognac, lunette, cigares et cigarettes, pipes,...) et Gofkid, établit à Hong Kong, sous le signe Durfee, vend de l'artisanat (objets décoratifs, cendriers, porte-cigarettes en passant, notamment, par des montres et des objets de bijouterie,...). Davidoff estime qu'il y a un risque de confusion, même écriture...et que *cela porte atteinte à sa bonne réputation dans la mesure où le public n'associerait pas le territoire chinois à des produits exclusifs de qualité* (pt n°9).

³ CJCE du 17 octobre 1990, SA CNL-SUCAL NV v/s HAG GF AG, affaire communément appelée « HAG II », Aff. C-10/89, conclusions de l'avocat général F-G JACOBS (pt n° 24), RJDA 1/91 p 16. Il s'agit d'une société belge qui s'oppose à une société allemande, Hag et qui produit et commercialise du café décaféiné selon un procédé qu'elle a découvert. Elle s'était implantée en Belgique entre les deux guerres mais a vu son usine séquestrée en tant que bien ennemi en 1944. En 1971, l'usine belge a cédé sa marque, la SA CNL-SUCAL NV est née et a commencé à importer du café décaféiné en République fédérale d'Allemagne sous la dénomination "HAG ". Afin de s'y opposer, HAG, qui prétend que "Kaffee HAG" a acquis en Allemagne le statut d'une marque notoire et que le produit décaféiné qu'elle commercialise sous cette dénomination est, grâce à un nouveau procédé de fabrication, d'une qualité supérieure au café décaféiné qu'importe CNL-SUCAL en République fédérale d'Allemagne, a introduit une action devant les juridictions allemandes.

⁴ Aff. C-337/95, DIOR v/s EVORA, Rec. CJCE 1997 I-6013; D. 1998, jurispr. p. 587, M.-C. Bergerès ; RTD eur. 1998 p. 596 G. Bonet ; C. Vilmart, "Parfums de luxe et grands whiskies, les droits de propriété intellectuelle contre les importations parallèles" JCP E 1998, étude p. 1821 ss.

pas interdit à un commerçant de vendre certains produits couverts par une marque déterminée, on peut l'empêcher de citer cette même marque dans la publicité destinée à promouvoir la vente de ces produits.

La CJCE a répondu que la directive accorde aux revendeurs, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits (point 38). La liberté du commerce l'emporte. Elle prévoit toutefois une limite à cette faculté en prohibant tout usage de la marque dans une publicité s'il est de nature à porter atteinte à la réputation ou à l'image de la marque. La Cour entend donc protéger l'image de la marque, sa réputation et sa perception par le public. Elle énonce que le revendeur de produits de luxe doit faire en sorte que sa publicité n'affecte pas la valeur de la marque « (...) *en portant préjudice à l'allure et à l'image de prestige des produits en cause ainsi qu'à la sensation de luxe qui émane de ceux-ci* » (point 45). Par conséquent, si la liberté du revendeur d'utiliser la marque dans la publicité constitue la règle (le titulaire ayant épuisé son droit par la première commercialisation du produit marqué), la Cour prévient qu'il convient de vérifier que « *compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de la marque à cette fin (ne) porte (pas) une atteinte sérieuse à la renommée de ladite marque* ». Or précisément, les dépliants publicitaires réalisés par la société défenderesse n'ont pas été admis par la société Dior en raison de l'altération et du prestige de ses marques.

Dans cette affaire, si le terme ternissement n'est pas explicitement employé par le juge, on s'inscrit tout à fait dans ce qu'il vise à protéger : ne pas porter atteinte à la réputation, à la renommée de la marque.

Cette solution, liberté du commerce mais limité par tout usage de la marque dans une publicité où il serait porté atteinte à la réputation ou à l'image de la marque va être réaffirmée très rapidement dans l'affaire BMW¹ où il s'agit d'un revendeur, qui n'appartenait pas au réseau de concessionnaire BMW, mais qui utilisait la marque pour annoncer la vente de voiture BMW d'occasion ainsi que leurs réparation et entretien.

¹ CJCE du 23 février 1999, BMW Nederland Bv v/s Ronald Karel Deenik, Aff. C-63/97.

2.2. Affaire L'ORÉAL¹

La Court of Appeal du Royaume-Unis va, en date du 22 octobre 2007, introduire une demande de décisions préjudicielles à la CJCE suite à un litige qui oppose deux groupes à propos de parfums et de produits parfumés. L'ORÉAL propose des parfums « fins » alors que BELLURE propose des imitations dans des flacons et emballages qui présentent une ressemblance générale avec ceux de L'ORÉAL.

Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail, la question posée est de savoir si BELLURE ne porte « ...*ni atteinte à la réputation de cette marque (L'ORÉAL), que ce soit en ternissant son image, par dilution ou d'une quelconque autre manière.* »². La Cour estimera qu'à partir du moment où BELLURE a proposé des produits identiques, du parfum, sous la même marque verbale³, et que la marque a, notamment comme fonction, de « *garantir la qualité du produit ou du service...* »⁴, la renommée de la marque L'Oréal est préjudiciée.

2.3. Affaire SCHERRER⁵

En mars 2005, l'OHMI dans les motifs de sa décision qui oppose France Graffiti SA (pour la marque SHEPPER) à SCHERRER, tout deux proposant à la vente des vêtements, va reprendre, à plusieurs reprises, la notion de « ternissement » pour motiver l'atteinte à la renommée reconnaissant que « *l'atteinte à la réputation de la marque antérieure est établie lorsque les produits pour lesquels la marque demandée est utilisée sont ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure en est diminuée* » et ce, en se basant sur les conclusions de l'avocat général dans l'affaire ADIDAS déjà cité.

L'OHMI va préciser que Shepper propose des vêtements de moindre qualité, destinés à un public jeune, et l'enregistrement de cette marque entraînerait le ternissement de la réputation de la marque antérieure Scherrer, à tout le moins auprès de sa propre clientèle. « *En effet, il est évident que la marque de la maison de haute couture et de prêt-à-porter de luxe Scherrer est*

¹ CJCE du 18 juin 2009, L'Oréal SA v/s Bellure NV et Cie, Aff. C-487/07.

² CJCE du 18 juin 2009, L'Oréal SA v/s Bellure NV et Cie, Aff. C-487/07, pt. n°30.

³ Il s'agit des parfums Trésor, Miracle, Anais-Anais, et Noa.

⁴ CJCE du 18 juin 2009, L'Oréal SA v/s Bellure NV et Cie, Aff. C-487/07, pt. n°58.

⁵ OHMI, décision du 5 mars 2010, Aff. R 942/2007-2.

*liée à une image de luxe, de qualité et d'exclusivité. Voir des produits, de gamme inférieure, portant une marque fort similaire à celle de la maison de haute couture Scherrer serait déplaisant pour la clientèle très sélective de l'opposante, prête à payer des prix importants pour pouvoir se vêtir de cette marque très exclusive, qu'elle est habituée à associer à la haute couture et au prêt-à-porter de luxe. »*¹ Une telle association serait donc de nature à ternir le caractère distinctif et l'image de marque de luxe de Scherrer et, en définitive, est susceptible d'entraîner un moindre intérêt de la clientèle pour cette marque.

3. Porter atteinte à la réputation du produit/service en touchant à son « intégrité »

3.1. Porter atteinte à « l'intégrité » via l'emballage

Dans les affaires que nous avons déjà abordées, nous pouvons mettre dans cette catégorie l'affaire CENTRAFARM².

3.1.a. Affaire BRISTOL-MYERS SQUIBB³

Cette affaire concerne une question de reconditionnement d'un produit pharmaceutique. Aux termes du point 75, l'importateur parallèle se trouve désormais dans l'obligation d'éviter une "*présentation inadéquate du produit reconditionné*" (emballage défectueux, de mauvaise qualité ou brouillon). Le titulaire d'une marque peut donc s'opposer à la commercialisation d'un produit portant sa marque, dès lors que la présentation ne correspond pas à son image de marque.

¹ OHMI, décision du 5 mars 2010, Aff. R 942/2007-2, pt n°77.

² CJCE 31 octobre 1974, Centrafarm, aff. C-16/74, Rec. CJCE 1974 p.1183. Un médicament était vendu sous la même marque aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne mais à un prix nettement moins cher dans ce dernier. La société Centrafarm s'est mise à importer aux Pays-Bas des médicaments acquis en toute légalité en Grande-Bretagne. Le titulaire hollandais a saisi les juridictions de son pays d'une action en contrefaçon. C'est dans ce contexte que la Cour de cassation néerlandaise a posé une question préjudicielle à la CJCE : la règle de libre circulation des marchandises empêche-t-elle le titulaire de marques parallèles dans plusieurs Etats membres de s'opposer à l'importation dans l'un de ces Etats du produit en provenance d'un autre de ces Etats où il a été mis en circulation par lui-même ou avec son accord sous la même marque ? La Cour rejettera toute idée de garantie d'origine (pt. n°22)

³ CJCE du 11 juillet 1996, BRISTOL-MYERS SQUIBB v/s PARANOVA, Aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93.

Même si le terme ternissement n'est pas spécifiquement employé, on voit qu'il affleure dans le raisonnement de la Cour européenne qui, désormais, prendra en compte une certaine considération pour l'aspect marketing de la marque et pour sa fonction purement économique.

3.1.b. Affaire LOENDERSLOOT¹

Dans cette affaire, il s'agit à nouveau d'un problème de réétiquetage, litige opposant « F. Loendersloot Internationale Expéditive » demeurant aux Pays-Bas, à George Ballantine & Son Ltd ainsi que quatorze autres sociétés établies en Écosse ou en Angleterre.

Ballantine e.a. produisent et commercialisent des boissons alcooliques, essentiellement du whisky. Leurs produits jouissent d'une grande réputation et sont vendus dans presque tous les pays du monde. Loendersloot est une société de transports et de stockage. Parmi ses clients, figurent des opérateurs qui se livrent au commerce dit « parallèle ». Ceux-ci achètent les produits de Ballantine e.a. dans des pays dans lesquels les prix sont relativement bas pour les revendre, en ayant modifié l'étiquetage, dans ceux où les prix sont plus élevés.

La Cour va donner raison à Ballantine e.a., précisant, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail, que la présentation du produit réétiqueté ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.

3.2. Porter atteinte à « l'intégrité » via une commercialisation estimée inappropriée

3.2.a. Affaire COPAD²

Dans cette affaire, la notion de qualité a été assimilée à l'image de marque. Le 17 mai 2000, la société Christian Dior couture SA conclut avec l'entreprise Société industrielle de lingerie, SIL, un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie, marqués Christian Dior. L'article 8.2, § 5, du contrat précise qu'« *afin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités, soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du porte-à-porte ou de vente en*

¹ CJCE du 11 novembre 1997, LOENDERSLOOT v/s BALLANTINE, Aff. C-349/95, *Rec.* 1997, p. I-6227.

² CJCE du 23 avril 2009, COPAD, Aff. C-59/08.

appartement, sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire respecter cette règle par ses distributeurs ou détaillants»¹. Mise en redressement judiciaire en novembre 2000, SIL vend des produits portant la marque couverte par le contrat de licence à la société COPAD qui exerce l'activité de soldeur.

Selon la cour d'appel de Paris, en vendant les produits litigieux à COPAD, SIL n'a pas enfreint le droit des marques. Elle a néanmoins constaté que ces ventes n'avaient pas entraîné l'épuisement des droits que la marque confère à Dior. Dès lors que Dior pouvait continuer à exercer ses droits de marque, elle a prononcé à l'encontre de COPAD des mesures d'interdiction, de confiscation et de destruction.

COPAD et DIOR ont alors introduit un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation. C'est cette juridiction qui a adressé à la cour européenne trois questions préjudicielles. La première porte sur les droits de marque que Dior peut opposer à SIL, tandis que les deuxième et troisième questions concernent des droits de même nature opposables à COPAD.

Dans son point 33, la Cour précise : *« Il est dès lors possible que l'image de la marque Dior subirait un grave préjudice si les produits portant sa griffe étaient vendus en masse à des prix sacrifiés chez de nombreux soldeurs à grand renfort de publicité, car les consommateurs pourraient avoir l'impression que les produits griffés Dior n'ont plus ce caractère exclusif qui faisait leur valeur autrefois. En revanche, la réputation de la marque pourrait peut-être même sortir saine et sauve si de tels produits n'apparaissaient chez les soldeurs que de manière isolée. »* et elle conclut en précisant que si le titulaire de la marque ne peut s'opposer à ce que les produits revêtus de celle-ci soient distribués par un soldeur uniquement parce qu'une clause du contrat de licence interdit au licencié de vendre les produits à des soldeurs, le titulaire de la marque peut cependant se prévaloir des droits conférés par celle-ci à l'encontre d'un licencié qui ne respecterait pas une clause du contrat de licence aux termes de laquelle la vente à des soldeurs est interdite lorsque cette vente porte une telle atteinte à l'image du produit que la qualité de celui-ci est mise en cause.

¹ CJCE du 23 avril 2009, COPAD, Aff. C-59/08, pt. n°37.

4. Porter atteinte à la réputation via des produits/services considérés comme nocifs

4.1. Affaire HOLLYWOOD¹

Dans l'affaire HOLLYWOOD de l'OHMI les juges d'Alicante vont se prononcer sur le concept d'"atteinte à l'image véhiculée par la marque". Le titulaire de la marque Hollywood, visant du chewing-gum, s'est opposé à l'enregistrement d'une marque Hollywood, déposée au niveau communautaire par une société brésilienne pour désigner du tabac. La décision rendue en appel par la chambre de recours de l'OHMI, en 2001, a souligné que la marque ne doit pas uniquement être protégée en tant qu'indicateur de l'origine d'un produit ou d'un service, mais également en tant que véhicule de communication d'un message au public.

Selon la chambre de recours, la marque Hollywood s'identifie à quatre thèmes récurrents : la musique, l'action, l'envie de vivre et l'amitié. La marque est placée "*sous le signe du sport, du culte du corps et du dépassement de soi*". Une fois la renommée de la marque Hollywood, et des images que le public lui associe, étant établie, la chambre a conclu au rejet de la marque Hollywood visant du tabac, au double motif d'un risque de ternissement de l'image de la marque antérieure et de profit indu.

Elle précise également que la fonction de la marque "*en sus d'être un indicateur d'origine, peut fonctionner aussi comme vecteur d'un message qui lui est associé et qui doit être protégé avec elle.*"

Le ternissement, ou "*préjudice causé à la renommée de la marque*", implique qu'une marque soit utilisée dans un contexte désagréable, obscène, dégradant, ou tout simplement incompatible avec son image. Sur l'éventualité d'une utilisation de la marque Hollywood pour désigner des cigarettes, la chambre relève essentiellement qu'"*il n'est pas possible d'imaginer un pire rapprochement pour les producteurs de confiserie que celui qui est fait avec des produits susceptibles de provoquer la mort. L'usage de la marque Hollywood en corrélation avec des produits du tabac produirait un lien regrettable avec les dangers à la santé et (...) autres sensations négatives*". Il est précisé, et cela est intéressant, que le risque de ternissement "*n'est*

¹ OHMI, décision de la 3^{ème} Chambre d'appel du 25 avril 2001, Aff. R 283/1999-3.

pas contredit par le fait que, dans la pratique commerciale du parrainage publicitaire, les marques de cigarettes sont souvent associées au monde du sport, de la vitalité, de la joie de vivre", dans la mesure où cette pratique "correspond plutôt à la double exigence de contourner les prohibitions légales de la publicité directe du tabac et de rendre les produits du tabac plus séduisants, dans une tentative de récupérer une image négative et de rassurer les consommateurs".

4.2.Affaire CAMEL

Le titulaire d'une marque de cigarettes avec un dromadaire sur le paquet s'est opposé à l'enregistrement d'une marque désignant du café et associant essentiellement le terme Camelo à la représentation d'un dromadaire, tourné vers la gauche, sur fond de désert égyptien comportant des pyramides et des palmiers. Bien que les éléments visuels des marques comparées étaient extrêmement similaires et que la marque Camel jouissait d'une renommée, les juridictions saisies en appel n'ont pas été sensibles à l'argument selon lequel les différentes atteintes à la renommée de la marque seraient évidentes et résulteraient du fonctionnement même du marché et de la publicité, et ce finalement quel que soit le produit concerné. Tant la chambre de recours de l'OHMI, en 2006¹, que le Tribunal européen, en 2008², ont écarté tout risque de ternissement, au motif essentiellement que le tabac est plus nocif pour la santé que le café.

4.3.Affaire PRINCE

Le titulaire d'une marque de cigarettes Prince, jouissant d'une renommée au Danemark (55 % de part de marché et 98 % de taux de notoriété global), s'est opposé à l'enregistrement, au niveau communautaire, de la marque de biscuits Prince, associée à l'image infantile d'un prince du Moyen Age, avec sa couronne, sa cape et son épée. Malgré la renommée de la marque de cigarettes, l'OHMI a rejeté l'action intentée par son titulaire, dans une décision rendue en 2006³.

Le simple lien que pourrait effectuer le public, en étant confronté aux marques en conflit, est estimé insuffisant et le juge n'a pu que constater que le cigarettier n'avait pas été en mesure de

¹ Décision du 22 février 2006, Décision de la 2^{ème} chambre de recours dans l'affaire R 669-2003-2.

² Trib. UE (5^{ème} chambre) du 30 janvier 2008 dans l'affaire T-128/06.

³ OHMI, décision du 21 juin 2006 statuant sur l'opposition n° 705 865.

démontrer un risque de dilution de sa marque, un risque de profit indu ou, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, un risque de ternissement. Plus précisément à propos du ternissement, la décision dans cette affaire rappelle que les avertissements figurant sur les paquets de cigarettes renforcent l'image nocive de ces produits, image qui est *"incomptable et contradictoire avec l'image recherchée pour la commercialisation de produits tels que des biscuits, essentiellement destinés à un public jeune et non-fumeur"*. Tant dans l'affaire CAMEL que dans l'affaire PRINCE, les titulaires des marques Camelo visant du café, et Prince visant des biscuits ont, de surcroît, pu démontrer qu'ils exploitaient déjà leurs marques respectives sur les marchés concernés, sans que la preuve d'une atteinte effective à la renommée des marques antérieures ait pu être apportée par leurs adversaires.

On constate qu'une jurisprudence communautaire très contraignante s'est imposée en matière de promotion et de publicité des produits du tabac. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est qu'un produit considéré comme nocif, le tabac, est celui qui, dans les différentes affaires vues, ternit la réputation de l'autre produit ou, à tout le moins, celui qui ne peut pas ternir dans la mesure où il est nécessairement plus nocif. Si effectivement il est reconnu que le tabac nuit à la santé, on peut s'étonner de cette attitude des juges. Bien d'autres choses sont nuisibles à la santé de l'être humain comme l'alcool, les sodas sucrés ou encore la nourriture trop grasse, les juges vont-ils, à un moment, également s'ériger comme les défenseurs de l'hygiène de vie à cet égard. La question reste ouverte...

5. Porter atteinte à la réputation du produit/service via un comportement parodique ou ridicule

Lorsque l'usage du signe est réalisé à des fins humoristiques, parodique ou encore informatif, et dans un but non commercial c'est-à-dire qu'il n'est pas fait usage du signe à titre de marque, il n'y a que très rarement préjudice. Mais, l'usage polémique d'une marque peut exceptionnellement faire l'objet d'une sanction. L'abus reste en effet condamnable. Ainsi, la parodie de marque est répréhensible si elle camoufle en fait un parasitisme commercial ou si l'humour dégénère en dénigrement¹.

¹ T. Lachacinski, *La fonction de la marque*, Université R. Schuman, CEIP 2005-2006, p. 82 à 85.

5.1. Affaire « La Vache qui rit » ¹

À l'occasion d'une campagne anonyme contre certains produits alimentaires contenant des additifs chimiques, des tracts avaient été diffusés comportant le slogan suivant : *"Pensez à la santé de vos enfants... Toxiques cancérigènes E 330 le plus dangereux, présent dans la crème de fromage La Vache qui rit"*. Bien que cette affirmation se soit révélée infondée, la Cour d'appel française avait débouté le titulaire de la marque en cause au motif que le tract n'avait pas été utilisé à des fins commerciales mais dans un but médical, fût-il erroné. La chambre criminelle a rejeté son pourvoi et dit pour droit que *"l'apposition d'une marque n'est légalement punissable que lorsqu'elle a été frauduleusement effectuée à des fins commerciales pour désigner des articles, produits ou services différents de ceux auxquels la destinait son propriétaire"*. La solution retenue est parfaitement conforme à la fonction de la marque. En effet, l'usage qui est fait de la marque sur les tracts ne prête pas à confusion : il informe de l'objet du tract et ne cache pas sa vocation essentiellement critique. Le lecteur est donc parfaitement conscient que le prospectus ne saurait être attribué au titulaire de la marque. Il a également conscience que le signe n'a pas vocation à désigner des produits et services commercialisés par les contestataires. Il n'y a donc pas de ternissement de la marque.

De même, la Cour d'appel de Rennes a jugé que la reproduction et le travestissement de la marque figurative constituée par le bibendum Michelin (déguisé en homme des cavernes par le syndicat de l'entreprise) ne peuvent être sanctionnés lorsque l'usage du signe est réalisé à des fins humoristiques et dans un but non commercial c'est-à-dire qu'il n'est pas fait usage du signe à titre de marque². La CJCE est allée dans le même sens dans l'arrêt HÖLTERHOFF du 14 mai 2002³.

5.2. Affaire DANONE⁴

Suite à l'annonce d'un plan social de restructuration de la société Danone au début de l'année 2001, des journalistes avaient créé un site de « cyber-protestation », sous les adresses

¹ France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1984, 83-92077.

² Cour d'appel de Riom, 15 septembre 1994, D. 1995 p. 429.

³ CJCE du 14 mai 2002, HÖLTERHOFF, Aff. 2/00, Rec. 2002 I-4187.

⁴ Cour d'appel de Paris, arrêt du 30 avril 2013, Aff. n°01/14371.

« jeboycottedanone.net » et « jeboycottedanone.com », appelant au boycott de produits du groupe Danone, « *désigné comme représentatif d'une politique libérale de mondialisation, à combattre* », et à le contraindre « *à revoir sa stratégie et à revenir sur ses décisions* ». Le tribunal de grande instance de Paris¹ a jugé que la reprise du terme Danone dans le nom de domaine était « *une référence nécessaire pour indiquer la nature du site polémique consacré à la politique sociale du groupe* » et qu'aucune confusion relative à la nature du service offert sur les sites Internet n'était possible dans l'esprit du public et donc qu'il n'y avait pas contrefaçon de marque². En revanche, la caricature opérée sur la marque figurative de Danone (cartouche en forme de polygone bleu avec la dénomination Danone) par une modification de couleurs et le rajout des mentions « je boycotte » et « .com », apparaissant sur chaque page du site, a été qualifiée de contrefaçon de marque par imitation. En effet, le tribunal de Paris a relevé que le signe était utilisé pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques en cause, « *qu'un tel usage ne peut manquer d'entraîner l'association de ce signe par l'internaute avec les marques invoquées qui sont par ailleurs fort connues, et dès lors un risque de confusion dans l'esprit du public* ». Et le tribunal d'affirmer que « *l'exception de parodie, de pastiche ou de caricature, propre à la législation des droits d'auteur, n'existe pas en droit des marques* », et que « *ni le droit à l'information, ni le droit à la liberté d'expression ne peuvent justifier l'imitation illicite incriminée et l'atteinte portée ainsi au droit de propriété de la société (...) Danone sur ses marques complexes alors même que l'imitation de la marque, si elle accompagne des propos par ailleurs librement tenus au fil des pages du site Internet, n'est pas nécessaire à l'expression de cette opinion et ne sert qu'à illustrer des pages écran qu'il est possible d'illustrer autrement* ». A l'argument des défendeurs qui prétendaient ne pas être en situation de concurrence commerciale avec le titulaire des marques, le tribunal a répondu que l'usage non autorisé qu'ils ont fait des marques imitées a bien eu lieu « *dans la vie des affaires sur laquelle la tribune d'opinion offerte sur le site internet considéré entend influencer* ». Le tribunal français a alors conclu que le préjudice souffert par la société Danone consistait en l'atteinte à son droit de propriété sur ses marques complexes, à leur banalisation et à la dissolution de leur pouvoir attractif.

¹ TGI de Paris du 4 juillet 2001, Aff. n°0106682.

² Les juges ont écarté le droit des marques en considérant que le terme Danone dans le nom de domaine « *est compris non comme la marque Danone servant à désigner les services de communication de la classe 38, mais comme le groupe d'entreprises communément désignées par la presse et plus généralement les tiers, sous le nom Danone* ». Pour une critique de ce raisonnement, cf. E. Tardieu-Guigues, "L'affaire Danone", JCP E 2002 n°3, p. 14.

La cour d'appel de Paris est revenue sur cette décision estimant que la parodie était autorisée dans la mesure où elle s'inscrivait dans le cadre d'un strict exercice de la liberté d'expression et s'inscrivait dans le respect des droits des sociétés intimées dont les produits n'étaient pas dénigrés et que, de plus, aucun risque de confusion n'était susceptible de naître dans l'esprit des usagers.

A l'étude de différentes affaires de cette catégorie, on constate que la parodie en tant que telle n'est pas considérée, actuellement, comme engendrant un ternissement en tant que préjudice mais le risque de confusion qu'elle peut entraîner peut, en revanche, l'être. Cette catégorie nous semble néanmoins intéressante dans la mesure où, la parodie et son utilisation, admise ou non, nous semble dépendre fortement, notamment de la situation socio-politique mondiale et que celle-ci est en pleine mutation.

CONCLUSION

Bien que retenu par la doctrine et la jurisprudence, le préjudice éventuel qu'est le ternissement ne figure pas, actuellement, dans les textes normatifs.

A l'étude des nombreuses affaires vues, on a pu constater que les différentes instances européennes, essentiellement depuis la fin des années 90, se sont prononcées sur les notions de « dilution par ternissement », dans un premier temps, et de « ternissement » ensuite, de la marque renommée. Il est à noter également que l'EUIPO reconnaît beaucoup plus aisément l'atteinte à la réputation (ternissement) que l'atteinte au caractère distinctif (dilution par brouillage), faute pour les marques antérieures d'avoir un caractère distinctif suffisamment élevé ou de l'établir ou faute pour les titulaires de s'être opposés en temps voulu et systématiquement à l'enregistrement d'autres marques formées en tout ou en partie du même terme.

Rapidement, la Cour européenne va prendre en compte une certaine considération pour l'aspect marketing de la marque et pour sa fonction purement économique. Ainsi, par rapport au préjudice éventuel qu'est le ternissement, en 1996, dans l'affaire Bristol, bien qu'elle n'utilise pas explicitement le terme ternissement, elle va condamner la partie qui a porté atteinte à la réputation en proposant des produits qui ont été réétiquetés.

Reconnaissant le ternissement comme un possible préjudice, la Cour européenne, comme on peut le constater dans son arrêt Intel de novembre 2008, va, dans un premier temps, estimer que le ternissement est une des deux formes que peut prendre la dilution.

La notion de marque « renommée » ayant été affinée par la Cour européenne en 2015, lorsqu'une marque renommée est, aujourd'hui, souillée ou dégradée par son association avec quelque chose d'inconvenant, que ce soit d'une part, dans un contexte désagréable, obscène ou dégradant ou, d'autre part, dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable mais qui s'avère incompatible avec l'image de la marque, dans tous les cas il s'effectue un rapprochement nuisible à l'image de la marque, un ternissement de la marque. Cependant, si l'on peut constater que les arrêts de la Cour européenne ont une définition de plus en plus large

de la renommée, avec le « paquet marques », l'accent est mis de façon de plus en plus pointue sur l'importance de l'addition des critères pour reconnaître une atteinte.

Progressivement, le ternissement va s'imposer comme un préjudice bien distinct de celui de la dilution. Ainsi, dans son arrêt *Iron & Smith* en septembre 2015, la Cour européenne va préciser clairement ce qu'elle estime être le ternissement en définissant les conditions nécessaires à ce préjudice : il faut démontrer une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

Avec notre proposition de typologie et l'étude de différentes affaires, nous avons vu que le préjudice éventuel qu'est le ternissement ne se limite pas à la seule modification éventuelle du comportement du consommateur moyen.

Nous avons dégagé cinq grandes catégories de ternissement. Le ternissement lié à un risque de confusion est la catégorie où l'on retrouve le plus d'affaires et elle est certainement appelée à le demeurer d'une part dans la mesure où elle est relative à des produits ou services qui sont de même nature ou non et, d'autre part, la notion de confusion est un argument très régulièrement repris dans les débats et, ce quel que soit le niveau de juridiction. Si cette notion de confusion a d'abord été utilisée sans celle de ternissement, on a pu constater que cette dernière s'est peu à peu imposée en sus.

Le ternissement lié à des produits ou services de qualité moindre nécessite que ces derniers soient de même nature et induit souvent un risque de subjectivité. Ainsi si l'on peut en effet admettre que le café Hag produit par l'inventeur d'un nouveau système pour décaféiner le café est certainement de meilleure qualité que celui qui est proposé par l'ancien système, on imagine en effet mal la mise au point d'un système proposant un produit de moindre qualité..., ce n'est pas parce qu'un produit ou un service est produit à Hong-Kong, comme dans l'affaire *Davidoff*, qu'il est, *a priori*, de moins bonne qualité. Selon, nous cette catégorie, si l'on dispose des arguments utiles pour justifier de produit ou service de moindre qualité, est certainement celle où le préjudice qu'est le ternissement est le plus facilement identifiable.

Le ternissement lié à l'atteinte à l'intégrité d'un produit ou service est, selon nous la catégorie qui va se développer dans les prochaines années. A partir du moment où elle concerne des

produits ou services qui peuvent être « simplement » similaires, les possibilités de s'en servir comme argument, supplémentaire ou non au risque de confusion, dans les débats sont nombreuses.

La catégorie où le ternissement est lié à des produits et services considérés comme nocifs se limite à une seule catégorie de produits, le tabac. Dans nos recherches, nous n'avons en effet trouvé aucune affaire pouvant s'inscrire de cette catégorie et concernant un autre produit ou service. Comme nous l'avons précisé, il nous semble que bien d'autres choses sont nuisibles à la santé de l'être humain comme l'alcool, les sodas sucrés ou encore la nourriture trop grasse, trop salée... La question est alors de savoir si les juges vont, à un moment, également s'ériger comme les défenseurs de l'hygiène de vie à cet égard. La question reste ouverte...

Enfin, la dernière catégorie a été retenue plus comme étant une catégorie en devenir. En effet, si le ternissement lié à un comportement parodique a pu être avancé comme argument dans différentes affaires, jusqu'à présent, à partir du moment où cela est fait sans objectif d'en retirer un bénéfice financier, certains juges ont estimé que, s'il y avait peut-être contrefaçon comme dans l'affaire Danone, le préjudice qu'est le ternissement ne pouvait être retenu. Mais, selon nous, la façon dont est perçue la parodie est, en raison notamment des changements socio-politiques mondiaux, en pleine évolution et il ne nous étonnerait pas que dans quelques années, la parodie soit assimilée au préjudice qu'est le ternissement.

Le ternissement est un préjudice qu'il n'est pas toujours facile à démontrer mais, selon nous, il pourrait être utilisé de façon explicite dans bien nombre d'affaires. Pour ce faire, il serait évidemment plus aisé qu'il soit défini par un texte de loi. Cela sera certainement le cas dans l'avenir, en tout cas nous l'espérons.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages, cours

Y. Basire, *Les fonctions de la marque, essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, CEIPI n°63, Université de Strasbourg, novembre 2014.

A. Braun et E. Cornu, *Précis des marques : la convention Benelux, le droit communautaire, les lois pénales et la compétence civile belges, les conventions internationales*, 5^{ème} édition, Bruxelles, Larcier, 2009.

E. Cornu, *Vocabulaire juridique*, 6^{ème} édition 2004.

D. Kaesmacher (sous la direction de), *Les droits intellectuels*, 2^{ème} éd., Bruxelles, Larcier, 2013.

T. Lachacinski, *La fonction de la marque*, Université R. Schuman, CEIP 2005-2006,

B. Vanbrabant, *Introduction au droit de la propriété intellectuelle*, Liège, Presse universitaire de Liège, 2015.

B. Vanbrabant, Cours de bac de l'Université de Liège, Droits intellectuels, 2015-2016.

Revues, articles

Y. Basire, *La renommée de la marque ou l'émergence d'un droit moral en droit des marques*, in *Légipresse*, n°326, avril 2015.

Beau de Loménie (Cabinet), *Le « Paquet Marques » n'est pas neutre*, sur <http://www.bdl-ip.com/fr/actualites/flash-info/id-164>.

W.J. Derenberg (cite par), *Hearing before the House Committee on Patents*, 72nd Cong., 1st Sess., p.15. *Trademark Dilution*, p.449.

A.Folliard-Monguiral, in *PI Jurisclasseur – Propriété industrielle*, Lexis Nexis 2016 – 1, p. 3.

Forbes, <https://www.forbes.com>

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, MBDE, <http://blogs.u-paris10.fr/mbde>.

Delphine Sarfati, in *La revue des marques*, n°85, janvier 2014.

F.I. Schechter, *The rational basis of trademark protection*, in *Harvard Law Review*, 1927.

E. Tardieu-Guigues, "L'affaire Danone", *JCP E* 2002 n°3, p. 14.

A-L. Villedieu, *Modernisation du droit européen des marques : la réforme adoptée*, *Lexplicite*,

sur <http://www.lexplicite.fr/modernisation-droit-europen-marques-reforme-adoptee/>

C. Vilmart, *Parfums de luxe et grands whiskies, les droits de propriété intellectuelle contre les importations parallèles*, JCP E 1998, p. 1821.

Législations principales

Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, JOUE, L 336 du 23 décembre 2015.

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, JOUE, L 341 du 24 décembre 2015.

Loi belge du 22 mars 2006 portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005, MB du 26 avril 2006, pp.21866 à 21898.

Accords et traités principaux

AIPPI, Question 100, *Protection des marques notoires non enregistrées et protection de marques de haute renommée*, Comité Exécutif de Barcelone, 30 septembre - 5 octobre 1990.

AIPPI, Question 214, *Protection contre la dilution de la marque*, décembre 2009.

OMPI, Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits des propriétés intellectuelles qui touchent au commerce.

OMPI, Recommandations concernant la protection des marques notoires de 1999, troisième session, Genève, 8 – 12 novembre 1999.

CJUE (Cour de Justice de l'Union européenne) anciennement CJCE (Cour de Justice des Communautés européennes)

CJCE du 31 octobre 1974, Centrafarm, Aff. C-16/74,

CJCE du 17 octobre 1990, SA CNL-SUCAL NV v/s HAG GF AG, affaire communément appelée « HAG II », Aff. C-10/89.

CJCE du 11 juillet 1996, BRISTOL-MYERS SQUIBB v/s PARANOVA, Aff. jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93.

CJCE du 4 novembre 1997, DIOR v/s EVORA, Aff. C-337/95.

CJCE du 11 novembre 1997, LOENDERSLOOT v/s BALLANTINE, Aff. C-349/95.

CJCE du 29 septembre 1998, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97.

CJCE du 23 février 1999, BMW Nederland Bv v/s Ronald Karel Deenik, Aff. C-63/97.

CJCE du 14 septembre 1999, Général Motors v/s Yplon SA, Aff. C-375/97.

CJCE du 14 mai 2002, HÖLTERHOFF, Aff. 2/00.

CJCE du 9 janvier 2003, Davidoff v/s Gofkid Ltd, Aff. C-292/00.

CJCE du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV v/s Fitnessworld Trading Ltd, Aff. C-408/01.

CJCE du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti /OHMI - Devinlec Développement Innovation Leclerc, C-171/06.

CJCE, 20 sept. 2007, Quick Restaurants/OHMI - Société des Produits Nestlé, C-193/06.

CJCE du 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. v/s CPM United Kingdom Ltd., Aff. C-252/07.

CJCE du 23 avril 2009, COPAD, Aff. C-59/08.

CJCE du 18 juin 2009, L'Oréal SA v/s Bellure NV et Cie, Aff. C-487/07.

CJUE du 23 mars 2010, Google France et Google, Aff. Jointes, C-236/08, C-237/08 et C-238/08.

CJUE du 22 septembre 2011, Interrflora Inc v/s Mark&Spencer Aff. C-323/09.

CJCE du 14 mai 2013, You-Q v/s OHMI - APPLE CORPS (BEATLE), Aff. C-294/12.

CJUE du 3 septembre 2015, Iron & Smith kft v/s Unilever NV, Aff. C – 125/14.

Tribunal de 1^{ère} instance de l'Union européenne

TPI, 22 mars 2007, SIGLA v/s OHMI - Elleni Holding, T-215/03.

TPI, 30 janvier 2008, Camel, Aff. T-128/06.

TPI, 13 févr. 2008, Sanofi-Aventis/OHMI - GD Searle, T-146/06, pt. n°70.

Trib. UE du 29 mars 2012, You-Q v/s OHMI - APPLE CORPS (BEATLE), Aff. T 369/10.

Trib. UE du 11 décembre 2014, COCA-COLA v/s OHMI, Aff. T 480/12.

Trib. UE du 18 novembre 2015, MUSTANG-BEKLIDUNGSWERKE GMBH & CO. KG v/s OHMI, Aff. T-606/13.

Cour de justice Benelux

Cour de justice Benelux du 1^{er} mars 1975, Claeryn v/s Klarein, Aff. A 74/1.

OHMI devenu EUIPO

OHMI, 3^{ème} chambre des recours, 25 avril 2001, HOLLYWOOD v/s SOUZA CRUZ S.A., Aff. 283/1999-3.

OHMI, décision du 11 décembre 2001, SPA v/s SPA, Aff. 2969/2001.

OHMI, 3^{ème} chambre de recours, 1^{er} avril 2003, Sigla v/s OHMI - Elleni Holding Aff. R 1127/2000-3.

OHMI, 1^{ère} chambre des recours, 19 avril 2004, SPA v/s SPA, Aff. R-148/2002-1.

OHMI, décision du 1^{er} mars 2005, Citybank, Aff. R 173/2004-1.

OHMI, 2^{ème} chambre de recours, 22 février 2006, affaire Camel, Aff. 669-2003-2.

OHMI, décision du 21 juin 2006 statuant sur l'opposition n° 705 865, affaire Prince.

OHMI, décision du 5 mars 2010, Scherrer v/s F Grafiti, Aff. R 942/2007-2.

OHMI, décision du 31 mai 2010, You-Q v/s OHMI - APPLE CORPS (BEATLE), Aff. R 1276/2009-2.

OHMI, décision du 7 décembre 2011, Spa v/s IMC, Aff. 1022 682.

OHMI, décision du 4 juillet 2012, Free v/s Miles Bramwel, Aff. 1 804 684.

OHMI, décision du 17 juillet 2012, Free v/s Miles, Aff. 1 804 668.

OHMI, décision du 6 septembre 2012, Spa v/s Mary Kay, Aff.1 871 071.

OHMI, décision du 30 novembre 2012, Free v/s Parrot, Aff. 1 829 442.

OHMI, décision du 25 mars 2013, Free v/s Miles, Aff. 5518.

OHMI, décision de du 27 février 2014, Bolton v/s Gerawan Farming, Aff. B 1 957 383.

OHMI, décision du 16 mai 2014, Free v/s Colonia, Aff. 2 224 254.

OHMI, décision du 16 juin 2014, Free v/s Miles, Aff. R 956/2013-2.

EUIPO, décision du 12 juillet 2016, Bolton v/s/ Caoimhe, Aff. R 1619-2015-4.

EUIPO, décision du 6 octobre 2015, Bolton v/s Gerawan Farming, Aff. R1139/2014-4.

Belgique

Trib. de 1^{ère} instance, Koophandel, Brussels, 13 janvier 2016, Aff. AR-5349-2015 (Inbev)

Trib de 1^{ère} instance, Koophandel, Brussels, Belgique du 27 mai 2016, Aff. A15-01859 (Flamigel)

France

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 1984, 83-92077 (La Vache qui rit).

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 2003, n°00-18192 (Ducasse).

Cour d'appel de Riom, arrêt du 15 septembre 1994, D. 1995 (Michelin).

Cour d'appel de Paris, arrêt du 30 avril 2013, Aff. n°01/14371 (Danone).

TGI de Paris du 4 juillet 2001, Aff. n°0106682 (Danone).

LISTE DES ABREVIATIONS PRINCIPALES

AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle

CBPI - Convention Bénélux en matière de Propriété Intellectuelle

CJUE – Cour de justice de l'Union Européenne

EUIPO - Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle

OBPI - Office Benelux de la Propriété Intellectuelle

OHMI - l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur aujourd'hui dénommé EUIPO

OMPI - Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle