

Marques renommées

Protection

en danger ?

L'existence d'une marque postérieure à une marque renommée peut commencer une œuvre de dilution de la distinctivité de la première marque. Cas d'école avec une jurisprudence sur Intel, qui constitue une menace pour l'étendue de la protection des marques de renommée.

Les marques renommées, de par la notoriété dont elles bénéficient auprès d'un public plus large que leur clientèle habituelle, disposent d'une protection renforcée. Il est dès lors dérogé au principe de spécialité qui implique que le titulaire de la marque dispose d'un droit sur cette marque pour les seuls produits ou services désignés dans l'enregistrement¹. Cette protection renforcée des marques renommées intègre en réalité dans le droit des marques la notion de parasitisme, puisque les dispositions relatives aux marques de renommée visent à sanctionner un comporte-



La protection des marques renommées intègre la notion de parasitisme, y compris pour des produits ou services qui ne sont pas similaires aux leurs.

ment consistant à adopter à titre de marque un signe reproduisant ou imitant une marque antérieure renommée, mais pour des produits ou services non similaires à ceux désignés sous la marque renommée (voir l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle²).

* MG Avocats.

Le cas Intel

L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle avait été intégré dans la loi française à la suite de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques³. Très récemment, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a eu l'occasion de se prononcer 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*)⁴. Cette question préjudicielle s'insère 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" inclut la marque renommée "Intel" mais ne désigne pas les mêmes services et n'est 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"*.

La société Intel Corporation craignait en effet que, pour un public qui a toujours associé la marque Intel à l'informatique, l'arrivée d'une marque Intelmark entraîne une dilution du caractère distinctif de la marque Intel. La demande de la société Intel Corporation ayant 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. L'argumentation de

1 - Article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle.

2 - "La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière."

3 - La directive 89/104/CEE a été remplacée dans une version codifiée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.

4 - CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd.



la société Intel Corporation est fondée sur les articles 4, § 4, a)⁵ et 5, § 2⁶ de la directive 89/104/CEE qui visent selon elle à protéger une marque renommée contre le risque de dilution, ainsi que sur un arrêt de la CJCE rendu dans une affaire Adidas⁷, dans laquelle la Cour avait estimé 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”*.

La juridiction de renvoi s'interroge sur les conditions et l'étendue de la protection conférée par les dispositions précitées de la directive aux marques de renommée, compte tenu du fait que :

- il est indéniable en l'espèce que la marque Intel est un mot inventé et fantaisiste pour désigner des produits et services informatiques,
- il s'agit en outre d'une marque unique, puisque ce mot n'a pas été utilisé par qui que ce soit pour désigner quelque produit ou service que ce soit, en dehors de ceux du titulaire de la marque,
- par ailleurs les produits ou services désignés par les deux marques en présence ne sont pas similaires,
- l'usage de la marque Intelmark n'est pas susceptible d'évoquer un lien commercial avec Intel Corporation.

Étendue de la protection

La CJCE a donc 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. S'agissant de l'existence du lien entre la marque antérieure renommée et la marque postérieure dont l'annulation est demandée, la CJCE estime 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 triompher. En effet, il convient également que le titulaire de la marque renommée menacée démontre que l'usage

La CJCE a reçu pour mission de déterminer l'étendue de la protection des marques de renommée.

de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou leur porterait préjudice. Il s'agit là d'une exigence figurant dans l'article 4, § 4, a) précité. Néanmoins, la CJCE, dans son arrêt du 27 novembre 2008, interprète cette exigence de façon extrêmement rigoureuse, puisqu'elle exige *“que soit démontrés 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”*. Concrètement, dans le cas soumis à la CJCE, 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 un cas comme celui-ci, le consommateur de produits ou services Intel ne va vraisemblablement pas se détourner de ces biens et services du fait de l'existence de services de mercatique “Intelmark”. En revanche, l'existence de cette marque postérieure va très probablement commencer une œuvre de dilution de la distinctivité de la marque “Intel”, ce qui entraînera à terme un affaiblissement considérable de sa renommée et donc de sa protection. Cette jurisprudence constitue bien une menace pour l'étendue de la protection des marques de renommée. Il reste à savoir si l'analyse de la CJCE sera reprise par les juridictions des États membres de façon aussi rigoureuse. ■

5 - § 4, a) (dans sa version issue de la directive 89/104/CEE, version quasi identique à celle issue de la codification de 2008) : “4. 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”.

6 - Article 5, § 2 (dans sa version issue de la directive 89/104/CEE, version quasi identique à celle issue de la codification de 2008) : “Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.”

7 - CJCE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV / Fitnessworld Trading Ltd.