

*« Arthur et Félicie », ou
la mort de la contrefaçon
partielle des marques*

*Mémoire 2003-2004
DESS Propriété industrielle
Sous la direction de M. Dragne
Université Paris 2 Panthéon-Assas*

Devernay Coralie

TABLEAU DES ABBREVIATIONS

Annales : Annales de la propriété industrielle

CA : Cour d'appel

Cass. Civ. : Chambre civile de la cour de cassation

Cass. Com : Chambre commercial de la cour de cassation

Cass. Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation

CJCE : Cour de justice des communautés européennes

CPI : Code de la propriété intellectuelle

D. : Décret

Gaz. Pal : Gazette du Palais

JCP E : Semaine juridique, édition entreprise

JCP G : Semaine juridique édition général

JO : Journal officiel

JOCE : Journal officiel des communautés européennes

OHMI : Office d'harmonisation dans le marché intérieur

OMPI : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

PIBD : Bulletin de documentation de la propriété industrielle

RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial

Som. : Sommaire

TCE : Traité des communautés européennes

TGI : Tribunal de grande instance

TPICE : Tribunal de première instance des communautés européennes

SOMMAIRE

Introduction

PREMIERE PARTIE 1 : UNE FIN ANNONCEE, PAR LES TEXTES ET LA JURISPRUDENCE

Chapitre 1 Une mort prévisible au regard du cadre normatif

Section 1 : La création prétorienne de la contrefaçon partielle

- A. Définition des contours de la contrefaçon partielle
- B. Motifs du recours à la contrefaçon partielle

Section 2 : L'absence de notion de reproduction partielle dans le texte de la directive comme dans son esprit

- A. La directive du 21 décembre 1988
 - 1° article 4§1
 - 2° article 5§1
 - 3° le considérant n°10 de la directive
- B. La transposition en droit français
 - 1° Problème de compréhension du sens de la directive
 - 2° la méthode de transposition

Section 3 : L'absence de contrefaçon partielle dans le règlement sur la marque communautaire

Chapitre 2 Une mort souhaitée par la jurisprudence

Section 1 : L'abandon progressif de la contrefaçon partielle par les juges

- A. Le recours prépondérant à la notion
 - 1° contrefaçon partielle et adjonction inopérante
 - 2° tout indivisible
- B. L'abandon progressif et spontané de ces théories
 - 1° les efforts des juridictions du fond

2° la résistance de la Cour de cassation

Section 2 : Le recours à la question préjudicielle dans l'espoir d'entériner la notion

A. La question préjudicielle posée par le Tribunal de grande instance de Paris

B. Les enjeux de la question préjudicielle

1° la portée de la réponse à la question préjudicielle

2° la réponse donnée par la CJCE dans l'arrêt du 20 mars 2003

2^{ème} PARTIE : UNE FIN RELATIVE CONSACRÉE PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Chapitre 1. Une conception restrictive de la reproduction à l'identique mettant fin à la contrefaçon partielle

Section 1 : Appréciation de l'identité

A. Appréciation selon l'avocat général et selon le directeur de l'OHMI

B. Appréciation selon LTJ diffusion

Section 2 : Portée de la nouvelle définition d'identité

A. Appréciation par les juges

1° Le tribunal de première instance des communautés européennes

2° Les juges français

B. Appréciation par la doctrine

Section 3 : Les conséquences pratiques d'une nouvelle définition plus restrictive

A. Les aménagements procéduraux

B. Le risque de confusion au cœur de la notion de contrefaçon

Chapitre 2. La survie de la contrefaçon quasi partielle au travers des éléments insignifiants

Section 1 : La frontière entre identité et similitude

A. Définition des éléments infimes et insignifiants

B. Tentative de définition établie par l'avocat général

Section 2 : Les éléments insignifiants définis par les premiers juges.

- A. Une approche nostalgique des juges français
 - 1° La modification d'une seule lettre sans changer la prononciation phonétique de la maque
 - 2° Les modifications plus substantielles
- B. Les incertitudes quant à l'évolution des éléments insignifiants

CONCLUSION

ANNEXES

Introduction :

La marque, constitue aujourd'hui un actif incorporel de l'entreprise majeur, sa valeur économique peut parfois atteindre des sommes mirobolantes. Ainsi, selon une étude réalisée en 1997 par la société Interbrand, la valeur financière de la marque Coca Cola s'élèverait à 47,9 milliards de dollars, celle de Sony, à 14, 46 milliards de dollars et celle de Nescafé à 10,33 milliards de dollars¹. Il n'est donc pas surprenant de voir les entreprises développer de véritables politiques de gestion et de protection de leur marque à l'International.

Face à un tel enjeu financier, la contrefaçon : « l'action de reproduire par copie ou imitation une œuvre littéraire, artistique ou industrielle au préjudice de son auteur, de son inventeur », représente l'ennemi public numéro 1.

Selon les termes de l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désigné »². Cette disposition fait du titulaire de la marque un véritable propriétaire, ce qui inclut qu'il puisse librement exploiter sa marque mais en outre, que son exploitation soit protégée contre les usurpations et empiètements des tiers par le biais de l'action en contrefaçon.

Il est donc impératif de protéger au mieux les titulaires de marque contre la contrefaçon. La France s'y emploie, suivant la ligne directrice imposée par l'Europe.

A) Notions de contrefaçon

En droit français, deux articles du Code de la propriété intellectuelle (L. 713-2 et L. 713-3) définissent la contrefaçon.

Selon l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont interdit, sauf autorisation du propriétaire :

¹ Alain Berthet, Comment protéger sa marque, Lamy les Echos, p. 185

² L'article est allé ici plus loin que le droit communautaire qui ne prévoit dans l'article 5 de la directive du 21 décembre 1988, qu' « un droit exclusif »

- a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tel que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour **des produits ou services identiques** à ceux désignés dans l'enregistrement
- b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. »

L'article L. 713-3 du même Code interdit également « la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des **produits ou services similaires** à ceux désignés dans l'enregistrement » ainsi que « l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » et à une condition : qu'il puisse « en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ».

Alors que l'article L. 713-3 nécessite la preuve d'un risque de confusion, l'article L. 713-2 fait abstraction de cette condition car il concerne la reproduction à l'identique et non la simple reproduction similaire de la marque, qualifiée encore d'imitation. La reproduction à l'identique permet donc d'agir en contrefaçon sans avoir à prouver la confusion. Il est donc indispensable de savoir dans quel cas de figure le titulaire de la marque se trouve avant d'engager une action en contrefaçon.

Cependant, il existe une hypothèse dans laquelle, un doute subsiste entre les deux fondements. Que doit-on considérer lorsque la reproduction d'une marque ne porte que sur une partie du signe, ou consiste dans la reproduction du signe avec une adjonction ? Les juges français ont longtemps apprécié la reproduction partielle comme de la reproduction à l'identique.

C'est dans le souci de répondre à cette question avec exactitude et d'une manière identique dans tous les pays de la communauté, que le Tribunal de Grande instance de Paris a posé le 23 juin 2000 dernier, une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes. Pour mieux appréhender la question, il est nécessaire de comprendre les faits à l'origine de l'arrêt.

B) Les faits à l'origine de la question préjudicielle

La marque Arthur a fait l'objet d'un enregistrement national sous le n° 17 731, le 16 juin 1983, renouvelé le 14 juin 1993 (et international pour l'Allemagne, l'Autriche, le Benelux et l'Espagne sous le n° 539 689) auprès de l'INPI pour des produits de la classe 25

dans la classification de Nice³. LTJ Diffusion est une société française qui produit et vend divers articles vestimentaires et des articles semblables sous la marque «Arthur». Cette marque se compose d'un seul terme, déposé sous la forme d'une signature manuscrite dont les caractères sont attachés et où apparaît un point entre les deux talus de la lettre A.



Sadas Vertbaudet SA (ci-après «Sadas») est une société qui exerce une activité de vente par correspondance; elle vend en particulier des vêtements pour enfants dont une ligne appelée «Arthur et Félicie». Cette marque a été enregistrée en France le 25 mars 1994, pour des produits de plusieurs classes, notamment de la classe 25 ;

Sadas a par ailleurs, fait une demande de marque communautaire. Cette demande a été publiée au bulletin des marques communautaire n° 24/98, le 6 avril 1998. Cette marque, qui a été déposée sous la forme de lettres majuscules d'imprimerie droites, est reproduite de la façon suivante :



Le titulaire de la marque « Arthur » estime donc qu'il y a un risque de confusion entre la marque « Arthur » et la marque « Arthur et Félicie » et s'oppose alors à l'enregistrement de celle-ci. Cette opposition a lieu devant les chambres de recours de l'Office d' Harmonisation dans le Marché Intérieur.

En 1999⁴, la division d'opposition de l'OHMI avait rejeté l'opposition en faisant valoir que **l'ajout du terme FELICIE contribuait à différencier les deux signes en cause** tant visuellement que phonétiquement. Au plan conceptuel enfin, l'Office relevait des différences du fait que la marque antérieure ARTHUR désigne une seule personne tandis que la demande contestée ARTHUR & FELICIE renvoie à un couple mixte.

³ Voir l'arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, et à Genève le 13 mai 1977, et modifié le 28 septembre 1979.

⁴ (1) Décision n° 905/1999 du 8 octobre 1999 Affaire R 1/2000-3

Insatisfaite de ce résultat, la société LTJ Diffusion a introduit un recours devant la troisième chambre des recours.

Dans une décision du 19 juin 2002⁵, passée un peu inaperçue, la chambre reconnaît au contraire l'opposition comme étant bien justifiée : « *Le vocable « ARTHUR » demeure parfaitement lisible dans la marque antérieure. Il constitue même l'élément dominant et distinctif de la marque. Certes, l'ajout du vocable « FELICIE » dans la demande de marque communautaire constitue un élément de différenciation **mais son impact est amoindri du fait de sa position finale**. L'attention du consommateur moyen et normalement attentif sera d'abord et essentiellement captée par l'élément d'attaque : le terme « ARTHUR ».*

La chambre de recours relève l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques. Il est vrai que le consommateur moyen peut penser que ces deux marques proviennent du même titulaire, qu'Arthur et Félicie n'est qu'une déclinaison de la marque antérieure Arthur.

Pendant cette phase communautaire, l'affaire a été déférée en France devant le Tribunal de grande instance de Paris. Face à des divergences d'interprétation, puisque l'on ne sait pas avec exactitude dans quelle hypothèse on se trouve en cas de reproduction partielle d'une marque antérieure (L. 713-2, L. 713-3 ?), le tribunal préfère poser la question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes.

La troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, deuxième section a), a posé le 23 juin 2000⁶, la question préjudicielle suivante à la Cour :

" l'interdiction édictée par l'article 5-1 a de la directive 89/104 du 21 décembre 1988⁷ rapprochant les législations des états membres, concerne-t-elle la seule reproduction à l'identique sans retrait, ni ajout, du ou des signes composant une marque, ou peut-elle s'étendre à :

- la reproduction de l'élément distinctif d'une marque composée de plusieurs signes
- reproduction intégrale des signes constituant la marque lorsque leur sont adjoints des signes. »

La réponse à la question préjudicielle permet-elle désormais, d'inclure avec exactitude la reproduction partielle dans l'une des deux catégories de contrefaçon qui sont la reproduction à

⁵ R-1/200-3, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2000/fr/R0001_2000-3.pdf

⁶ C-291/00, LTJ Diffusion SA et Sadas Verbaudet SA, (Rec.2003,p.I-2799)

⁷ Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOCE L 40, 11 février 1989)

l'identique ou l'imitation ? La contrefaçon partielle est-elle définitivement morte pour ne laisser place qu'aux cas de reproduction à l'identique et d'imitation ?

Si la mort de la contrefaçon partielle paraissait annoncée (Partie 1), elle ne demeure que relative au regard de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (Partie 2).

PREMIERE PARTIE : UNE FIN ANNONCÉE, PAR LES TEXTES ET LA JURISPRUDENCE

Alors que l'article L. 713-3 nécessite la preuve d'un risque de confusion, l'article L. 713-2 fait abstraction de cette condition car il concerne la reproduction à l'identique et non la simple reproduction similaire de la marque, l'existence effective ou non de confusion peut seulement influencer la répartition du préjudice et notamment l'importance des dommages et intérêts accordés par les tribunaux⁸. La reproduction à l'identique permet donc d'agir en contrefaçon sans avoir à prouver la confusion. Il est donc important de savoir si une marque dont la reproduction porte sur une partie seulement du signe, ou consiste dans la reproduction du signe avec une adjonction entre dans le champs de cet article L. 713-2 et ainsi celui de la reproduction à l'identique.

La reproduction à l'identique inclut-elle comme le définit le professeur Mathély⁹ la reproduction quasi servile, c'est-à-dire « lorsque la marque reproduite ne présente par rapport à la marque originale, qu'une différence si légère qu'elle laisse subsister l'apparence d'une identité totale entre les marques ». Pour répondre à cette question, la Cour de justice des communautés européennes doit en fait se référer à la directive du 21 décembre 1988¹⁰, qui régleme désormais le droit français des marques.

Si la reproduction quasi servile a pu trouver une application en droit français grâce aux juridictions nationales, celle-ci semble aujourd'hui menacée par les juges eux-mêmes qui s'en remettent aux règles applicables en la matière.

Ainsi, nous verrons qu'un examen attentif des textes ne laisse pas de place à la reproduction quasi servile (Chapitre I), et que les juges en prennent désormais bonne note en s'en remettant strictement aux textes applicables (Chapitre II).

⁸ Trib. civ. Seine, 30 mars 1922 Annales 1922, p. 125

⁹ MATHÉLY Paul, le NOUVEAU DROIT des MARQUES. Paris, Journal des Notaires et Avocats, 1994

¹⁰ Loi n° 91-7, 4 janvier 1991, JO n° 5 du 6 janvier 1991

Chapitre 1. Une mort prévisible au regard du cadre normatif

Ces notions de contrefaçon par reproduction partielle ou avec adjonction sont des créations prétorienne française totalement étrangères aux textes communautaires, à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes mais également aux décisions issues des divisions d'opposition et des chambres de recours de l'office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (Section 1).

L'arrêt Arthur et Félicie rendu par la Cour de justice des communautés européennes, en se fondant essentiellement sur le texte de la directive, définit le champ de la reproduction ainsi que celui de l'imitation.

Cette analyse découlait d'une étude téléologique de la directive, de sa transposition en droit français (Section 2) ainsi que du règlement sur la marque communautaire (Section 3).

Section 1 : Une création prétorienne

A. La contrefaçon partielle et ses variantes

La contrefaçon est dite partielle lorsque la reproduction porte sur une partie seulement du signe. Traditionnellement concernant la contrefaçon partielle on considérait que le droit du titulaire de la marque pouvait porter sur un élément particulier au sein d'un signe complexe, à la triple condition que :

- l'élément isolé doit être **détaché de l'ensemble du signe**, ou en tout cas détachable
- l'élément isolé doit être **distinctif** en lui-même
- l'élément isolé doit avoir un **caractère essentiel**, c'est-à-dire qu'il soit investi, indépendamment des autres éléments dénominatifs ou figuratifs, tout au moins partiellement du pouvoir attractif de la marque dont il a été extrait

Dès lors que l'élément concerné remplit cette triple condition, sa reproduction ou son imitation dans une autre marque est susceptible de constituer un acte de contrefaçon.

La marque Arthur et Félicie qui reprend le terme Arthur est une contrefaçon selon cette analyse si le terme Arthur est considéré comme distinctif, détaché de l'ensemble du signe et qu'il a un caractère essentiel. C'est ce que tentera de démontrer la société LTJ diffusion.

La contrefaçon est au contraire qualifiée de « par adjonction », lorsque la marque reproduite est représentée avec quelque chose en plus, le contrefacteur espérant ainsi supprimer ou en tout cas dissimuler la contrefaçon. La jurisprudence a élaboré une règle selon laquelle l'adjonction à une marque reproduite ne supprime pas la contrefaçon. Mais, il n'y a pas contrefaçon si l'ensemble formé par la marque reproduite et l'adjonction apportée, font perdre à la marque reproduite son individualité et son pouvoir distinctif.

« Le tout indivisible » est une construction prétorienne également utilisé pour qualifier ou non les faits de contrefaçon. Parce qu'elle se fonde dans un ensemble ayant une signification propre, un « tout indivisible », la marque enregistrée reproduite dans la dénomination perd son caractère distinctif. Selon cette théorie, la reproduction d'une marque déposée dans un signe complexe ne constitue pas un acte de contrefaçon, si cette marque déposée ne conserve plus son individualité dans le signe complexe. La loi institue une présomption de contrefaçon à l'encontre de celui qui a reproduit intégralement une marque antérieure dans un signe second, ce dernier, doit pour éviter une condamnation, démontrer que le signe second peut prétendre à une existence propre et indépendante. Cette preuve est difficile à rapporter mais elle permet d'éviter le grief de contrefaçon pour adjonction inopérante, ou de contrefaçon partielle. Il faudra prouver l'existence d'une expression seconde, qui possède une signification propre aux yeux du consommateur français, totalement indépendante de la première marque faisant perdre à celle-ci son pouvoir distinctif propre dans l'élément reproduit.

Toutefois, la jurisprudence est rigoureuse et considère en application de ce principe qu'une marque complexe doit être protégée dans son ensemble, mais aussi que chacun de ses éléments isolés peut l'être à condition que cet élément respecte les trois conditions que nous avons citées précédemment¹¹.

¹¹ L'élément isolé doit être **détaché de l'ensemble du signe**, ou en tout cas détachable, **distinctif** en lui-même et il doit avoir un **caractère essentiel**, c'est-à-dire qu'il soit investi, indépendamment des autres éléments dénominatifs ou figuratifs, tout au moins partiellement du pouvoir attractif de la marque dont il a été extrait.

Dans un arrêt de la quatrième chambre de la Cour d'appel de Paris du 16 octobre 1996¹², les juges définissent avec précision cette notion : « *l'enregistrement d'une marque complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble, mais encore un ou plusieurs éléments isolés de celle-ci lorsque cet élément matériellement séparé ou, à tout le moins, détachable de l'ensemble de la marque, est revêtu d'un caractère indépendant à l'égard des objets désignés et d'un caractère lui conférant à lui seul la capacité d'exercer tout ou partie de la fonction distinctive dévolue à la marque* ».

La cour d'appel de Paris dans un arrêt qui a fait beaucoup de bruit, concernant la marque « Esprit » utilise la formule suivante : forme un tout ou un ensemble indivisible, “ une marque complexe ayant une signification propre, indépendante de chacun de ses composants, de sorte que chacun de ses termes se fond dans un ensemble dont les éléments sont indissociables de façon à y perdre ainsi leur individualité et leur pouvoir distinctif propre ”. (CA Paris 4^e chambre 10 février 1994¹³).

Le concept n'est pas évident à manier, la seule différence entre le tout indivisible et la contrefaçon partielle ou par adjonction, est qu'au regard de la théorie du tout indivisible, la juxtaposition n'écarte pas l'imitation illicite, alors que l'adjonction créatrice d'un concept nouveau l'écarte.

B. Les fondements du recours à la contrefaçon partielle ou lato sensu

La théorie trouve d'abord son fondement dans la fonction économique de la marque.

La marque est un signe qui identifie un objet par référence à son origine ; et ce signe est apposé par l'entreprise d'où provient cet objet. Il s'en suit que la marque constituée par ce signe est la propriété de l'entreprise. La loi de 1991 le dit et le répète, elle reconnaît que la marque fait l'objet d'un droit de propriété, notamment dans ses articles 4, 9 11 et 13. Si la marque est reproduite, la matérialité même de cette reproduction porte atteinte à la propriété de la marque. Une telle atteinte au droit de propriété est préjudiciable à la fois à l'encontre du propriétaire de la marque car elle fait perdre à la marque son caractère unique et exclusif,

¹² Dalloz 1996, information rapide 241

¹³ PIBD 1994 III n° 296

nuisant ainsi à sa fonction économique et envers le public car il sera plus ou moins trompé. Selon Maître Mathély, « exiger la possibilité d'une confusion pour réprimer la contrefaçon de marque aboutirait à une dégradation capitale du droit des marques ». Il poursuit ainsi « il est nécessaire à l'ordre, dans l'intérêt conjoint des entreprises et du public que les marques soient défendues dans leur intégrité et dans leur caractère exclusif ; à défaut de quoi, le droit des marques perdra toute utilité économique »¹⁴.

Ce premier fondement permet d'expliquer pourquoi les juges, très influencés par la doctrine de Maître Mathély ont recouru à la contrefaçon partielle.

Un second fondement, cette fois textuel vient renforcer cette analyse.

La notion de contrefaçon partielle a priori purement doctrinale peut trouver un certain fondement légal dans l'article 38 alinéa 2 du règlement sur la marque communautaire.

Celui-ci dispose en effet que : “ Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande, ou le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.”

En interprétant ce règlement, on peut en déduire que lorsqu'un élément de la marque est dépourvu de caractère distinctif, on ne doit pas en tenir compte pour apprécier l'étendue de la protection accordée à l'ensemble de la marque. Une marque complexe comprenant un élément distinctif et un autre non distinctif doit selon ce texte être réduit à son seul élément distinctif.

La troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris a jugé en ce sens dans un arrêt du 2 mars 1989¹⁵. Il a jugé que la marque Rénovateur Carita n'est pas la contrefaçon de Rénovateur biologique car le terme Rénovateur n'était pas un élément distinctif susceptible de protection.

¹⁴ Annales, numéro spécial 2000 p. 111

¹⁵ PIBD 1989 III 479

La majorité de la doctrine était favorable à cette interprétation « à la française » qui constitue une sorte de « soupape de sûreté »¹⁶. On peut citer comme personnalités influentes en droit de la propriété industrielle Messieurs Pouillet, Mathély, Thierri et Françon.

Section 2 : L'absence de notion de reproduction partielle dans le texte de la directive comme dans son esprit

A. Le contenu de la directive du 21 décembre 1988¹⁷

Les directives peuvent être de trois sortes, elles peuvent introduire des normes communautaires, supprimer des normes nationales déterminées, ou encore adopter des normes nationales à déterminer. En l'espèce concernant les notions de reproduction et d'imitation, la directive introduit des normes communautaires.

1° L'article 4 paragraphe 1 de la directive

Le texte de la directive du 21 décembre 1988, à l'origine de la loi du 4 janvier 1991 comporte plusieurs dispositions se rapportant à la reproduction et à l'imitation.

Tout d'abord, l'article 4 paragraphe 1 dispose, qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle si elle est enregistrée :

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

¹⁶ Dalloz 1988 p. 90 pascale Diener

¹⁷ Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOCE L 40, 11 février 1989)

2° L'article 5 paragraphe 1 de la directive

L'article 5 paragraphe 1 dispose quant à lui, que : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d'un **signe identique** à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de **sa similitude** avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitudes des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe dans l'esprit du public, un risque de confusion, qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. »

La directive ne paraît poser uniquement que deux hypothèses : une hypothèse de reproduction à l'identique (a) et une autre d'imitation illicite (b). La directive fait donc une abstraction totale de la reproduction quasi servile, puisque on se retrouve soit dans le cas d'imitation et le risque de confusion doit être prouvé, soit dans celui de la reproduction et celle-ci doit être identique. Selon le dictionnaire Larousse la définition de l'identité est la suivante : « quelque chose qui ne diffère en rien d'une autre, qui présente avec elle une parfaite ressemblance ». Dans le cas d'absence d'identité, il est donc question comme dans la directive d'une simple similitude, ce qui relève de l'hypothèse prévu par le b).

L'esprit de la directive est lui-même conforme à cette analyse.

3° Le considérant n° 10 de la directive

L'interprétation des notions de reproduction et d'imitation doit être appliquée en droit français selon la directive et selon ses considérants, qui témoignent de l'esprit du texte.

Le considérant n° 10 de la directive dispose en effet que :

«[...] la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de

confusion; [...] le risque de confusion, dont l'appréciation 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, constitue la condition spécifique de la protection; [...]».

La similitude doit, selon ce considérant, repris dans l'arrêt du 20 mars 2003, être interprétée avec le risque de confusion. Dès lors qu'il n'y a pas identité totale, on se place alors sur le terrain de la similitude qui doit être « en relation » avec le risque de confusion. Il n'y pas dans l'esprit de ce considérant, ni de la directive en général de place pour la notion ambiguë de contrefaçon partielle, reproduction quasi servile.

L'esprit de la directive est donc clair et il doit être respecté, puisque le droit national doit s'interpréter à la lumière de la directive.

B. La transposition en droit français

L'article 249 du traité CE définit leur fonction : « elle lie tous les états membres destinataires quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Cependant, on constate que les directives sont de plus en plus précises imposant alors aux Etats une transposition littérale, pure et simple. Le législateur a transposé la directive par la loi du 4 janvier 1991, en intégrant ses dispositions dans le code de la propriété intellectuelle aux articles L.711-1 et suivants.

La transposition se veut fidèle à la directive, mais elle a posé des problèmes de compréhension.

1° Problèmes de compréhension du sens de la directive

Comme le démontre Madame Sylvie Roques, l'article 5-1 b) est source de confusion. En effet, il dispose qu'un signe « en raison de son identité **ou** de sa similitude (...) **et** en raison de l'identité **ou** de la similitude de produits ou services (...) ».

Cette construction correspond à quatre hypothèses et non pas à une seule :

- un signe identique **et** des produits ou services identiques sont reproduits : ce premier cas exige un risque de confusion alors qu'il est la reproduction de l'article 5 1a) qui n'exige pas ce risque de confusion,
- un signe identique **et** des produits ou services similaires,
- un signe similaire **et** des produits ou services identiques,
- un signe similaire **et** des produits ou services similaires,

La directive n'est donc pas d'une transposition évidente et l'on comprend mieux le flou de la transposition législative et les interprétations jurisprudentielles diverses qui en ont découlées. Pourtant, malgré les problèmes d'interprétation, l'esprit en lui-même de la directive avait été bien appréhendé, ce qui aurait du permettre une meilleure transposition.

2° La méthode de transposition de la directive

Dans les travaux préparatoires de la loi de 1991 rien ne laissait présager de la consécration de la reproduction partielle.

La proposition de loi, prévoyait dans son article 13 l'interdiction de la reproduction d'une marque ou de l'imitation en cas de risque de confusion dans l'esprit du public mais sans précision sur l'identité ou la similarité des produits ou services déposés. Il y avait une atteinte au principe de spécialité car une marque ne pouvait pas être identique à une autre même si leur objet était totalement différent, le principe de spécialité était donc bafoué. Il fallait donc modifier cette proposition.

Le gouvernement a proposé un amendement, qui visait à séparer l'article 13 de la loi de 1991 en deux parties, la première partie visait la reproduction de produits identiques et la seconde la reproduction de produits ou services similaires et l'imitation pour des produits identiques ou similaires. Cette partie de l'article a été adoptée dès la première lecture au Sénat¹⁸.

¹⁸ Rapport par M. COLOMBET à l'assemblée Nationale, séance du 11 juin 1990

La directive a été transposée en droit français par la loi du 4 janvier 1991, l'on peut penser qu'en transposant la directive, le législateur s'est volontairement écarté de ces termes, pour laisser place à la notion prétorienne de contrefaçon partielle.

Alors que dans l'article 5 premier paragraphe, la directive ne parle que d'identité, la loi française utilise dans l'article L. 713-2 la notion de reproduction. La reproduction peut en effet être interprété largement comme la reproduction d'un signe similaire, pas tout à fait identique, ou strictement comme la simple reproduction à l'identique. Il y a donc bien la possibilité de prendre en compte la reproduction quasi servile si on entend largement le terme de reproduction.

La transposition a donc fait naître une ambiguïté dans la loi nationale qui n'avait pas lieu d'être au regard de la directive européenne. Le législateur a-t-il consciemment créé un fondement légal à la reproduction partielle qui était déjà consacré par les juges, en droit français ?

Le règlement sur la marque communautaire sanctionne une fois de plus cette transposition, en ne laissant aucune place à la contrefaçon partielle. Il serait souhaitable dans un souci d'harmonisation, de modifier l'écriture des articles L. 713-2 et L. 713 - 3 du Code de propriété intellectuelle.

Section 3 : L'absence de contrefaçon partielle dans le règlement sur la marque communautaire

Le règlement communautaire n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 est apparu en la matière. Il n'a pas pour but d'harmoniser les législations en la matière et ne concerne que la création de la marque communautaire. Cependant, il contient également des dispositions permettant d'interpréter strictement la notion d'identité, ce qui démontre une fois de plus, la volonté du législateur communautaire d'adopter la définition requise en la matière. En effet, le règlement emploie aux articles 8 paragraphe 1, sous a) et 9 paragraphe 1 sous a), le même critère que celui qui figure aux articles 4 paragraphe 1 a) et 5 paragraphe 1 a) de la directive.

L'article 8 paragraphe 1 a) dispose :

qu'une marque est refusée à l'enregistrement « lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identique à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. »

L'article 9 prévoit :

que l'on peut interdire l'usage par un tiers d'un signe¹ a) « identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. »

Par ailleurs, cette approche doit être appliquée en droit français, aux vus des principes édictées par le préambule du règlement¹⁹, qui dispose « qu'il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendues à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d'une marque communautaire et de marques nationales parallèles ». Cette approche s'impose au regard de « la sécurité juridique » qui explique le recours à des règles objectives, notamment pour déterminer l'existence d'acte de contrefaçon, ainsi qu'au regard de « l'harmonie entre les principes dégagées au niveau national et européen pour éviter les contrariétés de décision ».

La directive et le règlement sur la marque communautaire font donc abstraction totale de la création prétorienne de contrefaçon partielle. Si jusqu'alors le droit français pouvait se permettre « quelques exceptions culturelles », désormais le droit communautaire prend une place prépondérante et il convient de s'y conformer. C'est pourquoi, le tribunal de grande instance de Paris, sentant le besoin d'harmonisation entre le droit national et le droit européen interrogea au moyen d'une question préjudicielle la Cour de justice des communautés européennes le 23 juin 2000.²⁰

Les juges semblent par ailleurs avoir pris conscience de l'exception qu'ils avaient pu créer en inventant la contrefaçon partielle. Une évolution nette s'est produite ces dernières années vers une mort progressive de la reproduction quasi servile.

¹⁹ JO 1994, L 11, p. 1

²⁰ PIBD 2000 n°707, III p. 522

Chapitre 2 : Une mort souhaitée par la jurisprudence

Abandonnant une jurisprudence ancienne qui considérait que la reproduction d'un élément d'une marque en constituait systématiquement la contrefaçon (*CA Paris, 25 janv. 1971¹*), les tribunaux se sont orientés vers plusieurs théories : la contrefaçon partielle, par adjonction, et celle dite du « tout indivisible » (Section 1).

Cette approche est aujourd'hui menacée au regard de l'influence du droit communautaire et la question préjudicielle posée à la Cour de justice des communautés européennes semble sonner le glas (Section 2).

Section 1 : L'abandon progressif de la contrefaçon partielle par les juges

Ces constructions jurisprudentielles ont fait partie intégrante du droit des marques français. Il convient donc d'étudier plus précisément la place accordée par la jurisprudence à la contrefaçon partielle, qualifiée encore de reproduction quasi servile.

A. Le recours systématique à la notion

Les exemples en la matière ne manquent pas. Les juges sanctionnaient sur le fondement de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction qu'elle soit à l'identique ou non.

1° Contrefaçon partielle et adjonction inopérante

Selon la théorie de la contrefaçon partielle et par adjonction, l'INPI a jugé que le dépôt de la marque « Les pluri-elles », contrefaisait la marque « Elle », qu'elle reproduisait entièrement. La marque « Belle à craquer » contrefaisait également la marque « Elle » qu'elle reproduisait totalement. Ces décisions de l'INPI sont assez surprenantes et prouvent le recours systématique à la reproduction dès lors qu'une simple partie du mot est reproduite.

La marque « Chef »²¹ a été jugé comme contrefaite par la marque « Chef service », car le terme chef garde son caractère distinctif au sein de la marque seconde.

La marque « le rêve » était contrefaite par la marque « decarêve »²², car malgré l'adjonction des deux premières syllabes deca, le terme rêve était identifiable dans decarêve.

La marque « Paradis », est contrefaite par « Royal paradis »²³, la marque « Caddy » par « caddie-flex »²⁴, la marque « power » par « kidpower »²⁵, la marque « actis »²⁶ par « actis international consultant » et la marque « conférence » par la marque « conferencemarker »²⁷.

On voit donc à travers ces nombreux exemples les excès auxquels pouvait conduire le recours à la contrefaçon partielle. Les marques apparaissent en effet « sur » protégée.

On regrette donc qu'il ait été jugé en 2001 que la marque CADET D'ARIGNAC constitue la contrefaçon par reproduction totale et partielle des marques CADET et MOUTON CADET aux motifs, selon le Tribunal, que « la preuve d'un risque de confusion n'est pas nécessaire²⁸ la reproduction à l'identique étant établie » !

En droit français il y a bien contrefaçon dès lors qu'il y a reproduction de l'élément distinctif de la marque, c'est ce principe de contrefaçon lato sensu qu'illustre également « la théorie du tout indivisible ».

2° Le tout indivisible

Selon la théorie du tout indivisible, il a été jugé que la marque « Mac Douglas » déposée pour désigner des articles de cuir est contrefaite par la marque « Dany Douglas » déposée pour les mêmes produits. Les juges ont considéré que le mot Douglas élément «phonétiquement essentiel» est caractéristique de la marque²⁹.

²¹ CA Paris 14 avril 1995, gaz pal 1995, 2, som. 502

²² CA Paris 4^e chambre, 9 février 1993, Gaz. Pal. 1994, 1 som. 46

²³ CA Colmar 1 avril 1987, Annales. 88 p. 56

²⁴ CA Paris 4^e chambre, 27 janvier 1983, annales 83, p. 37

²⁵ CA Paris 4^e chambre, 14 janvier 1983, annales 83, p. 109

²⁶ CA Paris 4^e chambre, 5 mars 1981, Gaz. Pal. 1981, 1 som. 128

²⁷ CA Colmar 17 décembre 1997, PIBD 98 III, p. 198

²⁸ TGI Strasbourg, 14 mai 2001

²⁹ CA Paris 4^e chambre 27 mars 1985 Annales 1986, p.49

La marque « Joker » est contrefaite par la marque « le Jocker³⁰ du roi du cœur » car l'adjonction du roi du cœur tend seulement à caractériser un jockey déterminé et donc n'altère pas son caractère distinctif.

La marque « Cityrama »³¹ est contrefaite par la marque « Cityscope ». »

La marque « Trésors du patrimoine » est contrefaite par la marque « Trésors »³². La marque « Morris sportwear présente Street Game »³³ est contrefaite pas la dénomination « Street Game ».

Plus récemment, la Cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 4 avril 2003³⁴, que la marque « GENERATION COM » était la contrefaçon de la marque « GENERATION » et en a prononcé l'annulation. On peut légitimement penser au regard de la motivation de l'arrêt que la Cour d'appel a fait application du tout indivisible :

« L'adjonction du terme COM était inopérante et ne formait pas un tout indivisible avec l'expression GENERATION ».

A l'inverse, La marque « Première ligne » ne contrefait pas la marque « Première »³⁵, la marque « Eau de Roche » n'est pas la contrefaçon de la marque « Roche »³⁶ car l'expression a une signification propre et indépendante du mot Roche. La jurisprudence a également considéré que la marque « Céline Bongiraud » n'était pas la contrefaçon de la marque « Céline »³⁷, la marque « Fred lip » n'est pas la contrefaçon de la marque « Fred »³⁸.

Si la marque complexe formée d'un tout indivisible se voit reproduire un de ses éléments non essentiels alors il n'y a pas contrefaçon, ce qui rejoint les principes de la contrefaçon partielle, tout en l'affinant. Si une adjonction à un terme antérieur lui fait perdre son individualité alors il n'y a pas contrefaçon. On rejoint ainsi les principes de la contrefaçon par adjonction. La limite est néanmoins ténue entre les notions puisque tantôt on va juger qu'il y a contrefaçon tantôt non alors que cela ne se justifie pas toujours, et que les deux solutions peuvent parfois

³⁰ CA Paris 4^e chambre 10 avril 1996 gaz. Pal. 1996, 2 som. 520

³¹ TGI Paris 3^e chambre 29 sept.. 1998 PIBD III, 13

³² CA Paris 4^e chambre 18 février 1998, gaz. Pal. 1998, 2 som. 558

³³ TGI Paris 3^e chambre 8 décembre 1998

³⁴ 4^e chambre CA Paris 4 avril 2003, SARL OVERAL contre SARL GENERATION, inédit

³⁵ TGI Paris 20 décembre 1995, PIBD 1996, III, P. 289

³⁶ Cass. Com. 2 déc. 1974, Ann. Propr. Ind. 1975, p. 88

³⁷ Ca Paris 12 avril 1983, Annales 1983, P. 101

³⁸ CA Paris 16 mai 1997, RD propr. Intellectuelle, sept.1997, p. 41

s'appliquer. C'est le cas notamment dans les affaires « Esprit » contre « Esprit de France »³⁹ et « New Vogue » contre « Vogue »⁴⁰.

Pour la première fois, le tribunal de grande instance de Paris décide de poser à la Cour de justice de communautés européennes une question préjudicielle concernant l'appréciation de ces notions en droit communautaires, afin de déterminer la place exacte de la contrefaçon dite partielle.

D'autres juridictions avaient déjà pris le parti de modifier eux même leur interprétation en conformité avec la directive, et cela au regard de la jurisprudence communautaire en la matière.

B. L'abandon progressif et spontané de ces théories

De nombreux magistrats avaient déjà anticipé la réponse de la Cour de justice en abandonnant la théorie de la contrefaçon partielle, par adjonction, ou encore celle du tout indivisible.

1° Les efforts des juridictions du fond

La Cour d'appel de Versailles a été la première à abandonnée la construction prétorienne. Elle affirme notamment: « la reproduction qui y est visée doit s'entendre d'une reproduction à l'identique comme le confirme la première directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 ».

La préoccupation communautaire se fait de plus en plus présente dans l'esprit des juges. Ainsi, dans sa décision du 18 octobre 2000⁴¹, la Cour d'appel de Paris a, pour déclarer non contrefaisante la marque « Paris Fun » de la marque « Fun radio » déclaré « qu'il convient d'apprécier les deux signes dans leur globalité, que l'adjonction du terme Paris placé en premier dans la marque seconde n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion entre les deux dénominations ». Traditionnellement, il aurait été jugé que la reproduction à l'identique du terme Fun qui est en lui même distinctif est constitutif de contrefaçon. Le même jour, la Cour d'appel a recherché l'existence d'un risque de confusion pour déclarer la marque « Atac

³⁹ CA Paris 10 février 1994, PIBD 1994, III, p. 296

⁴⁰ Cass. Com. 3 nov. 1988, PIBD 1989, III, p. 88

⁴¹ PIBD 2001 III p. 80

% » contrefaisante d' « Atac »⁴², et « CB Richard Elis » non contrefaisante de la marque « CB »⁴³.

D'autres décisions ont suivies ce mouvement, et l'on peut citer notamment l'arrêt « La poste contre Post'air » du 15 décembre 2000⁴⁴, qui reprend la directive communautaire. La Cour d'appel annule la décision du directeur de l'INPI car selon la directive communautaire « la protection n'est absolue qu'en cas d'identité entre la marque, entre le signe et entre les produits et services »⁴⁵.

La Cour d'appel d'Aix, se prononce dans le même sens, dans l'arrêt « Sun Valley »⁴⁶ contre « Deep valley » du 24 novembre 2000 : « la marque Deep valley n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque déposée Sun Valley, il ne peut pas y avoir contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle mais seulement imitation illicite de la marque sur le fondement de l'article L. 713-3 b) dudit code ». La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel dans son arrêt du 4 février 2004⁴⁷.

Enfin, plus récemment, le Tribunal de grande instance de Nanterre dans l'affaire Zebanque⁴⁸ contre ZEBANK a retenu la même analyse. La cour d'appel de Paris a elle aussi fait preuve de restriction, et a jugé que la marque Saveurs légères n'était pas la contrefaçon de la marque Saveurs⁴⁹.

2° La résistance de la Cour de cassation

Sanctionnant cette évolution logique entreprise par les juges du fond, la Cour de cassation a dans un arrêt du 14 mars 2003, six jours avant la réponse donnée à la question préjudicielle, repris les concepts de contrefaçon partielle et de tout indivisible⁵⁰ :

⁴² Inédit

⁴³ Inédit

⁴⁴ PIBD 2001 III p. 170

⁴⁵ Le 26 novembre 2003, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, en se fondant sur la réponse donnée par la Cour de justice le 20 mars 2003. Le motif de la cassation et l'arrêt seront étudiés dans le deuxième chapitre consacré à l'interprétation de la réponse donnée par la cour

⁴⁶ PIBD 2001 720 III, p. 265

⁴⁷ « c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu su en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée, la contrefaçon ne pouvait être appréhendée que sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion »

⁴⁸ TGI Nanterre 2 avril 2001, revue Lamy droit des affaires 2001, n° 2384

⁴⁹ CA Paris, 4^e chambre, section B, 15 novembre 2002, PIBD, n° 765, III p. 293

⁵⁰ Cass. Com 14 janvier 2003, PIBD n° 760, III p. 155

« Attendu qu'en statuant ainsi en relevant que les deux signes ont en commun le terme translation, et sans rechercher si, dans la marque et la dénomination sociale incriminées, *cet élément commun perdait son caractère distinctif dans un ensemble indivisible doté d'une signification propre*, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. »

La Cour de cassation avait-elle dans l'esprit de faire perpétuer les théories de contrefaçon partielle et par adjonction ?

La jurisprudence française était donc déjà bien hésitante quant à la place de la contrefaçon partielle et une harmonisation s'imposait.

Section 2 : Le recours à la question préjudicielle dans l'espoir d'entériner la notion

Pour la première fois, une juridiction française interroge la Cour de justice des communautés européennes sur l'interprétation à adopter (A). Cette faculté est ouverte aux juges du fond (B) et témoigne ici d'un besoin de clarification, né d'une différence d'appréciation au sein même des juridictions.

A. La question préjudicielle posée par le Tribunal de grande instance de Paris

Toute juridiction d'un Etat membre peut demander à la Cour d'interpréter une règle de droit communautaire inscrite dans les traités ou dans un acte de droit dérivé lorsqu'elle l'estime nécessaire pour résoudre un litige dont elle a été saisie.

Cette possibilité est offerte par l'article 234 du traité CE.

« La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

- a) sur l'interprétation du présent traité,
- b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE,

c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. »

En l'espèce, la question préjudicielle posée à la Cour est la suivante :

« L'interdiction édictée par l'article 5-1 a) de la directive 89/104 du 21 décembre 1988⁵¹ rapprochant les législations des états membres, concerne t-elle la seule reproduction à l'identique sans retrait, ni ajout, du ou des signes composant une marque, ou peut-elle s'étendre à :

- la reproduction de l'élément distinctif d'une marque composée de plusieurs signes ;
- la reproduction intégrale des signes constituant la marque lorsque leur sont adjoints d'autres signes. »

B. Les enjeux de la question préjudicielle

La réponse à la question préjudicielle va avoir des répercussions importantes que le juge prend nécessairement en compte dès lors qu'il se trouve confronté à poser une telle question.

1° La portée de la réponse à la question préjudicielle

L'article 234 CE⁵² a pour objet d'instituer une coopération directe entre la Cour de justice des communautés européennes et les juridictions nationales au sein d'une procédure amiable étrangère à toute initiative des parties. La Cour estime qu'elle est tenue de répondre à toutes questions posées par une juridiction nationale, à la seule condition que celles-ci soient

⁵¹ Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOCE L 40, 11 février 1989)

⁵² Version consolidée du Traité instituant la communauté européenne

de sa compétence, autrement dit qu'elle porte sur l'appréciation du droit communautaire ou son interprétation.

Les décisions rendues en la matière ont autorité de chose jugée, une portée générale et un effet rétroactif. Ces principes ont été établis par la CJCE au cours du temps et ont été reconnus par les juridictions des Etats membres. Les décisions sont abstraites afin d'assurer une harmonisation entre Etats membres dans une procédure sans parties et dépourvu de tout caractère contentieux mais à caractère d'ordre public.

La réponse donnée par la Cour est *définitive et obligatoire et lie toutes les juridictions* ayant à connaître des mêmes circonstances. Dans une décision⁵³ déjà confirmé et reconnu par la Cour⁵⁴, elle affirme que sa décision « lie le juge national pour la solution du litige au principal » et elle précise pour la première fois que c'est « avec l'autorité de chose jugée ».

La Cour reconnaît la possibilité qu'elle puisse se faire réinterroger mais, les cas sont étroitement limités. En effet, ce n'est possible uniquement, « lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d'application de l'arrêt lorsqu'il pose à la Cour une nouvelle question de droit ou encore lorsqu'il lui soumet de nouveaux éléments d'appréciations susceptibles de conduire la Cour à répondre différemment à une question déjà posée. »

Ses décisions ont également *une portée générale*, ses effets vont au-delà des juridictions saisies du litige principal. Son interprétation n'est cependant pas irrévocable, elle peut préciser et même modifier la jurisprudence lors d'une nouvelle saisine.

Enfin, ses décisions ont *une portée rétroactive*, ce qui signifie que « doit être appliquée par tous les juges de la Communauté, même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouve réunies »⁵⁵. Toutefois, si la rétroactivité entraînait de graves conséquences économiques ou sociales alors des exceptions seraient envisageables.

⁵³ CJCE 24 juin 1968 *Milch-Fett et Fierkontor*, aff. 25/67 Rec. 305

⁵⁴ Cass. Crim 23 juin 1977 *Crémieux*, Bull. crim. 590

⁵⁵ CJCE 27 mars 1980, *Denkavit* aff. 61/79

2° La réponse donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt du 20 mars 2003

La question préjudicielle posée par le Tribunal de grande instance de Paris a donc un intérêt tout particulier, tant les conséquences juridiques en seront importantes. Sa réponse est en effet définitive, obligatoire et liera toutes les juridictions. Elle a par ailleurs une portée générale et rétroactive comme nous venons de le voir.

Désormais, l'interprétation des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ne pourra être que conforme à la réponse donnée. La notion de reproduction et d'imitation devra donc être la même quelle que soit les faits et les juridictions ayant à traiter de la question.

Cette interprétation qui a pour but de mettre fin à la reproduction partielle, change t-elle l'état d'incertitude dans lequel se trouve aujourd'hui les juges français ?

DEUXIEME PARTIE : UNE FIN RELATIVE CONSACRÉE PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPENNES

Dans l'esprit des conclusions de l'avocat général⁵⁶, on peut percevoir la nette volonté de mettre fin à la contrefaçon partielle. Néanmoins, la réponse que fait M. Jacobs à la question posée n'est pas de toute clarté. Il répond en effet de la manière suivante :

« La notion d'identité entre une marque et un signe, qui figure à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, vise la reproduction à l'identique, sans aucun ajout, retrait ou modification autres que ceux qui sont minimes ou totalement insignifiants.⁵⁷ »

La Cour de justice a presque reproduit cette définition à la lettre, dans son arrêt du 20 mars 2003. Elle pose le principe suivant :

« L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen . »

Après une lecture attentive de la réponse, on doit considérer la contrefaçon partielle comme définitivement morte au vu de la définition restrictive de l'identité qui est posée, (Chapitre 1) cependant, au regard des éléments dits insignifiants, une autre notion : la reproduction quasi partielle semble pouvoir subsister (Chapitre 2).

⁵⁶ Conclusions de l'avocat général du 17 janvier 2002

⁵⁷ Conclusions de l'avocat général du 17 janvier 2002, considérant n°

Chapitre 1. Une conception restrictive de la reproduction a l'identique, mettant fin à la contrefaçon partielle

La contrefaçon partielle est considérée, par la doctrine et les juges comme définitivement achevée (Section 2) selon la définition restrictive de l'identité qui est adoptée (Section 1). En pratique, il convient de s'interroger sur les conséquences qui vont découler de cette évolution (Section 3).

Section 1 : Appréciation de l'identité

La similitude peut être difficile à distinguer de l'identité selon la définition que l'on envisage de l'identité. C'est cette définition stricte qu'adopte l'avocat général dans la première partie de son analyse, définition, qui est conforme à celle donnée par le président de l'OHMI, Monsieur Wuddo de Boer.

A. La conception de l'avocat général et du directeur de l'OHMI

La notion d'identité est très claire selon la première alternative donnée par l'avocat général : « seule une interprétation stricte semble être conforme à l'économie, à la genèse et au contexte des dispositions en cause », ⁵⁸ et il poursuit ainsi, « toute différence qu'elle soit considérée comme ajoutant, retranchant ou modifiant un quelconque élément, doit emporter la perte de l'identité entre les signes » ⁵⁹.

Cette notion d'identité relative en l'espèce, à la contrefaçon de la marque communautaire, doit être la même que celle concernant les motifs d'enregistrement de la marque communautaire : « En conséquence, nous estimons, en principe, que les dispositions parallèles de la directive et du règlement qui intéressent la présente affaire doivent être interprétées de la même façon » ⁶⁰. L'avis du président de l'OHMI sur la notion d'identité en cas d'enregistrement d'une marque communautaire s'applique donc ici.

L'analyse faite par l'avocat général correspond en effet parfaitement à la position du directeur de l'OHMI, qui a répondu le 29 juin 2001 dans la décision de la division d'opposition. La

⁵⁸ Considérant 28 des conclusions de l'avocat général

⁵⁹ Considérant 41 des conclusions

⁶⁰ Décision de la 3^e chambre de recours de l'OHMI du 19 juin 2002

notion de reproduction à l'identique ne concerne que la reproduction sans retrait, ni ajout du ou des signes composants la marque antérieure. Parmi les cinq langues officielles de la communauté, le terme identique a dans chacune de ses langues une signification précise qui est de désigner le fait que des éléments considérés soient concordants ou pareils. L'identité fait présumer le risque de confusion et permet ainsi de statuer rapidement et sans marge d'appréciation. Dès l'instant que l'office constate une identité entre les signes et les produits, il est tenu d'appliquer l'article 8 du règlement sur la marque communautaire, et ne dispose plus du pouvoir d'apprécier un risque éventuel de confusion ou du pouvoir d'estimer si la marque antérieure conserve son individualité propre au sein de la marque postérieure. De ce fait, il importe que le concept d'identité soit interprété strictement, afin d'éviter une application automatique, incontrôlée de l'article 8, 1 a) du règlement⁶¹. On comprend donc très précisément l'enjeu d'une interprétation extensive de la notion d'identité.

B. La conception de la société LTJ Diffusion

La société LTJ diffusion avait au contraire une notion d'identité plus souple, conforme à la théorie française de la contrefaçon partielle puisqu'elle a fait valoir devant la Chambre des recours et les divisions d'opposition que les deux marques « Arthur » et « Arthur et Félicie » étaient identiques, selon l'article 8 paragraphe 1 a) du règlement. Elle fonde notamment son argumentation sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 26 novembre 1999. En effet, la Cour d'appel de Paris avait considéré que la marque « Arthur et Nina » était la contrefaçon de la marque « Arthur » car « lorsque la marque est reproduite avec une adjonction, il convient de rechercher si le signe antérieur conserve ou non son individualité et son pouvoir distinctif » et, en l'espèce « le prénom Arthur était reproduit de manière quasi identique dans le signe critiqué »⁶². Le moyen invoqué ici par LTJ Diffusion n'est donc pas recevable, compte tenu de la réponse faite à la question préjudicielle.

Section 2 : Portée jurisprudentielle et doctrinale de la nouvelle définition d'identité

A. L'exclusion de la contrefaçon partielle par les juges

⁶¹ Point 16 de la décision de la troisième chambre de recours du 19 juin 2002

⁶² décisions issues du site legalbiznext.com

Comme la majorité de la doctrine peut le penser, la contrefaçon partielle est bien achevée les arrêts ultérieurs à Arthur et Félicie en témoignent.

1° L'appréciation du tribunal de première instance des communautés

La définition de l'identité laisse une certaine marge de subjectivité et l'appréciation qu'en fait le Tribunal de première instance des communautés européennes ne simplifie pas la définition que l'on doit en avoir. Toutefois, le tribunal de première instance des communautés européennes a été saisi de cette question et il a exclu de la contrefaçon stricto sensu la contrefaçon partielle.

En effet, il pose le principe suivant dans l'affaire *Mou contre Kiap Mou*⁶³:

« Dans le cas où l'un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan auditif, à l'unique terme constituant une marque verbale antérieure, et où ces termes pris ensemble ou isolément, n'ont, sur le plan conceptuel aucune signification pour le public concerné, les marques en cause considérées chacune dans leur ensemble sont normalement à considérer comme similaires au sens de l'article 8(1) b du règlement sur la marque communautaire ».

L'affaire en cause concernait l'enregistrement de la marque communautaire et non la contrefaçon, mais la notion d'identité doit être la même dans l'hypothèse de l'appréciation de l'enregistrement que dans celle de l'appréciation de la contrefaçon, comme le rappelle l'avocat général. Cette interprétation semble condamner le recours à la contrefaçon partielle, puisqu'il est dit implicitement que la reprise d'un mot dans une marque seconde n'est pas un élément insignifiant pouvant passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. L'appréciation du tribunal impose donc la preuve d'un risque de confusion en cas de reprise à l'identique de la marque antérieure dans une marque complexe.

2° L'appréciation des juridictions française

La Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2003 a elle aussi exclu la contrefaçon partielle. La marque postérieure « Clinique du rond point des champs Elysée » appartenant à la Société Clinique du Rond Point des Champs Elysées, Chirurgie dermatologique esthétique

⁶³ TPICE, 25 nov. 2003, aff. T-286/02, *Mou contre Kiap Mou*, § 39

et plastique CRPCE SA n'est pas la contrefaçon de la marque « Clinique » de la société Estée Lauder. La Cour a relevé que « la reproduction d'une marque au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle s'entendait d'une reproduction à l'identique sans adjonction »⁶⁴.

Elle l'a réaffirmé dans un arrêt du même jour concernant les marques « Orangina Move » et « Moove »⁶⁵. Elle ne cesse de le réaffirmer depuis.

B. L'exclusion de la contrefaçon partielle par la doctrine

L'objectif de la Cour de justice paraît évident : mettre fin à nos notions françaises de contrefaçon partielle et par adjonction.

Pour les professeurs Yves Reboul⁶⁶, Christophe Caron⁶⁷, Maître Bertrand⁶⁸, ainsi que pour Madame Sylvie Roque⁶⁹, il est bien question de la mort de la contrefaçon partielle. La reproduction suppose donc une reproduction à l'identique, sans retrait, ni ajout, c'est-à-dire une copie servile. La copie quasi servile sort du champ de la reproduction à l'identique.

Quant à la théorie du tout indivisible, on peut légitimement penser comme Madame Roque, qu'elle n'est pas définitivement morte car ce principe pourra être invoqué par le défendeur pour se défendre d'une action en imitation illicite, comme le fait d'ailleurs la société LTJ en invoquant le risque de confusion dans un second moyen.

Section 3 : Les conséquences pratiques de l'évolution

Cette restriction de la contrefaçon aux seuls cas dans lesquels la marque est reproduite dans son ensemble, sans ajout sauf contrefaçon quasi partielle, ne bouleverse pas les solutions traditionnelles sur le plan procédural. Néanmoins, depuis l'arrêt « Arthur » contre « Arthur et Félicie », les discussions ne portent plus sur l'existence ou non de la distinctivité mais bel et bien sur le risque de confusion au sein de l'imitation illicite. Comme le fait justement

⁶⁴ Cass. Com. Arrêt n° 1652 du 26 novembre 2003

⁶⁵ Cass. Com 26 novembre 2003

⁶⁶ Propriété industrielle, novembre 2003, page 19

⁶⁷ Commerce électronique, Mai 2003, p. 28

⁶⁸ Revue de droit de la propriété intellectuelle 23001, n° 121 p.11 : Requiem pour la contrefaçon

⁶⁹ Gaz. Pal. 24 juin 2003, p. 1826

remarquer M. le professeur Caron, « le chemin intellectuel est différent, mais il n'est pas certain que le résultat pratique soit si éloigné des solutions traditionnelles ».

A. Les aménagements procéduraux

Le demandeur aura en effet intérêt à fonder son action non seulement sur l'article L. 713-2, mais également par prudence sur le fondement de L. 713-3 du Code. Si le demandeur se contente de fonder son action sur L. 713-2 et que celle-ci est rejeté car le juge considère qu'il n'y a pas contrefaçon, même si il y a imitation illicite, l'imitation illicite, ne pourra être relevée d'office si elle n'est pas invoquée.

Concernant la procédure d'opposition, il convient également de faire preuve de prudence car on ne peut invoquer pour la première fois en appel l'imitation illicite même en prouvant le risque de confusion, si elle n'a pas été invoquée devant l'INPI. La Cour d'appel a en effet jugé que celui qui n'avait pas invoqué l'article L. 713-3 du Code, ni allégué un risque de confusion dans la procédure d'opposition n'était pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour d'appel⁷⁰.

Ces changements en matière de procédure modifiant le fondement de la demande, implique bien évidemment un changement très net dans la rédaction des arrêts rendus par la Cour.

Dans l'arrêt Sun valley contre Deep valley⁷¹, Orangina move contre moove⁷² et Clinique contre Clinique du rond point des champs Elysées⁷³ Le juge sanctionne la marque seconde sur le fondement de l'imitation illicite en reprenant le principe posé par la Cour de justice. Il affirme ainsi à plusieurs reprises :

« qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen »⁷⁴

⁷⁰ PIBD 2001, III p. 170

⁷¹ Cass. Com. 4 février 2004

⁷² Cass. Com. 26 novembre 2003

⁷³ Cass. Com. Arrêt n° 1652 du 26 novembre 2003

⁷⁴ Arrêt Sun valley contre Deep valley, cité précédemment

C'est donc désormais le risque de confusion qui est au cœur de la notion de contrefaçon. Les conflits seront donc plus longs et on peut l'espérer moins systématiques, plus justifiés. Dans un tel système, on ne voit pas la marque Fun radio s'opposer à Paris Fun, ni la marque Elle, s'opposer à belle à croquer... Mais l'inconvénient majeur de ce système est la subjectivité dans l'appréciation du risque de confusion qui peut entraîner des solutions divergentes selon les juges, comme on avait déjà pu le constater dans le passé.

B. Le risque de confusion au cœur de la contrefaçon

La frontière existante entre la contrefaçon par reproduction et l'imitation prend donc une autre mesure et comme le relève très justement Yves Requena : « l'essentiel du contentieux de la contrefaçon de marque se situera désormais sur le terrain de l'imitation »⁷⁵ car le contrefacteur dans le but de s'approcher de la marque notoire, procède en règle générale à des ajouts, des retranchements ou de légères modifications entre sa marque et la marque antérieure.

Il y a risque de confusion lorsque le consommateur est induit en erreur par l'imitation d'une marque qu'il connaît, prend la marque imitante pour la marque authentique et, ainsi trompé, voit son choix orienté vers un produit qu'il n'est pas celui qu'il recherche. En réalité peu importe que les confusions se soient réellement produites, il suffit qu'elles aient été possibles⁷⁶.

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 7 mai 1999 a appliqué la méthode globale d'appréciation communautaire⁷⁷, aujourd'hui cette appréciation est devenue la règle en jurisprudence. Les juridictions se livrent alors à un examen des éléments de chaque espèce pour décider de retenir ou non l'existence d'un risque globale de confusion. Il convient de noter que « la détermination des critères permettant de conclure à un risque de confusion fait partie des modalités de protection du droit à la marque qui relève du droit national »⁷⁸. Parmi ces critères on peut relever bien évidemment, le degré de similarité des marques en cause, le degré de similarité des produits ou services exploités, comme nous venons de le voir, mais aussi :

⁷⁵ Dalloz 2001 n° 44 p. 3602

⁷⁶ CA Paris 9 juillet 1985, Annales 1986, p. 241

⁷⁷ Arrêt Sabel Puma, Loyd Loint's, CJCE 29 septembre 1998, affaire C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayher, JO OHMI n° 12/98, PIBD 1999 III 28

⁷⁸ CJCE, 30 novembre 1993, PIBD 1994, III, 71

- le degré de distinctivité de la marque du demandeur
- l'ancienneté de la marque du demandeur
- la connaissance de la marque du demandeur par le public
- le similarité des conditionnements
- le degré d'attention de la clientèle
- le probabilité de l'extension des produits ou services du demandeur à de nouveaux produits ou services
- la mauvaise foi du défendeur

Cette notion qui doit s'interpréter au regard du droit communautaire prend une place prépondérante dans la contrefaçon. Un arrêt récent du 17 mars 2004 rendu par le tribunal de première instance des communautés européennes précise encore la manière dont on doit prendre en compte le risque de confusion. Il a repris un nouveau précepte de fonction neutralisante des différences conceptuelles⁷⁹. La décision de refuser l'enregistrement d'une marque communautaire "MUNDICOR" sur opposition du titulaire d'une marque nationale "MUNDICOLOR", a été motivée par le fait que les différences conceptuelles n'étaient pas de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques très marquées.

En l'espèce, aucune des deux marques (Mundicor et Mundicolor) n'avait de signification propre. Il est donc légitime de s'interroger sur la valeur d'une telle décision en présence de deux marques ayant une réelle signification⁸⁰.

Cette nouvelle jurisprudence s'analyse selon Mme Patricia BISMUTH : « comme une adéquation mathématique dans laquelle chaque élément a une valeur propre qui lui permet d'influer sur le résultat ».

⁷⁹ T 183/02 El Corte Inglés / OHMI - González Cabello (MUNDICOR)

⁸⁰ « La fonction neutralisante des différences conceptuelles entre les marques », Patricia Bismuth, legalbiznext.com

Chapitre 2: La survie de la contrefaçon quasi partielle au travers des éléments insignifiants

La notion d'identité définie par la Cour, n'est pas pleinement restrictive et la deuxième partie de l'analyse faite par l'avocat général vient semer le trouble puisqu'il complète son argumentation en précisant : « Ainsi, une marque et un signe, ou deux marques, seront toujours identiques lorsque, à la lumière d'une telle appréciation, toutes les différences sont infimes et totalement insignifiantes si bien que le consommateur moyen ne décèlerait aucune différence perceptible entre les deux »⁸¹.

La frontière entre identité et similitude garde donc toujours un contour incertain (Section 1), que les juges vont devoir s'efforcer de clarifier en interprétant la notion d'élément insignifiant (Section 2).

Section 1 : Identité et similitude : une frontière aux contours incertains

Il est ajouté à cette première approche donnée par l'avocat général, un élément de confusion et la Cour de justice des communautés européennes l'a repris. La Cour précise qu'un signe est identique « lorsque toutes les différences sont infimes et totalement insignifiantes, qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ». L'identité n'est donc pas non plus la reproduction à l'identique, parfaite, sans aucune modification minimale telle qu'elle soit. La frontière entre similitude et identité si elle se précise, demeure assez vague.

A. La définition des éléments infimes et insignifiants

« Comment peut-on définir la frontière entre ce qui est minime ou insignifiant et ce qui est visible ou important? »⁸².

La Cour de justice parle de détail insignifiant pouvant passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. A quoi fait référence cette notion ?

Aussi abstraite soit-elle, cette notion fait déjà l'objet d'une application législative. En effet, elle est au cœur de la définition de nouveauté en matière de dessins et modèles communautaires.

⁸¹ Considérant n° 47

⁸² Conclusion de l'avocat général

L'article L. 511-3 dispose en effet depuis l'ordonnance du 25 juillet 2001⁸³ :

« un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par les détails insignifiants ».

Cette définition pourrait être claire et précise si on pouvait définir avec certitude ce qu'est une différence infime et insignifiante, mais tel n'est pas le cas, et aucun renseignement n'est donné par la Cour de justice. La modification de plusieurs lettres, la modification d'un dessin, d'une couleur, d'une forme stylisée doivent-elles être considérées comme une différence insignifiante ? De plus, en matière de marque, il convient de se référer à l'appréciation qu'en fait le consommateur moyen, ce qui ajoute encore un élément de subjectivité.

Une partie isolée de la doctrine va jusqu'à penser que la notion d'éléments insignifiants recouvre la notion de contrefaçon partielle. Pour Maître Christine Vilmart, cette interprétation confirme la jurisprudence française, et laisse place encore à la contrefaçon partielle. Elle relève en effet, que cette interprétation est conforme à l'analyse faite par la Cour de cassation dans l'arrêt BOUCHARD PERE ET FILS contre PASCAL BOUCHARD⁸⁴, ou elle a jugé que la Cour d'appel avait a bon droit, retenue que la société PASCAL BOUCHARD reproduisait à l'identique « l'élément distinctif de la marque BOUCHARD PERE ET FILS ». L'élément BOUCHARD essentiel, distinctif de la marque entraînait du fait de sa reproduction à l'identique, la seule application de l'article L. 713-2 du Code, sans qu'il soit nécessaire de prouver le risque de confusion entre les deux signes ». Elle persiste en ce sens en se fondant sur l'arrêt rendu par le tribunal de première instance des communautés européennes dans l'affaire des marques Kiap Mou et Mou⁸⁵ (supra).

Selon Maître Vilmart⁸⁶ : « s'agissant de la reproduction de l'élément distinctif essentiel d'une marque complexe à titre de marque par un tiers, il devrait continuer à être jugé comme une contrefaçon stricto sensu puisque le risque de confusion n'a pas à être prouvé dès lors qu'il est inhérent à la reproduction de l'élément distinctif de la

⁸³ Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, Journal Officiel du 28 juillet 2001

⁸⁴ Cass. Com. 2 juill. 2002, PIBD n° 754 III, P. 570

⁸⁵ TPICE, 25 nov. 2003, aff. T-286/02, Mou contre Kiap Mou

⁸⁶ Propriété industrielle, février 2004, P.15

marque. (...) La reproduction de l'élément essentiel distinctif d'une marque complexe en soi est un délit matériel qui entraîne pour le consommateur d'attention moyenne un risque de confusion tellement inhérent à cette reproduction qu'il n'a plus à être prouvé séparément. »

Néanmoins il ne faut pas oublier l'absence de la notion de contrefaçon partielle dans la directive comme dans son esprit.

B. Une tentative de définition établie par l'avocat général

M. Jacobs tente quant à lui de définir les détails infimes et insignifiants dans le considérant n° 53 :

« Pour apprécier de tels cas, la juridiction nationale doit d'abord définir ce que le consommateur moyen, normalement informé, observateur et circonspect perçoit comme étant la marque et le signe pertinents, puis évaluer globalement les caractéristiques visuelles, auditives et autrement sensorielles ou conceptuelles de la marque et du signe en cause ainsi que l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en particulier par leurs éléments distinctifs et dominants, afin de déterminer si la marque et le signe seraient perçus par un tel consommateur comme étant identiques, en ce sens que toutes les différences, quelles qu'elles soient, sont minimales ou totalement insignifiantes, ou s'ils seraient au contraire perçus comme étant similaires en ce sens que les différences sont plus importantes que cela.».87

Cette définition a au moins le mérite de clarifier les choses, néanmoins, elle affirme expressément que l'interprétation des détails infimes et insignifiants dépendra de l'appréciation subjective de chaque juridiction. L'avocat général donne différents critères d'appréciation, critères qui relèvent tous également de l'appréciation du risque de confusion :

- le consommateur moyen
- l'impression d'ensemble
- les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles
- le caractère distinctif de la marque

On devrait pouvoir exposer une notion plus objective, plus stable de l'identité, comme avait pu le faire le directeur de l'OHMI. Les différences « insignifiantes pouvant passer inaperçues

⁸⁷ Considérant 53 des conclusions de l'avocat général du 17 janvier 2002

aux yeux d'un consommateur moyen » devraient faire l'objet d'une définition communautaire, afin qu'elles puissent bénéficier d'une interprétation conforme dans les différents pays de la communauté. Mais cette expression éminemment subjective, va effectivement dépendre de chaque cas d'espèce.

On comprend mal pourquoi après avoir expliqué clairement que les textes ne laissent aucune place à la contrefaçon partielle, une telle réponse est donnée. On peut donc légitimement se demander quelle est la réelle portée des éléments infimes ou insignifiants pouvant passer inaperçus aux yeux d'un consommateur moyen ?

Section 2 : Tentative d'approche des éléments insignifiants par les juges français

Depuis l'arrêt Arthur et Félicie quelques arrêts ayant trait à la reproduction à l'identique ont été rendus. Les juges, malgré une certaine nostalgie (A), se sont référés à la nouvelle approche dégagée par la Cour de justice le 20 mars 2003 pour rendre leurs décisions, mais des interrogations demeurent (B).

A. Une approche nostalgique des différences insignifiantes

1° La modification d'une lettre sans changer la prononciation phonétique de la marque

Dans une décision opposant la marque « CORA »⁸⁸ à la marque « 3615 KORA », les juges reprennent la solution de l'instance communautaire mais estiment en l'espèce qu'il y a contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 :

« la différence existant entre ces signes et les marques, est, phonétiquement indécélable et, si insignifiante qu'elle peut passer inaperçue aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ».

Il est ici question de reproduction que l'on pourrait qualifier effectivement de « quasi-partielle ». En l'espèce, la première lettre change, il s'agit de KORA et non plus de CORA,

⁸⁸ CA PARIS, 4^e chambre 23 mai 2003 Propriété industrielle, novembre 2003, p.19

mais phonétiquement cette différence ne s'entend pas puisque les deux termes se prononcent de la même manière.

La Cour a exclu de son analyse le terme 3615 car elle a considéré qu'il ne pouvait être appréhendé par le public comme une marque. Il convient donc selon la Cour d'éliminer les termes génériques puisque le consommateur ne les perçoit pas en tant que marque. Il faut donc procéder à une appréciation d'ensemble des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des deux signes, pour déterminer si les différences sont ou non insignifiantes.

En effet, la solution consistant à qualifier d'imitation la reproduction de CORA par KORA serait d'une grande sévérité, puisque cela reviendrait à dire que si une seule lettre change, il n'y a plus contrefaçon. L'intérêt d'avoir ajouté à la reproduction à l'identique cette notion d'éléments insignifiants se fait ici nettement ressentir.

2° Les modifications plus substantielles

Suite à cet arrêt on peut sentir un léger infléchissement de la Cour de cassation qui a considéré dans une affaire « La Poste » contre « N'Post »⁸⁹ que :

« sans rechercher si, considéré dans son ensemble, il recelait des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Elle renvoie devant la Cour d'appel, en admettant donc que la marque « N'Post » puisse être la contrefaçon stricto sensu de la marque « La Poste » sans avoir apporté la preuve du risque de confusion. La Cour d'appel devra déterminer si les différences entre les deux marques sont ou non insignifiantes. La réponse de la Cour d'appel est donc très attendue car elle pourra préciser davantage la notion de différences insignifiantes.

Néanmoins écarter comme dans l'affaire Cora une partie de la marque comme étant générique ne relève-t-il pas de la notion passée d'adjonction inopérante ?

De même, dans un arrêt du 4 février 2004⁹⁰, la Cour de cassation tout en refusant la reproduction a néanmoins fait preuve d'une interprétation quelque peu nostalgique. En effet

⁸⁹ Cass. Com. 26 novembre 2003

⁹⁰ Cass. Com. 4 février 2004, Propriété industrielle, avril 2004, p. 23

dans cet arrêt, pour examiner si on se trouvait en présence d'un détail insignifiant ou d'une identité, la Cour de cassation a recouru implicitement à la notion du tout indivisible en recherchant si dans la marque reproduite le terme perdait son caractère distinctif :

« Ayant relevé que le terme « Valley » ne revêtait un caractère distinctif que par association au mot « Sun », terme distinctif du mot « Deep ».

Il semble donc difficile pour les juges français de faire abstraction totale des constructions prétorienne du tout indivisible et d'adjonction inopérante.

B. Les incertitudes quant à l'évolution des éléments insignifiants

Les interrogations concernant le contour de l'article L. 713-2 demeurent. La duplication de la marque est-elle une contrefaçon quasi partielle ?

Cette définition de l'identité peut-elle s'appliquer lorsque le signe incriminé est dupliqué et comporte un signe supplémentaire par rapport à la marque d'origine ? Cette question ne s'est encore jamais posée depuis la réponse à la question préjudicielle, et seul un arrêt antérieur soulève la question. Faut-il considérer comme la Cour d'appel de Paris l'a fait dans un arrêt du 27 mars 2002⁹¹ qu'il y a bien contrefaçon, ou cette analyse est-elle remise en cause ? En l'espèce la Cour d'appel de Paris a jugé que la marque « Reynolds + Reynolds » constituait la reproduction servile de la marque antérieure « Reynolds », sans même rechercher si il existait dans l'esprit du public un risque de confusion. Cette analyse est conforme à la réponse de la Cour de justice des communautés européennes si l'on entend par différence insignifiante la duplication de la marque. Cela pourrait en effet être l'exemple parfait du tempérament adopté par la Cour. Néanmoins, il ne faut pas nier qu'il y a eu par rapport à la marque antérieure un signe supplémentaire : « + », or un tel ajout tombe sous le coup de l'article 5 b) de la directive qui parle de reproduction de l'intégralité de la marque à laquelle sont ajoutés d'autres signes et qui nécessite la preuve du risque de confusion.

La marque Reynolds + Reynolds pourrait donc laisser penser qu'il ne s'agit pas d'une reproduction au sens de la définition donnée par la Cour de justice des communautés européennes. Mais on peut considérer, comme dans l'arrêt Cora, que le signe + est un terme générique qui ne doit pas être pris en compte pour apprécier la contrefaçon.

⁹¹ 4^{ème} chambre CA Paris 27 mars 2002, Dalloz 2003, n° 21, p. 1429

De même, la reproduction d'un élément "très" distinctif d'une marque complexe pose problème.

S'agissant de la reproduction de l'élément notoire d'une marque complexe à titre de marque par un tiers, il devrait continuer à être jugé comme une contrefaçon à l'identique puisque l'on suppose que le risque de confusion est inhérent à la reproduction de l'élément distinctif, tellement inhérent à la reproduction qu'il ne devrait plus être prouvé séparément. Le maintien dans ce cas de la jurisprudence nationale présenterait un grand intérêt pour les titulaires qui verraient reproduire l'élément verbal d'une marque semi-figurative par un tiers ou encore lors de l'utilisation par des tiers d'une partie d'une marque, à titre de nom de produit de façon à faire dégénérer cet élément distinctif de la marque. Maître Christine Vilmart cite l'exemple suivant⁹² : l'utilisation de l'élément distinctif Coca par un tiers qui reprend l'élément distinctif de la marque notoire Coca Cola devrait pouvoir être sanctionné sur le fondement de l'article L. 713-2 sans qu'aucun risque de confusion n'ait besoin d'être prouvée.

Effectivement, selon la Cour de justice même dans une telle hypothèse il conviendrait de prouver le risque de confusion puisque la reprise d'un élément de la marque, distinctif ou non, ne peut être assimilée à de la reproduction servile, ni même quasi-servile. Cela peut sembler injuste pour les titulaires de marques notoires, faudrait-il leur réserver un régime spécial, dérogatoire au droit commun ou alors faciliter la preuve du risque de confusion, en ne requérant qu'un simple risque « d'amalgame » entre les marques en cause.

⁹² Propriété industrielle, février 2004, p.17

CONCLUSION

Face à l'accumulation du nombre de marques françaises, communautaires et internationales, la limite de la contrefaçon partielle commençait à se faire sentir⁹³. Il convenait donc dans le but de laisser un maximum de signes disponibles de ne pas accorder une protection trop large aux titulaires de marque. Les juges français l'ont bien compris et ont progressivement cantonné la contrefaçon aux seuls cas de reproduction à l'identique.

Néanmoins, il ne faut pas négliger la fonction première de la marque⁹⁴ qui est de protéger son titulaire contre les concurrents. L'impératif de disponibilité doit donc être concilié avec la fonction légitime de la marque. On peut penser que c'est la raison pour laquelle la CJCE n'a pas définitivement rejeté la contrefaçon quasi servile et qu'elle laisse en effet subsister les cas de contrefaçon quasi partielle. En imposant définitivement la mort de la contrefaçon partielle, la fonction de la marque aurait perdu de son ampleur, puisque les titulaires de marque auraient été moins bien protégés. Or, un affaiblissement de la fonction de la marque est contraire à la jurisprudence actuelle de la Cour qui a, à l'inverse, tendance à élargir cette fonction. En effet, désormais, la marque a également une fonction de garantie, elle sert à garantir aux consommateurs l'identité d'origine des produits⁹⁵. La CJCE, dans certains cas, va même jusqu'à protéger l'image de la marque⁹⁶.

L'enjeu est important car des données statistiques précises, révèlent en effet le développement considérable des faits constitutifs de contrefaçon. Quantitativement, le nombre des infractions commises dans ce cadre représente ainsi, 5 à 6 % du commerce mondiale, soit l'équivalent de 77 milliards d'euros⁹⁷. En outre, la contrefaçon a des répercussions économiques, financières et sociales. Il a été établi que 100 000 emplois seraient directement ou indirectement concernés par le phénomène dans l'Union européenne. Qualitativement, la contrefaçon touche désormais tous les secteurs (aliments, médicaments, jouets...) et n'est plus le seul apanage des industries du luxe.

⁹³ Ex : Pour l'année 1999, 120 000 nouvelles demandes de marques françaises ont été enregistrées, et ce chiffre va en augmentant (Alain Berthet, Lamy, les Echos)

⁹⁴ CJCE 3 juillet 1974, HAG 1 aff. 192-73

⁹⁵ CJCE 22 juin 1976, Terrapin, Terranova aff. 119/75

⁹⁶ CJCE 5 juin 1997, Aff. 41/96, Bull. CJ n° 16 du 2/06/97 p. 21

⁹⁷ Ces chiffres, données suite à une intervention du ministre des finances dans le cadre du premier forum de la propriété industrielle, datent de 1999 et sont actuellement en hausse ;

Il devenait impératif d'adopter une notion commune de contrefaçon, d'autant plus, que depuis 1993, il existe la marque communautaire. La marque communautaire est unitaire, elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la communauté, et par conséquent, les tribunaux des communautés européennes⁹⁸ doivent impérativement retenir la même définition de la contrefaçon.

C'est désormais chose faite, à l'exception des détails insignifiants qui quant à eux ne font l'objet d'aucune définition, et dont l'appréciation demeure bien subjective.

⁹⁸ La France a désigné le TGI de Paris par un décret du 18 février 2002

BIBLIOGRAPHIE :

1° Ouvrages généraux :

Code civil

Code de la propriété intellectuelle

Louis Cartou, Annie Gruber, Patrick Rambaud, *L'Union européenne*, Précis Dalloz

2° Ouvrages spécialisés:

Azéma Jacques, *Lamy, Droit commercial 2003*, p.990

Berthet Alain, *Protéger ses marques en France et à l'étranger*, Lamy les Echos 1999

Bertrand André, *Le droit de marques et des signes distinctif*, Cédat 2002

Chavanne Albert et Burst Jean Jacques, *Droit de la propriété industrielle*, 5^{ème} édition, Dalloz 1998

Galloux, Jean Christophe, *Droit de la propriété industrielle*, 2^{ème} édition Dalloz, 2003
Jurisclasseur fascicules 7500, 7515

MATHELY Paul, *Le nouveau droit français des marques*, édition du JNA, 1994

Nathalie Dreyfus et Béatrice Thomas : *Marques, Dessins et modèles*, Delmas 2002

Passa Jérôme, *Contrefaçon et concurrence déloyale*

Pollaud-Dullian Frédéric, *Droit de la propriété industrielle* Montchrestien, 1999

Roubier Paul, *Le droit de la propriété industrielle*, Tome 1, Sirey 1952

Saint Gal Yves, *Protection et défense des marques de fabrique*

SCHMIDT-SZALEWSKI J. et J.-L. PIERRE, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2^o édition, LITEC, 2002

3° Revues :

a) *Doctrine*

« Arthur et Félicie mettent fin à la notion de contrefaçon partielle », par Sylvie Roques
Gazette du Palais, recueil mai, juin, 2003, p. 1831

« Contrefaçon de marque », par Yves Reboul, Propriété industrielle, novembre 2003, p.19

« Droit sur les signes distinctifs » : RTD commercial n° 54, avril, juin 2001 par Jacques Azéma

« Duplication d'une marque : Reproduction ou imitation ? », par Nathalie Dreyfus, Dalloz affaires 29 mai 2003, p. 1428

« Evolution jurisprudentielle en matière d'appréciation de marque », par Catherine Verneret, JCP n°12, 22 mars 2001

« Florilège de jurisprudence en matière de marque communautaire », Propriété industrielle, janvier 2004

« L'évolution récente de la jurisprudence française en matière d'appréciation de la contrefaçon de marque », par Gille Requena, Dalloz 2001 n° 44 p. 3602

« L'imitation partielle à l'identique d'une marque est-elle sanctionnée au regard de l'article L. 712-2 ou de l'article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle », par Christine Vilmart, Propriété industrielle n°5, mai 2003

« La mort de la contrefaçon partielle et par adjonction », par Christophe Caron, Commerce électronique, mai 2003

« Les juges du fond et l'appréciation des marques constituant un tout indivisible : un pouvoir souverain, arbitraire ou encadré », par Emmanuel Baud et Stéphane Colombet, Dalloz affaire, 5 novembre 1998

« Requiem pour la contrefaçon », par A. Bertrand : Revue de droit de la propriété intellectuelle 23001, n° 121 p.11

Commentaire de l'arrêt Cass. Com, du 3 mars 1987, Dalloz, 1988, p.88, Pascal Diener

Gazette du Palais, 25 juin 2003 n° 176, p.23

Propriété intellectuelle, Avril 2003, n°7 p. 320, note de M. Bonnet

b) Jurisprudence :

CA Versailles, 25 septembre, 2003, JCP n° 49, 4 décembre 2003, page 192

Trib. civ. Seine, 30 mars 1922 Annales 1922, p. 125

TGI Paris 2 mars 1989, PIBD 1989 III 479

C-291/00, LTJ Diffusion SA et Sadas Verbaudet SA , Rec. 2003, p. I-2799

CA Paris 14 avril 1995, Gazette du Palais 1995, 2, Sommaire 502

CA Paris 4^e chambre, 9 février 1993, Gazette du Palais 1994, 1 Sommaire 46

CA Colmar 1 avril 1987, Annales. 88 p. 56

CA Paris 4^e chambre, 27 janvier 1983, Annales 83, p. 37

CA Paris 4^e chambre, 14 janvier 1983, Annales 83, p. 109

CA Paris 4^e chambre, 5 mars 1981, Gazette du Palais 1981, 1 Sommaire 128

CA Colmar 17 décembre 1997, PIBD 1998 III, p. 198

TGI Strasbourg, 14 mai 2001, inédit

CA Paris 4^e chambre 27 mars 1985 Annales 1986, p.49

CA Paris 4^e chambre 10 avril 1996 Gazette du Palais 1996, 2 Sommaire 520

TGI Paris 3^e chambre 29 sept. 1998 PIBD III, 13

CA Paris 4^e chambre 18 février 1998, Gazette du Palais. 1998, 2 Sommaire 558

TGI Paris 3^e chambre 8 décembre 1998, inédit

CA Paris, 4^e chambre 4 avril 2003, SARL OVERAL contre SARL GENERATION, inédit

TGI Paris 20 décembre 1995, PIBD 1996, III, P. 289

Cass. Com. 2 déc. 1974, Annales 1975, p. 88

Ca Paris 12 avril 1983, Annales 1983, P. 101

CA Paris 16 mai 1997, RDPI, sept.1997, p. 41

CA Paris 10 février 1994, PIBD 1994, III, p. 296

Cass. Com. 3 nov. 1988, PIBD 1989, III, p. 88

CA Paris 4^e chambre, 18 octobre 2000, PIBD 2001 III p. 80

TGI Nanterre 2 avril 2001, revue Lamy droit des affaires 2001, n° 2384
CA Paris, 4^e chambre, section B, 15 novembre 2002, PIBD, n° 765, III p. 293
Cass. Com 14 janvier 2003, PIBD n° 760, III p. 155
CA Paris 4^e chambre 10 février 1994 PIBD 1994 III n° 296
CJCE 24 juin 1968 Milch-Fett et fierkontor, aff. 25/67 Rec. 305
Cass. Crim. 23 juin 1977 Crémieux, Bull. crim. 590
CJCE 27 mars 1980, Denkvit aff. 61/79
TPICE, 25 nov. 2003, aff. T-286/02, Mou contre Kiap Mou, § 39
TPICE, aff. T 185/02 Picasso contre Picaro
Cass. Com. Arrêt n° 1652 du 26 novembre 2003, inédit
Cass. Com 26 novembre 2003, inédit
CA Paris, 4^e chambre 23 mai 2003 Propriété industrielle, novembre 2003, p.19
Cass. Com. 4 février 2004, Propriété industrielle, avril 2004, p. 23
CA Paris, 4^{ème} chambre, 27 mars 2002, Dalloz 2003, n° 21, p. 1429
CA Paris, 4^{ème} chambre 15 décembre 2000, PIBD 2001, III p. 170
CA Aix, 24 novembre 2000, PIBD 2001, III p. 719, p. 243
Cass. Com, 2 juillet 2002, PIBD 2002 n° 754, III, p. 570
CA Paris 27 juin 2003, PIBD 2003 n° 774, III, p. 544
CA Angers, 10 décembre 2002, PIBD 2003 n° 765, III, p. 289
CA Paris 15 novembre 2002, PIBD 2002 n° 765, III, p. 293
Cass. Com. 14 mars 2003, PIBD 2003 n° 760, III, p. 155

4° Mémoires :

Béatrice Martinet, « L'appréciation du risque de confusion en droit des marques . Vers l'élaboration d'un concept unitaire », 2002

Touche Michael, « L'évolution de l'appréciation de la contrefaçon en droit français des marques », 2002

5° Sites Internet :

<http://www.legifrance.gouv.fr/>

<http://curia.eu.int/fr/>

<http://oami.eu.int/fr/default.htm>

ANNEXES

- Conclusions de l'avocat général présentées le 17 janvier 2002
- CJCE, 20 MARS 2003, Affaire C-291/00

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 17 janvier 2002 (1)

Affaire C-291/00

LTJ Diffusion SA

contre

Sadas Vertbaudet SA

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de grande instance, Paris (France)]

1.

Selon l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive sur les marques (2), le titulaire d'une marque enregistrée peut interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Le tribunal de grande instance de Paris (France) souhaite savoir si, aux fins de cette disposition, un signe peut être considéré comme identique à une marque a) s'il ne reproduit que l'élément distinctif de la marque ou b) s'il reproduit l'intégralité de la marque à laquelle sont adjoints d'autres signes.

Le cadre normatif

La réglementation communautaire

2.

L'article 4, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»

3.

De même, aux termes de l'article 5, paragraphe 1:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.»

4. À cet égard, le dixième considérant du préambule de la directive énonce notamment: «que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont l'appréciation 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, constitue la condition spécifique de la protection [...]».
5. De plus, nous pouvons relever que, bien que n'étant pas directement en cause en l'espèce, les articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), et 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement sur la marque communautaire (3) contiennent des dispositions matériellement identiques à celles respectivement des articles 4, paragraphe 1, sous a) et b), et 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive.
6. Une marque ne bénéficie donc en principe d'une protection absolue que contre d'autres marques ou signes qui lui sont identiques et dont il est fait usage pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée; sinon, il faut également établir l'existence d'un risque de confusion.
- La législation française*
7. En France, le droit des marques est codifié dans le code de la propriété intellectuelle.
8. L'article L.713-2 dudit code prohibe «la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement».
9. L'article L.713-3 dispose: «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.»
10. À l'origine, ces articles ont été insérés par la loi n° 91-7, du 4 janvier 1991 (4), que les autorités françaises ont notifiée comme transposant la directive.

La procédure

11. LTJ Diffusion est une société française qui produit et vend divers articles vestimentaires et des articles semblables sous la marque «Arthur», enregistrée en France (ainsi qu'à l'échelle internationale pour certains pays) comme marque

figurative, dans un graphisme distinctif, avec un point placé sous le «A» majuscule, pour les produits de la classe 25 de la classification de Nice (5) (vêtements, chaussures et chapellerie). Elle emploie ce vocable pour désigner tant les articles que les points de vente dans lesquels ils sont vendus.

12.

Sadas Vertbaudet SA (ci-après «Sadas») est une société qui exerce une activité de vente par correspondance; elle vend en particulier des vêtements pour enfants dont une ligne appelée «Arthur et Félicie», dénomination qu'elle a enregistrée en France comme marque verbale pour les produits répertoriés dans un certain nombre de classes, dont ceux de la classe 25, et dont elle a demandé l'enregistrement comme marque communautaire. Il ressort des documents produits par LTJ Diffusion que le graphisme de la marque que Sadas emploie ne reproduit pas le graphisme dans lequel la marque «Arthur» est enregistrée.

13.

LTJ Diffusion s'oppose à l'usage que Sadas fait de la marque «Arthur et Félicie» qui, selon elle, contrefait sa propre marque «Arthur», tout comme elle s'est opposée à d'autres marques qui comprennent ce prénom-là. Elle est parvenue à s'opposer à l'enregistrement en France de la marque «Arthur et Nina» par une autre société pour les vêtements, chaussures et chapellerie, et son opposition à l'enregistrement comme marque communautaire, demandé par Sadas, du signe «Arthur et Félicie» est actuellement pendante devant une chambre d'appel de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«OHMI»). Toutefois, depuis l'ouverture de la présente procédure (6), la première chambre de recours a rejeté ses oppositions à l'enregistrement comme marques communautaires de deux autres signes figuratifs comprenant le vocable «Arthur».

14.

Dans le recours introduit devant le tribunal de grande instance, LTJ Diffusion conteste l'usage que Sadas fait de la marque «Arthur et Félicie» qu'elle a enregistrée en France, ainsi que la validité du dépôt fait par Sadas (7). Elle se fonde principalement sur les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et sur la manière dont la jurisprudence et la doctrine interprètent en particulier ce dernier article comme visant également les cas dans lesquels un élément distinctif d'une marque complexe est reproduit ou dans lesquels soit ledit élément, soit l'intégralité de la marque est reproduit avec adjonction d'éléments considérés comme ne portant pas atteinte à son identité (8). Sadas conteste cette interprétation qu'elle considère comme n'étant pas conforme aux termes de la directive.

15.

La juridiction de renvoi a suspendu la procédure et sollicite une décision à titre préjudiciel sur la question suivante:

«L'interdiction édictée par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres, concerne-t-elle la seule reproduction à l'identique sans retrait ni ajout, du ou des signes composant une marque, ou peut-elle s'étendre à:

- 1) la reproduction de l'élément distinctif d'une marque composée de plusieurs signes?
- 2) la reproduction intégrale des signes constituant la marque lorsque leur sont adjoints d'autres signes?»

16.

Les parties au principal, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission ont présenté des observations écrites; tous ainsi que le gouvernement français ont présenté des observations à l'audience.

Analyse

Portée et contexte de la question

- La directive

17. Telle que formulée, la question posée par la juridiction nationale porte exclusivement sur le droit du titulaire d'une marque nationale d'interdire l'usage d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée [article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive].
 18. Dans ce contexte, nous pouvons relever que le libellé de la réglementation française diffère sensiblement de celui de la directive qu'elle semble destinée à transposer. Cela peut créer une certaine confusion au sein des juridictions françaises et rendre plus difficile l'application, en conformité avec la directive, de cette réglementation. Cependant, il est certain en droit communautaire qu'une juridiction nationale appelée à interpréter pareille réglementation interne est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive dont s'agit afin d'atteindre le résultat recherché (9). Cette règle n'est pas contestée en l'espèce.
 19. La réponse à la question particulière de la juridiction nationale intéresse également les motifs susceptibles de fonder le refus ou la nullité de l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous a), puisque le critère de l'identité - entre des marques, ou entre une marque et un signe - est commun aux deux contextes et que l'économie de la directive commande une interprétation uniforme. (Nous souhaiterions insister sur le fait que la notion d'identité à étudier concerne uniquement l'identité entre des marques, ou entre une marque et un signe; des considérations différentes peuvent entrer en ligne de compte dans la détermination de l'identité entre des biens ou des services - question qui n'est pas soulevée en l'espèce.)
 20. Toutefois, la décision de la Cour ne concernera ni le droit d'interdire l'usage d'un signe identique lorsque des biens ou des services ne sont pas identiques mais simplement similaires, ni la possibilité de refuser ou d'annuler l'enregistrement dans les mêmes conditions [articles 4, paragraphe 1, sous b), et 5, paragraphe 1, sous b), de la directive]. Dans pareils cas, où il faut démontrer l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, il importe peu de savoir si la marque et le signe, ou les deux marques, sont eux-mêmes identiques plutôt que similaires, de telle sorte que les contours précis de la distinction entre identité et similitude seront sans incidence sur le résultat.
- Le règlement
21. De plus, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le règlement sur la marque communautaire emploie aux articles 8, paragraphe 1, sous a), et 9, paragraphe 1, sous a), le même critère que celui qui figure aux articles 4, paragraphe 1, sous a), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive et dans des contextes parfaitement équivalents. Eu égard aux décisions prises par l'OHMI, LTJ Diffusion soutient cependant que les deux ensembles de dispositions doivent être interprétés différemment.
 22. Elle allègue essentiellement, d'abord, que l'OHMI ne saurait se voir reconnaître le pouvoir de lier les juridictions nationales; ensuite que, en général, directives et

règlements ne sauraient être interprétés de la même façon parce qu'ils diffèrent par leur nature et par les conditions de leur application et, troisièmement, qu'une directive dont la seule finalité est l'harmonisation partielle de législations nationales, ce qui laisse de la marge pour adopter des approches différentes, ne saurait être interprétée de la même façon qu'un règlement ayant pour finalité d'instaurer un régime communautaire unique et uniforme.

23.

Ces arguments n'emportent pas la conviction.

24.

Nous admettons, certes, que les décisions prises par les organes de l'OHMI dans le cadre du règlement ne sauraient lier les juridictions nationales quant à l'interprétation de la directive, mais cela ne signifie pas que ces décisions doivent nécessairement être méconnues; elles peuvent néanmoins faire autorité lorsqu'elles sont conformes aux arrêts de la Cour.

25.

Nous récusons également l'argument selon lequel une directive et un règlement qui emploient les mêmes critères et les mêmes termes dans des contextes parallèles doivent être interprétés différemment simplement parce qu'ils sont de nature différente. Au contraire, lorsque le législateur communautaire prend soin de s'exprimer de cette façon - comme il l'a clairement fait dans le domaine des marques - on peut très fortement présumer que les deux mesures sont appelées à recevoir la même interprétation. Le fait qu'elles s'appliqueront dans des circonstances de droit et de fait différentes n'enlève rien à cette présomption.

26.

Il est vrai que la directive ne cherche pas à standardiser toutes les règles nationales du droit des marques, mais simplement à rapprocher les dispositions ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur (10). Cependant, la Cour considère que les articles 5 à 7 de la directive procèdent à une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque et qu'ils définissent ainsi les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté (11).

27.

En outre, quand on sait que l'enregistrement comme marque communautaire doit être refusé lorsqu'il entre en conflit avec une marque nationale antérieure (12) mais, s'il est valide, qu'il confère au titulaire des droits susceptibles d'être invoqués dans toute la Communauté envers ceux qui font usage de signes identiques ou similaires, il est clair que l'on porterait gravement atteinte au fonctionnement du marché intérieur si les droits conférés dans chaque cas devaient différer de manière significative.

28.

En conséquence, nous estimons, en principe, que les dispositions parallèles de la directive et du règlement qui intéressent la présente affaire doivent être interprétées de la même façon.

- Observations finales sur la portée et le contexte

29.

En définitive, la question posée par la juridiction nationale pourrait, par l'emploi des termes «reproduction», «retrait» et «ajout», sembler envisager simplement une situation dans laquelle un contrefacteur cherche précisément à exploiter une marque antérieure par imitation, manipulation ou modification. Toutefois, il convient de souligner que la protection accordée dans le cadre de la directive ne dépend en aucun cas de tels comportements, mais vaut également lorsque le conflit est le résultat fortuit de l'ignorance et d'une totale bonne foi.

30. Les circonstances pertinentes sont donc celles dans lesquelles un signe et une marque enregistrée, ou deux marques enregistrées, sont utilisés pour des biens ou services identiques de sorte que la directive permet au titulaire de la marque (antérieure) d'exercer ses droits sans avoir à prouver l'existence, dans l'esprit du public, de quelque risque de confusion que ce soit. Dans ces conditions, comment doit-on établir que la marque et le signe, ou les deux marques, sont identiques plutôt que simplement similaires?

La signification du terme «identique»

31. Les principes semblent clairs.

32. Les parties qui ont présenté des observations ont toutes plaidé, à l'exception de LTJ Diffusion, en faveur d'une interprétation stricte du terme «identique» dans le contexte en question, et nous partageons ce point de vue. Comme le souligne la Commission en particulier, il serait très difficile de concilier une interprétation large avec les définitions que le dictionnaire donne de ce terme, dans quelque langue que ce soit, définitions qui soulignent le caractère parfaitement semblable des choses comparées. Chose peut-être plus importante, seule une interprétation stricte semble être conforme à l'économie, à la genèse et au contexte des dispositions en cause.

33. Les articles 4, paragraphe 1, sous a), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive confèrent des droits absolus aux titulaires de marques lorsque les éléments pertinents sont tous identiques; les articles 4, paragraphe 1, sous b), et 5, paragraphe 1, sous b), confèrent des droits conditionnés par l'existence d'un risque de confusion lorsque certains éléments sont simplement similaires. Il ressort clairement du dixième considérant du préambule que la protection conférée par la marque vise à être absolue en cas d'identité, mais que, en cas de similitude, le risque de confusion est la condition spécifique pour que joue la protection. Une telle protection absolue et inconditionnelle - qui, comme le souligne la Commission, laisse aux juridictions nationales une faible, voire aucune marge d'appréciation - ne doit évidemment pas être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été conçue si l'on doit atteindre l'objectif d'assurer la liberté du commerce et une concurrence non faussée dans le marché intérieur (13).

34. Comme le gouvernement français l'a souligné à l'audience, la proposition initiale de directive (14) faite par la Commission ne prévoyait pas de protection absolue et inconditionnelle en cas d'identité. Dans cette proposition, le préambule énonçait que «la protection conférée par la marque est rattachée aux notions de similitude des signes, de similitude des produits ou des services et de risque de confusion qui en résulte». Les droits conférés au titulaire en vertu de l'article 3, paragraphe 1, s'appliquaient lorsque les marques et les signes, et les biens ou les services, étaient identiques *ou* similaires et lorsqu'il existait, dans l'esprit du public, «un sérieux risque de confusion». C'est en 1985 que la proposition modifiée (15) a supprimé la condition de l'existence d'un risque de confusion en cas d'identité à la suite notamment de l'avis du Comité économique et social (16) qui avait souligné: «L'interdiction d'utilisation d'une marque *identique* ne doit pas dépendre de la preuve de l'existence d'un risque de confusion. En ce qui concerne la marque *identique*, il convient, dans l'intérêt de tous les participants, de se limiter *au risque de confusion dans la vie des affaires* [...]» (17).

35.

De plus, la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni se sont tous deux référés à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord ADPIC de 1994 (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) (18), qui lie la Communauté et dispose: «En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister».

36.

De telles considérations ne font que confirmer une conclusion que la simple logique semble commander.

37.

Lorsqu'il est fait usage dans la vie des affaires de signes ou de marques rigoureusement identiques pour des biens ou services identiques, il est difficile, voire impossible, de concevoir des circonstances dans lesquelles tous les risques de confusion pourraient être écartés. Dans pareils cas, il serait à la fois superflu et exagéré d'exiger la preuve de l'existence de ce risque.

38.

Toutefois, lorsqu'il y a similitude et non identité, il est raisonnable de limiter les droits du titulaire de la marque aux cas dans lesquels on peut établir l'existence d'un risque de confusion puisque, à défaut, leur exercice constituerait une restriction à la liberté du commerce et à la concurrence qui ne pourrait pas être justifiée par l'objectif fondamental du droit des marques de garantir qu'une marque déterminée désigne sans équivoque une origine déterminée (19).

39.

Nous estimons ainsi que la protection que les dispositions pertinentes accordent aux titulaires de marques est principalement fondée sur l'existence d'un risque de confusion qu'il est superflu de prouver lorsque les deux marques (ou la marque et le signe) et les produits couverts ne sont pas simplement similaires, mais identiques. Les articles 4, paragraphe 1, sous a), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive ne sont appelés à s'appliquer que dans pareils cas, puisque l'existence d'un risque de confusion peut être présumée sans examen plus approfondi.

40.

Mais cela ne nous indique pas encore où il convient de tracer la frontière entre similitude et identité.

41.

L'identité absolue en tous points relève évidemment des articles 4, paragraphe 1, sous a), et 5, paragraphe 1, sous a). Et, en principe, toute différence, qu'elle soit considérée comme ajoutant, retranchant ou modifiant un quelconque élément, doit emporter la perte de l'identité entre les signes.

42.

Cependant, on a souligné à raison dans les observations présentées devant la Cour qu'il peut y avoir de légères différences entre les marques si bien que les deux marques ne sont pas rigoureusement identiques, mais demeurent néanmoins difficiles à distinguer entre elles.

43.

Nous partageons l'idée selon laquelle la notion d'identité, tout en devant être interprétée strictement, doit tenir compte du fait que le risque de confusion ne diminue pas et que son existence peut ainsi être présumée sans risque sauf si les différences entre deux marques, ou entre une marque et un signe, sont perceptibles.

44.

Comment alors mettre en oeuvre ces notions? Comment peut-on définir la frontière entre ce qui est minime ou insignifiant et ce qui est visible ou important? Sadas a

invoqué un certain nombre de décisions rendues par les juridictions françaises dans lesquelles cette frontière semble avoir été étendue de manière inacceptable; pour ne citer qu'un exemple, il semble que l'expression «belle à craquer» ait été considérée comme contrefaisant la marque «elle» au motif qu'elle reproduisait cette dernière dans son intégralité (20).

45.

Toutefois, en citant un certain nombre d'exemples anglais et écossais pour illustrer son propos, le Royaume-Uni a déconseillé à la Cour de rendre en l'espèce un arrêt susceptible d'avoir des implications imprévues dans des circonstances de fait différentes. Il a évoqué de manière générale la difficulté de poser par avance une règle détaillée, qui distinguera toujours de manière appropriée l'important de l'insignifiant, et en particulier la possibilité d'employer des dénominations manifestement imitatives telles que «Imitation X» («X» étant une marque protégée). Dans pareils cas, il peut s'avérer plus problématique d'apporter la preuve d'un risque de confusion - question abordée dans la législation française, mais qui n'est pas en cause en l'espèce (21). Il préconise par conséquent l'adoption d'une approche générale qui permettra à la juridiction nationale de trancher correctement la présente espèce, mais qui ne doit pas préjuger d'autres affaires différentes et qui peut être ultérieurement précisée. À l'audience, la Commission a adopté une approche largement similaire.

46.

Compte tenu de tous les points soulevés, nous sommes d'avis que la Cour devrait, en ce qui concerne l'identité, suivre la voie tracée en matière de similitude, en particulier par ses arrêts SABEL (22) et Lloyd Schuhfabrik Meyer (23), en se fondant sur la nécessité de procéder à une évaluation globale des caractéristiques visuelles, auditives (voire des caractéristiques sensorielles ou organoleptiques au sens large étant donné la possibilité de nouveaux types de marques telles que les marques olfactives) ou conceptuelles des marques ou signes en cause ainsi que sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en particulier par leurs éléments distinctifs et dominants, dans l'esprit du consommateur moyen, pareil consommateur étant censé être normalement informé, observateur et circonspect, bien qu'il doive souvent se fier à une image non parfaite d'une marque qu'il a gardée en mémoire. Cela ne signifie pas que la notion d'identité puisse être diluée, mais qu'elle doit être appréciée sur ce fondement.

47.

Ainsi, une marque et un signe, ou deux marques, seront toujours identiques lorsque, à la lumière d'une telle appréciation, toutes les différences sont infimes et totalement insignifiantes si bien que le consommateur moyen ne décèlerait aucune différence perceptible entre les deux; sinon, ils peuvent être considérés comme étant similaires tout au plus.

48.

Il n'est pas nécessaire ou approprié en l'espèce d'émettre une opinion définitive sur le sort qu'il convient, à cet égard, de réserver à un signe tel que «Imitation X» dans lequel l'élément «X» pris isolément peut être identique à une marque antérieure alors que «Imitation X» ne l'est pas. Dans pareils cas, il est vrai qu'il pourrait être difficile de démontrer l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public étant donné la dénégation audacieuse de l'identité avec l'élément «X». L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive pourrait donc ne pas s'appliquer et, si ces cas-là échappaient également à l'article 5, paragraphe 1, sous a), il semblerait difficile d'empêcher ce qui semble constituer un abus flagrant. Toutefois, il se peut bien que le consommateur moyen perçoive une dénomination telle que «Imitation X» non comme un signe autonome, mais comme la marque «X» accompagnée d'un élément étranger.

49.

En conséquence, la juridiction nationale doit d'abord définir ce que le consommateur moyen, normalement informé, observateur et circonspect perçoit comme étant les marques pertinentes, ou comme la marque et le signe pertinents, puis se livrer à l'évaluation globale décrite ci-dessus afin de déterminer s'ils sont susceptibles d'être perçus comme étant identiques ou simplement similaires. Dans la première hypothèse, les droits du titulaire de la marque s'appliqueront automatiquement alors que, dans la deuxième hypothèse, il sera nécessaire d'examiner plus avant si un risque de confusion existe.

50.

Il n'appartient pas à la Cour d'appliquer cette approche aux faits de l'espèce de la procédure au principal puisque l'évaluation dont s'agit peut exiger une connaissance particulière de circonstances nationales. Cependant, nous suggérons que la reproduction de la marque «Arthur» de LTJ Diffusion dans le même graphisme caractéristique, mais sans le point placé sous le «A» majuscule, aurait pu être perçue par le consommateur moyen comme identique à l'original (la modification étant minime et totalement insignifiante), alors que l'usage d'un graphisme sensiblement différent et/ ou l'adjonction d'un autre vocable pourrait être considéré comme simplement similaire (de tels changements, au moins considérés dans leur ensemble, étant importants).

51.

Cette approche - qui semble être également celle largement défendue par toutes les parties ayant présenté des observations en l'espèce, à l'exception de LTJ Diffusion - n'est pas excessivement restrictive des droits du titulaire de la marque. Même lorsque le rapport entre des marques, ou entre une marque et un signe, reste en deçà de cette définition relativement stricte de l'identité, il sera toujours possible au titulaire de la marque d'exercer ses droits en démontrant l'existence d'un risque de confusion. Et si aucun risque de cette nature n'existe, il n'y aura normalement aucune raison de lui permettre d'empêcher l'enregistrement ou l'usage du signe attaqué (24).

52.

Dans ce contexte, nous ne sommes pas convaincu par les arguments de LTJ Diffusion selon lesquels l'interprétation plus large, qu'elle préfère, accorderait à des entreprises plus petites une plus grande protection contre «l'impérialisme» de sociétés plus importantes. Au contraire, on pourrait s'attendre à ce que la possibilité d'une protection absolue et inconditionnelle, au-delà de la stricte identité entre les signes, soit exploitée sans merci avant tout par les entreprises jouissant de la plus grande puissance économique. À ce propos, comme nous l'avons rappelé dans les conclusions présentées dans l'affaire Procter & Gamble (25), un magistrat anglais a souligné un jour que «[l]es commerçants fortunés sont généralement avides de clôturer une partie du vaste terrain commun de la langue anglaise et d'en interdire l'accès au public ordinaire d'aujourd'hui et de demain» (26).

Conclusion

53.

À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question déférée par le tribunal de grande instance de Paris:
«La notion d'identité entre une marque et un signe, qui figure à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, vise la reproduction à

l'identique, sans aucun ajout, retrait ou modification autres que ceux qui sont minimes ou totalement insignifiants.

Pour apprécier de tels cas, la juridiction nationale doit d'abord définir ce que le consommateur moyen, normalement informé, observateur et circonspect perçoit comme étant la marque et le signe pertinents, puis évaluer globalement les caractéristiques visuelles, auditives et autrement sensorielles ou conceptuelles de la marque et du signe en cause ainsi que l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en particulier par leurs éléments distinctifs et dominants, afin de déterminer si la marque et le signe seraient perçus par un tel consommateur comme étant identiques en ce sens que toutes les différences, quelles qu'elles soient, sont minimes ou totalement insignifiantes, ou s'ils seraient au contraire perçus comme étant similaires en ce sens que les différences sont plus importantes que cela.»

1: - Langue originale: l'anglais.

2: - Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

3: - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après le «règlement»).

4: - *Journal officiel de la République française*, 6 janvier 1991, p. 316; voir l'article 15, paragraphes I et II.

5: - Voir l'arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, et à Genève le 13 mai 1977, et modifié le 28 septembre 1979.

6: - Décisions du 25 juillet 2001 dans l'affaire R 1196/2000-1 LTJ Diffusion/Moorbrook Textiles, et du 3 octobre 2001 dans l'affaire R 433/2000-1 Marc Brown/LTJ Diffusion.

7: - Il semble ressortir des propos tenus à l'audience que, lorsque la dénomination «Arthur et Félicie» a été enregistrée en 1993 comme marque française, LTJ Diffusion ne disposait d'aucun recours pour s'opposer audit enregistrement.

8: - Les juristes français se réfèrent aux notions de «contrefaçon partielle» et d'«adjonction inopérante». L'origine de ces deux notions, aussi bien dans la doctrine que dans la jurisprudence, est antérieure à la transposition de la directive en droit français.

9: - Voir, par exemple, en ce qui concerne spécifiquement la directive, l'arrêt du 16 juillet 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Rec. p. I-4799, point 36).

10: - Voir, en particulier, le troisième considérant du préambule de la directive.

11: - Voir, très récemment, l'arrêt du 20 novembre 2001, *Davidoff et Levi Strauss* (C-414/99 à C-416/99, non encore publié au Recueil, point 39).

[12:](#) - Article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement; l'inverse - à savoir que l'enregistrement comme marque nationale doit être refusé s'il y a conflit avec une marque communautaire antérieure - découle évidemment de l'article 4, paragraphe 1, de la directive.

[13:](#) - Voir premier considérant de la directive.

[14:](#) - JO 1980, C 351, p. 1.

[15:](#) - JO 1985, C 351, p. 4.

[16:](#) - JO 1981, C 310, p. 22.

[17:](#) - Point 4; souligné dans l'original. À la deuxième occurrence de l'adjectif «identique», il convient en français de lire «similaire». Cette interprétation semble plus conforme à l'avis du Comité économique et social, et est confirmée par les différentes versions linguistiques.

[18:](#) - Prévu à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).

[19:](#) - Pour un exposé un peu plus complet de cet objectif, voir, par exemple, l'arrêt du 17 octobre 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711, ci-après l'«arrêt HAG II», points 13 et 14).

[20:](#) - Bien que, d'après l'exposé du gouvernement français à l'audience, cette jurisprudence semble avoir cédé la place à une interprétation plus stricte de la notion d'identité.

[21:](#) - Nous avons évoqué cette question, dans des circonstances quelque peu différentes, au point 56 de nos conclusions présentées, le 20 septembre 2001, dans l'affaire Hölterhoff (C-2/00), en nous référant à la dernière phrase de l'article 6, paragraphe 1, de la directive et à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous h), de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450 sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18).

[22:](#) - Arrêt du 11 novembre 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191, points 22 et 23).

[23:](#) - Arrêt du 22 juin 1999 (C-342/97, Rec. p. I-3819, points 18, 25 et 26).

[24:](#) - Même dans ce cas, les marques jouissant d'une renommée dans l'État membre concerné peuvent disposer d'une plus grande protection en vertu des articles 4, paragraphe 4, sous a), ou 5, paragraphe 2, de la directive.

[25:](#) - Point 77 des conclusions présentées, le 5 avril 2001, dans l'affaire Procter & Gamble (arrêt du 20 septembre 2001, C-383/99 P, Rec. p. I-6251).

[26:](#) - «Perfection»: Joseph Crosfield & Sons Application, 1909, 26 RPC 837, p. 854, Court of Appeal, par Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

ARRÊT DE LA COUR (cour plénière)

20 mars 2003(1)

«Marques - Rapprochement des législations - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous a) - Notion de signe identique à la marque - Usage de l'élément distinctif de la marque à l'exclusion des autres éléments - Usage de l'intégralité des éléments constituant la marque, mais avec adjonction d'autres éléments»

Dans l'affaire C-291/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal de grande instance de Paris (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

LTJ Diffusion SA

et

Sadas Vertbaudet SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1)

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann et P. Jann, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M^{me} D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour LTJ Diffusion SA, par M^e F. Fajgenbaum, avocat,
- pour Sadas Vertbaudet SA, par M^e A. Bertrand, avocat,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^{me} G. Amodéo, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M^{me} K. Banks, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de LTJ Diffusion SA, représentée par M^e F. Fajgenbaum, de Sadas Vertbaudet SA, représentée par M^e A. Bertrand, du gouvernement français, représenté par M^{me} A. Maitrepierre, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. M. Tappin, barrister, et de la Commission, représentée par M^{me} K. Banks, à l'audience du 10 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 janvier 2002, ,

rend le présent

Arrêt

1.

Par jugement du 23 juin 2000, parvenu à la Cour le 26 juillet suivant, le tribunal de grande instance de Paris a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant LTJ Diffusion SA (ci-après «LTJ Diffusion») à Sadas Vertbaudet SA (ci-après «Sadas») à propos d'un grief de contrefaçon, par la seconde, d'une marque enregistrée par la première pour des articles vestimentaires.

Le cadre juridique

La législation communautaire

3.

La directive constate, à son premier considérant, que les législations nationales sur les marques comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Selon ce considérant, il en résulte qu'il est nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres. Le troisième considérant de la directive précise qu'«il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques».

4.

Aux termes du dixième considérant de la directive:

«[...] la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; [...] le risque de confusion, dont l'appréciation 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, constitue la condition spécifique de la protection; [...]»

5.

L'article 4, paragraphe 1, de la directive, qui énumère les motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs, énonce:

«Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.»

6.

L'article 5, paragraphe 1, de la directive, qui concerne les droits conférés par la marque, dispose:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. 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 à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.»

La réglementation nationale

7.

Le droit des marques est régi en France par les dispositions de la loi du 4 janvier 1991, codifiée depuis 1992, et, plus particulièrement, par le livre VII du code de la propriété intellectuelle (JORF du 3 juillet 1992, p. 8801, ci-après le «code»).

8.

L'article L. 713-2 du code prohibe:

«[l]a reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.»

9.

L'article L. 713-3 du même code prévoit:

«Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;

limitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10.

LTJ Diffusion a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation et la diffusion de vêtements et d'articles chaussants, notamment de lingerie de nuit, de sous-vêtements, de chaussettes et de pantoufles pour adultes et enfants.

11.

Cette société est titulaire d'une marque enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) sous le n° 17731, déposée le 16 juin 1983 et

renouvelée le 14 juin 1993 (ci-après la «marque de LTJ Diffusion»). L'enregistrement porte sur les produits de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé (ci-après l'«arrangement de Nice»), à savoir sur les articles textiles, en prêt-à-porter et sur mesure, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Cette marque se compose d'un seul terme, déposé sous la forme d'une signature manuscrite dont les caractères sont attachés et où apparaît un point entre les deux talus de la lettre A. Elle se présente comme suit:

12.

Sadas est une société exerçant une activité de vente par correspondance, qui diffuse un catalogue intitulé «Vertbaudet». Elle commercialise, notamment, des vêtements et des accessoires pour enfants.

13.

Sadas est titulaire d'une marque enregistrée auprès de l'INPI sous le n° 93.487.413 et déposée le 29 septembre 1993 (ci-après la «marque de Sadas»). L'enregistrement, publié le 25 mars 1994, porte notamment sur les produits de la classe 25 de l'arrangement de Nice.

14.

Cette marque, qui a été déposée sous la forme de lettres majuscules d'imprimerie droites, est la suivante:

ARTHUR ET FÉLICIE

15.

Ainsi qu'il ressort du dossier, la marque de Sadas est utilisée dans la forme ci-après:

16.

Considérant que la reproduction et l'utilisation de la marque de Sadas pour des vêtements et des accessoires destinés aux enfants constituent une contrefaçon de sa marque, LTJ Diffusion a introduit contre Sadas une action devant le tribunal de grande instance de Paris. Elle demande à cette juridiction de prononcer les mesures d'interdiction, de confiscation et de publication d'usage, ainsi que la nullité de la marque de Sadas.

17.

LTJ Diffusion a invoqué principalement les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code. Elle a soutenu que la jurisprudence et la doctrine françaises interprètent en particulier l'interdiction figurant à l'article L. 713-2 du code comme visant les cas dans lesquels un élément distinctif d'une marque complexe est reproduit, à savoir la «contrefaçon partielle», ainsi que ceux dans lesquels soit un tel élément, soit l'intégralité de la marque est reproduite avec des éléments considérés comme ne portant pas atteinte à l'identité de la marque, circonstance qualifiée de «adjonction inopérante».

18.

Elle a également fait valoir que, si le dépôt et l'usage de la marque de Sadas ne constituaient pas des actes de contrefaçon par reproduction de sa marque au sens de l'article L. 713-2 du code, ils constitueraient en tout état de cause une contrefaçon par imitation au sens de l'article L. 713-3 du code. En effet, il existerait un risque de confusion entre les deux marques, car le terme «Arthur» garderait dans l'ensemble de la marque de Sadas son pouvoir distinctif propre.

19.

LTJ Diffusion a soutenu par ailleurs que sa marque avait un caractère notoire en raison de l'intensité de l'exploitation de celle-ci et des investissements publicitaires consentis pour la promouvoir.

20.

Pour sa part, Sadas a fait valoir qu'il n'y a pas lieu de considérer isolément les divers éléments constitutifs d'un signe distinctif pour apprécier l'existence d'une contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du code. Selon elle, la reproduction de l'un des éléments d'une marque complexe ou l'adjonction d'éléments à ceux qui composent une marque ne relèvent pas du champ d'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, celui-ci visant seulement l'usage d'un signe identique, sans modification.

21.

Le tribunal de grande instance de Paris considère que l'issue du litige au principal dépend de l'interprétation de la notion de reproduction d'une marque au sens de l'article L. 713-2 du code et spécialement du point de savoir si cette notion s'étend, par le recours aux concepts de contrefaçon partielle et d'adjonction inopérante, au-delà de la reproduction à l'identique d'un signe déposé à titre de marque.

22.

Considérant que l'interprétation de la notion de reproduction d'une marque au sens de l'article L. 713-2 du code doit s'accorder avec celle de la notion de «signe identique à la marque» qui figure à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'interdiction édictée par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, concerne-t-elle la seule reproduction à l'identique sans retrait ni ajout du ou des signes composant une marque, ou peut-elle s'étendre à la reproduction de l'élément distinctif d'une marque composée de plusieurs signes; la reproduction intégrale des signes constituant la marque lorsque leur sont adjoints d'autres signes?»

Sur la question préjudicielle

23.

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande comment doit être interprétée la notion de signe identique à la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

24.

Il est constant que, en l'espèce au principal, l'usage de la marque de Sadas a bien eu lieu dans la vie des affaires pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque de LTJ Diffusion a été enregistrée.

Observations soumises à la Cour

25.

LTJ Diffusion fait valoir que l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive doit permettre une articulation effective de cette disposition et de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive. En cas d'identité des produits concernés, comme en l'espèce au principal, il conviendrait de distinguer la contrefaçon partielle et la contrefaçon avec adjonction inopérante, qui relèveraient de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, de la contrefaçon par simple imitation visée à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

26.

Selon LTJ Diffusion, il est fréquent que les contrefacteurs désireux de parasiter une marque bénéficiant d'une certaine renommée reproduisent cette marque en lui associant un signe qui ne porte pas atteinte à l'identité de celle-ci.

27.

Cette société fait valoir que, afin de déterminer si un signe est identique à la marque au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, il convient de rechercher si ce signe forme un ensemble conceptuel dans lequel la marque perd son individualité et, partant, tout pouvoir distinctif pour se fondre dans ledit ensemble. À cet égard, il faudrait tenir compte de l'usage et de la place de la marque sur le marché concerné ainsi que de sa notoriété, sans rechercher s'il existe un risque de confusion.

28.

Sadas, le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que la Commission considèrent qu'il faut donner un sens strict à l'expression «signe identique à la marque» figurant à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

29.

Sadas soutient qu'un signe identique à la marque, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, doit comporter les mêmes éléments que la marque dans la même configuration et le même ordre, c'est-à-dire constituer une contrefaçon stricto sensu et une reprise servile de la marque.

30.

Sadas fait valoir également qu'accepter le concept de «contrefaçon partielle» ou de «contrefaçon par adjonction inopérante» ne serait pas conforme au droit communautaire, qui interdirait de fractionner une marque pour apprécier l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive et exigerait que la marque soit appréciée dans sa globalité. Lorsqu'une marque n'est pas reproduite d'une manière identique, visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, mais fait l'objet d'une reproduction partielle ou d'une adjonction, il y aurait lieu de faire application de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, qui ne permet au titulaire de la marque d'interdire son usage que s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

31.

Le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission constatent que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive accorde à une marque une protection absolue à l'égard d'un signe identique. Ils rappellent le dixième considérant de la directive, qui énonce que le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection conférée par la marque enregistrée. Ladite protection absolue ne serait pas subordonnée à la preuve d'un risque de confusion, si bien qu'il faudrait donner un sens assez strict au terme «identique» employé à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.

32.

Se référant à l'article 16 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1) («TRIPS»), la Commission souligne le fait que le risque de confusion ne peut être présumé qu'en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits couverts, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive. En faisant usage de l'expression «signe identique à la marque», le législateur communautaire aurait entendu limiter

- l'application de cette présomption aux cas où le signe et la marque sont exactement pareils.
33. Selon la Commission, si l'on acceptait trop facilement de considérer un signe comme identique à une marque enregistrée, on élargirait la possibilité d'interdire l'usage d'un signe, sans preuve d'un risque de confusion, au-delà des circonstances dans lesquelles un tel risque peut être présumé exister.
34. Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que l'analyse relative à l'appréciation globale de la similitude entre un signe et une marque telle qu'enregistrée vaut aussi pour l'appréciation de l'identité entre un signe et une marque aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.
35. Ce gouvernement expose que la juridiction de renvoi devrait examiner le signe utilisé par Sadas en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et devrait considérer ce signe dans sa globalité. Ce ne serait que dans le cas où le signe, envisagé globalement, est identique à une marque qu'il y aurait lieu de faire application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive. Selon ce gouvernement, si le signe utilisé diffère de la marque enregistrée parce qu'il comporte des éléments distinctifs supplémentaires, le signe et la marque ne doivent pas, en principe, être considérés comme identiques.
36. Lors de l'audience, le gouvernement français a fait valoir qu'il serait difficile de s'écarter d'une interprétation restrictive de la notion d'identité employée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive. Seule une telle interprétation permettrait de donner un effet utile au régime de protection prévu par la directive en cas de simple similitude au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.
37. Selon ce gouvernement, depuis que la question préjudicielle a été posée, la jurisprudence française a évolué en tant que les litiges relatifs à la reproduction partielle de marques ou à leur reproduction intégrale avec adjonction d'éléments seraient exclusivement examinés sur le fondement de la contrefaçon par imitation, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, et non de la contrefaçon stricto sensu, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive. L'interdiction prévue par cette dernière disposition concernerait en principe la seule reproduction à l'identique et ne pourrait pas viser la reproduction de l'élément distinctif d'une marque composée de plusieurs signes, ni la reproduction intégrale des signes constituant une marque lorsque leur sont adjoints d'autres signes.
- Réponse de la Cour*
38. À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans sa question (voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, Rec. p. 1207, point 9, et du 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, Rec. p. I-8121, point 39).
39. Ainsi qu'il ressort des points 11, 13 et 16 du présent arrêt, la marque de LTJ Diffusion a été enregistrée antérieurement à celle de Sadas et LTJ Diffusion sollicite de la

- juridiction de renvoi quelle prononce non seulement les mesures d'interdiction, de confiscation et de publication d'usage mais aussi la nullité de la marque de Sadas.
40. Or, il convient de rappeler que c'est l'article 4 de la directive qui définit les motifs supplémentaires justifiant le refus ou la nullité en cas de conflit concernant des droits antérieurs. Le paragraphe 1, sous a), de cet article prévoit ainsi qu'une marque enregistrée est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
41. Les conditions d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive correspondent en substance à celles de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui détermine les cas dans lesquels le titulaire d'une marque est habilité à interdire à des tiers de faire usage de signes identiques à sa marque. Il existe une correspondance similaire entre les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
42. Tant l'article 4, paragraphe 1, sous a), que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive étant pertinents aux fins de la solution du litige au principal, il convient de donner à la juridiction de renvoi une interprétation portant sur ces deux dispositions.
43. Dans ces circonstances, il convient de préciser que la question posée sera examinée ci-après au regard du seul article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, mais que l'interprétation dégagée au terme de cet examen s'appliquera également à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive, ladite interprétation étant transposable, mutatis mutandis, à cette dernière disposition.
44. Quant au fond, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêts du 10 octobre 1978, Centrafarm, 3/78, Rec. p. 1823, points 11 et 12; du 12 octobre 1999, Upjohn, C-379/97, Rec. p. I-6927, point 21, et du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, non encore publié au Recueil, point 48).
45. Le législateur communautaire a consacré cette fonction essentielle de la marque en disposant, à l'article 2 de la directive, que les signes susceptibles d'une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu'à la condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, point 23, et Arsenal Football Club, précité, point 49).
46. Pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, le titulaire de la marque doit être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci (voir arrêts du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, point 22, et Arsenal Football Club, précité, point 50).
- 47.

La protection d'un titulaire de la marque est assurée par l'article 5 de la directive qui détermine les droits conférés par une marque enregistrée et qui dispose, en son paragraphe 1, que ladite marque confère à son titulaire un droit exclusif et que le titulaire est habilité, dans certaines limites, à interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, de sa marque (voir, en ce sens, arrêt du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, point 34).

48.

S'agissant de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, la Cour a déjà relevé que cette disposition na vocation à s'appliquer que si, en raison de l'identité ou de la similitude entre des signes et des marques et des produits ou services désignés, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, point 34).

49.

En revanche, il convient de constater que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive n'exige pas la preuve d'un tel risque pour accorder une protection absolue en cas d'identité du signe et de la marque ainsi que des produits ou des services.

50.

Le critère d'identité du signe et de la marque doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. En effet, la définition même de la notion d'identité implique que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes. D'ailleurs, la protection absolue dans le cas d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, garantie par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, ne saurait être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été prévue, en particulier, aux dites situations qui sont plus spécifiquement protégées par l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

51.

Il en résulte qu'il existe une identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde.

52.

Toutefois, la perception d'une identité entre le signe et la marque doit être appréciée globalement dans le chef d'un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Or, à l'égard d'un tel consommateur, le signe produit une impression d'ensemble. En effet, ce consommateur moyen ne rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et des marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. En outre, le niveau d'attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).

53.

La perception d'une identité entre le signe et la marque n'étant pas le résultat d'une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

54.

Dans ces conditions, il convient donc de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.

Sur les dépens

55.

Les frais exposés par les gouvernements français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 juin 2000, dit pour droit:

L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen .

Rodríguez Iglesias Wathelet
Schintgen
Gulmann Jann
Macken
Colneric von Bahr
Cunha Rodrigues

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2003.

Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias

1: Langue de procédure: le français