

# Droit de la propriété industrielle

## Leçon 5 : Droit des marques : les droits du titulaire d'une marque

Jean-Pierre CLAVIER

### Table des matières

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Section 1. L'étendue des droits du titulaire.....</b>                                               | <b>p. 2</b>  |
| §1. Les prérogatives du titulaire d'une marque ordinaire.....                                          | p. 3         |
| A. Usage dans la vie des affaires.....                                                                 | p. 3         |
| 1. La vie des affaires.....                                                                            | p. 3         |
| 2. L'usage de la marque.....                                                                           | p. 4         |
| 3. Absence de consentement.....                                                                        | p. 5         |
| B. Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.....                                | p. 5         |
| 1. La fonction essentielle de la marque.....                                                           | p. 5         |
| a) Détermination de la fonction essentielle.....                                                       | p. 5         |
| b) Protection de la fonction essentielle.....                                                          | p. 6         |
| 2. Les autres fonctions de la marque.....                                                              | p. 9         |
| §2. Les prérogatives du titulaire d'une marque fortement connue.....                                   | p. 10        |
| A. Définitions.....                                                                                    | p. 10        |
| B. Régimes.....                                                                                        | p. 11        |
| <b>Section 2. Les limites aux droits du titulaire.....</b>                                             | <b>p. 13</b> |
| §1. Les limites tenant à l'ordre public économique.....                                                | p. 13        |
| A. Position du problème.....                                                                           | p. 13        |
| B. La théorie de l'épuisement communautaire du droit de marque.....                                    | p. 14        |
| 1. L'objet spécifique du droit de marque.....                                                          | p. 14        |
| 2. La mise en œuvre de la règle de l'épuisement.....                                                   | p. 15        |
| a) Les conditions de mise en œuvre.....                                                                | p. 15        |
| b) Les limites à la mise en œuvre.....                                                                 | p. 15        |
| §2. Les limites tenant au besoin d'information.....                                                    | p. 17        |
| A. Marque et usage de signes distinctifs identiques ou similaires.....                                 | p. 17        |
| B. Marque et référence nécessaire.....                                                                 | p. 18        |
| C. Marques et promotion des médicaments génériques.....                                                | p. 19        |
| §3. Les limites tenant à la liberté d'expression.....                                                  | p. 19        |
| <b>Section 3. La contrepartie des droits.....</b>                                                      | <b>p. 22</b> |
| §1. L'obligation d'exploiter.....                                                                      | p. 22        |
| A. Les conditions de la déchéance.....                                                                 | p. 23        |
| 1. Une absence d'usage sérieux de la marque.....                                                       | p. 23        |
| a) Le critère de l'« usage sérieux ».....                                                              | p. 23        |
| b) Le critère du « juste motif ».....                                                                  | p. 24        |
| 2. Une absence d'usage assimilable à un « usage sérieux ».....                                         | p. 24        |
| B. La mise en œuvre et les effets de la déchéance.....                                                 | p. 25        |
| §2. Les autres obligations du titulaire.....                                                           | p. 26        |
| A. La marque ne doit pas devenir la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service..... | p. 26        |
| B. La marque ne doit pas devenir propre à induire en erreur.....                                       | p. 27        |

Une fois la marque enregistrée, le titulaire va bénéficier d'un ensemble de prérogatives qui lui garantiront un usage du signe à titre exclusif. L'exclusivité, ici, signifie que le titulaire est le seul à pouvoir tirer avantage de la marque ; sa situation s'apparente à celle d'un propriétaire, tel qu'on l'entend en droit civil. Telle était la conception du droit français avant que le droit de l'Union européenne ne prenne une place prépondérante en cette matière ; ce dernier, s'il admet la fonction exclusive des marques, entend la conditionner à une logique de marché qui s'exprime à travers la fonction essentielle des marques consistant à garantir au public l'identité d'origine des produits et des services.

### Remarque

Le recours à la notion de « propriété » (et parfois à celle de « monopole ») est sans doute commode pour expliquer le caractère exclusif des droits, mais ces références peuvent être trompeuses. Il ne faut pas croire que le titulaire d'une marque est en position de pouvoir opposer *erga omnes* son *droit de jouir et disposer* (de sa marque) *de la manière la plus absolue* (art. 544, C. civ.). A cet égard, la récente réforme du droit des marques a conduit à substituer le terme *titulaire* au terme *propriétaire*.

La marque, et le droit des marques, sont centrés sur les nécessités de l'activité économique et dépendent des principes qui gouvernent les marchés soumis à la concurrence. C'est avec ces observations à l'esprit qu'il faut étudier les droits du titulaire d'une marque (il en va de même pour tous les droits de propriété industrielle : Collectif, *Fonctions des droits de propriété intellectuelle, Propr. industr.* octobre 2010, Dossier, p. 8), (**Section 1**). Le rêve du titulaire d'une marque est certainement d'empêcher tout tiers d'utiliser sa marque (ou un signe similaire) dans n'importe quel contexte ; le droit positif ne peut que briser de tels rêves et limiter la protection de la marque à certaines formes d'atteintes seulement (**Section 2**). Le titulaire d'une marque doit, en outre, veiller à exploiter sa marque convenablement (**Section 3**).

## Section 1. L'étendue des droits du titulaire

La [directive \(UE\) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015](#) rapprochant les législations des États membres sur les marques définit, dans son article 10, les « droits conférés par la marque » :

« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque :

a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...). »

Ces dispositions ont été transposées dans le Code de la propriété intellectuelle, à l'article [L. 713-2](#).

### En savoir plus : Marques de l'Union européenne

Des dispositions équivalentes s'appliquent lorsqu'une marque de l'Union européenne est en cause : article 9. 1 du règlement (CE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

**Extension des prérogatives.** D'autres prérogatives sont accordées au titulaire qui établit que sa marque est largement connue. Il en est ainsi dans deux hypothèses :

- lorsque la marque jouit d'une **renommée** aux termes de l'article de l'article 10. 2, c) de la directive : le titulaire peut également interdire l'usage de sa marque dans la circonstance suivante : « Le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des

services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » Il en va de même avec les marques de l'Union européenne (art. 9. 2, sous c) du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017).

- Lorsque la marque jouit d'une **notoriété**, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris **pour la protection de la propriété industrielle**.

L'étendue des prérogatives du titulaire d'une marque varie donc selon que la marque est ordinaire (§1) ou qu'elle est fortement connue (§2).

## §1. Les prérogatives du titulaire d'une marque ordinaire

Le titulaire d'une marque ordinaire peut s'opposer, selon l'article 10. 2, de la directive (UE) n° 2015/2436, à certains usages de sa marque (**B**) lorsqu'ils sont effectués dans la "vie des affaires" sans son consentement (**A**).

### A. Usage dans la vie des affaires

Cette condition figure désormais expressément dans le code de la propriété intellectuelle (not. art. [L. 713-2](#) et [L. 713-3](#)) ; l'ajout, bien que de pure forme compte tenu de l'emprise du droit de l'Union sur les droits nationaux, corrige une transposition imparfaite des précédentes directives.

Il résulte de cette première condition que le titulaire de la marque ne peut interdire que les usages effectués dans la vie des affaires ; *a contrario*, lorsque l'usage est fait dans un autre contexte, le titulaire de la marque ne peut s'y opposer : un tel usage est libre. La jurisprudence a précisé les deux aspects de la notion.

### 1. La vie des affaires

Cette condition d'usage dans *la vie des affaires*, impose de vérifier que l'usage de la marque est effectué dans « le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé » (CJCE, 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal football club*, § 40).

#### Exemple

On peut citer, à titre d'illustration, l'affaire qui a opposé des sociétés d'un même groupe exploitant le signe Galiléo à titre de marques à la Commission européenne à l'origine d'un projet industriel de radionavigation par satellite concurrent du système américain GPS désigné Galiléo. La Commission européenne portait-elle atteinte aux droits des titulaires des marques Galiléo ? Le Tribunal a écarté la responsabilité de la Commission en considérant (§ 116 et 117) que : « le rôle de la Commission se limite au lancement de son projet de radionavigation par satellite (...), au soutien financier des phases de recherche, de développement et de déploiement du projet ainsi qu'à l'établissement du cadre approprié pour la phase d'exploitation économique ultérieure, notamment, par la participation à la création de l'« entreprise commune Galileo » et la publication d'un appel d'offres destiné à l'intégration du projet Galileo aux systèmes existants de navigation.

Ce faisant, la Commission n'exerce pas une activité économique dans la mesure où elle n'offre ni des biens ni des services sur un marché. Par l'utilisation du terme « Galileo » dans le cadre des phases de recherche, de développement et de déploiement du projet, situées en amont de la phase d'exploitation économique proprement dite, la Commission ne vise pas à obtenir un avantage économique par rapport à d'autres opérateurs, étant donné qu'il n'y a pas d'opérateurs qui se trouveraient en concurrence avec elle dans ce domaine. » (TPICE, 10 mai 2006, [T-279/03](#), *Galiléo : Propr. industr.* juillet-août 2006, comm. 53, A. Folliard-Monguiral. Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19284).

La question d'un usage dans la vie des affaires peut se poser également lorsque la marque est utilisée sur les **réseaux sociaux** :

#### Exemple

ainsi il a été jugé que, « dans la mesure où l'usage dans la vie des affaires s'entend comme celui réalisé dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé, une telle qualification doit être écartée concernant la reproduction du nom d'une série à succès déposé à titre de marque dans une page fan "Plus belle la vie" sans l'autorisation du titulaire des droits ». Les juges ajoutent que le nombre d'abonnés de l'internaute est indifférent puisque celui-ci n'en retirait aucun avantage économique (TGI Paris, 28 nov. 2013 puis, CA Paris, 17 oct. 2014, n° 13/24544 D. 2015, *Panorama : Droit des marques*, 237, obs. C. Zolynski ; Paris, 22 sept. 2020, RG 18/19018, à propos d'une marque reproduite sur une page Facebook, jugeant qu'en la circonstance (absence de publicité sur la page, aucune activité économique menée : *PIBD* 2020. 1147. III. 7 ; *Prop. intell.* 2020, n° 77, p. 58, obs. J. Canlorbe ; D. 2021. *Panorama Droit des marques*, p. 449, obs. J.-P. Clavier).

#### Exemple

On citera encore cette décision qui illustre la mise en oeuvre de la condition à propos de la reproduction d'une marque sur une affiche à vocation satirique : [Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-81563](#). L'arrêt retient notamment que *la mention litigieuse, ainsi diffusée de façon restreinte et pour un temps donné, présente un caractère satirique, ne contient aucune proposition de produit, ne s'inscrit dans aucune activité économique et ne procède d'aucune opération commerciale.*

## 2. L'usage de la marque

S'agissant de la notion d'usage, la Cour de justice ([CJUE, 3 mars 2016, C-179/15, Daimler AG](#) : *Prop. industr.* avr. 2016, p. 43, obs. A. Folliard-Monguiral ; *LEPI* mai 2016, p. 1, obs. J.-P. Clavier) a dit pour droit que « faire usage » d'une marque au sens de l'article 5 de la directive n° 2008/95 (la même solution est applicable sous l'empire de la directive (UE) n° 2015/2436) : « implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage ». Il en résulte que, « si la mise en ligne sur un site Internet de référencement d'une annonce publicitaire, mentionnant une marque d'autrui, est imputable à l'annonceur qui a commandé cette annonce et sur instruction duquel l'exploitant de ce site, en tant que prestataire de service, a agi (...), on ne saurait, en revanche, imputer à cet annonceur des actes ou des omissions d'un tel prestataire qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par ledit annonceur qui visent, précisément, à éviter cet usage de la marque ».

La CJUE (CJUE, 2 avr. 2020, aff. [C-567/18](#), D. 2020. 1599, note A. Mendoza-Caminade, et 2262, obs. P. Tréfigny ; *Dalloz IP/IT* 2020. 446, obs. C. Maréchal Pollaud-Dulian ; *Légipresse* 2020. 633, étude C. Piedoie ; *RTD civ.* 2020. 910, obs. P.-Y. Gautier ; *RTD com.* 2020. 343, obs. J. Passa ; *Prop. ind.* 2020. Comm. 35, obs. A. Folliard-Monguiral ; *CCE* 2020. Comm. 47, obs. P. Kamina ; *Prop. intell.* 2020, n° 76, p. 121, obs. Y. Basire ; *RLDI* 2020. 169, p. 12, obs. L. Costes ; D. 2021. *Panorama Droit des marques*, p. 448, obs. J.-P. Clavier) retient qu'une personne qui « entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités ». Dans cette hypothèse, l'absence de détention équivaut à une absence d'usage.

Cette exigence d'usage de la marque est au coeur de deux décisions de la Cour de cassation rendue le même jour (Cass. com. 13 oct. 2021, n° [19-20504](#) et [19-20959](#), D. actu. 28 oct. 2021, obs. O. Wang ; *CCE* 2022. Comm. 2, obs. P. Kamina ; *Prop. intell.* 2022, n° 82, p. 66, obs. J. Canlorbe ; *LEPI* 12/2021. 1, obs. J.-P. Clavier ; P. Vivant, [www.village-justice.com](#), 26 oct. 2021). Ces arrêts constituent un **revirement de jurisprudence**.

### Remarque

L'une des questions posées dans ces deux décisions concernait les conséquences de l'enregistrement d'une marque lorsque le signe déposé est identique à une marque enregistrée antérieurement, et avant même tout acte d'exploitation commerciale de la marque seconde. L'acte qui fait naître le conflit avec une marque antérieure enregistrée ne peut-il pas être considéré comme un acte de contrefaçon dont le titulaire de la marque antérieure pourrait se plaindre ?

La Cour de cassation jugeait auparavant que « *le dépôt à titre de marque d'un signe contrefaisant constitue à lui seul un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation* » (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-11.784 ; Cass. com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571, *Bull.* 2007, IV, n° 189 ; Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752 ; Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-17.533). Elle estime qu'« *il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne* ».

La solution est désormais la suivante : « *la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque, même lorsqu'elle est accueillie, ne caractérise pas **un usage** pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l'absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. Elle ajoute qu'en pareil cas, aucun risque de confusion dans l'esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire* ». Désormais, la seule possibilité pour le titulaire de la marque antérieurement enregistrée est de former une opposition à l'enregistrement ou une demande en nullité.

## 3. Absence de consentement

L'usage de la marque dans la vie des affaires ne peut pas être contesté par le titulaire de la marque lorsque ce dernier a donné son consentement pour un tel usage. Les contrats de licence qui ont pour objet d'autoriser le cocontractant à exploiter la marque déterminent le cadre de l'accord : sa durée, son étendue. L'usage accompli dans les limites contractuelles est fort logiquement licite au regard du droit des marques.

## B. Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque

Si le droit des marques se mobilise pour protéger les marques, c'est en raison du rôle qu'elles jouent au plan économique. Il y a donc une corrélation entre **protection** de la marque et **fonction** de la marque. **Ce point est essentiel.**

Exprimé autrement, il faut considérer que le titulaire d'une marque ne peut faire interdire un usage effectué par un tiers que s'il démontre que cet usage porte atteinte à l'une des fonctions de sa marque. *A contrario*, un usage non autorisé dans la vie des affaires qui ne porte pas atteinte à l'une des fonctions de la marque ne mérite pas d'être interdit.

Outre la fonction essentielle (1), d'autres fonctions ont été reconnues (2).

### 1. La fonction essentielle de la marque

La jurisprudence de la Cour de justice a fait émerger cette notion (a) pour en faire la clé de voute du droit des marques (b).

#### a) Détermination de la fonction essentielle

La marque a pour fonction essentielle 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* (CJCE, 22 juin 1976, C-119/75, *Terrapin*). Cette référence

à la **fonction essentielle de la marque**, autrement dit la **fonction de garantie de l'identité d'origine des produits et des services** est sans cesse mentionnée par la jurisprudence.

Cela signifie que lorsque le consommateur se trouve face à une offre de produits (ou de services) identiques (ou comparables) commercialisés par des entreprises différentes (concurrentes), les différentes marques utilisées doivent constituer des repères. Rien ne serait pire pour le consommateur, mais aussi, par voie de conséquence, pour les concurrents eux-mêmes, et finalement pour le bon fonctionnement du marché dans son ensemble, que des produits ou des services commercialisés par des entreprises différentes portent la même marque ou des marques très proches, car cette situation donnerait à penser que ces produits ou ces services proviennent de la même entreprise. Il y aurait donc un risque de confusion pour le public entraînant un désordre dans le fonctionnement du marché.

#### Remarque

La fonction essentielle d'une marque est donc de garantir que si plusieurs produits de même nature portent la même marque c'est parce qu'ils proviennent de la même entreprise (ils ont donc la même origine industrielle, commerciale).

Le droit des marques offre alors au titulaire les moyens d'agir en contrefaçon pour lutter contre un tel usage (reproduction, imitation) de sa marque par un concurrent et ainsi de mettre fin au trouble.

## b) Protection de la fonction essentielle

L'usage interdit est celui qui est source de confusion pour les consommateurs, les clients, les utilisateurs des produits ou des services concernés.

En pratique, plusieurs situations peuvent se présenter :

- Usage par un tiers d'un **signe identique** à la marque pour désigner des **produits ou des services identiques** à ceux énumérés dans l'acte d'enregistrement. Dans cette hypothèse, le risque de confusion est absolument évident et le titulaire de la marque n'aura pas besoin d'en administrer positivement la preuve ; il lui suffira de démontrer l'identité des signes ainsi que l'identité des produits ou des services. Cette hypothèse est visée, en droit interne, à l'[article L. 713-2 du C. propr. intell.](#) On dira que la protection est **absolue**.

**Le caractère identique du signe (sa « reproduction ») constitue l'une des clés du régime** ; le titulaire de la marque ne pourra se placer sur ce fondement que si les signes en cause sont **réellement identiques**.

La CJCE (20 mars 2003, C-291/00, aff. LTJ Diffusion SA) a défini ce qu'il faut entendre par « identité » : « 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, auxdites situations qui sont plus spécifiquement protégées par l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (pt 50). 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 (pt 51).

**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 n'a que 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 (pt 52). 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 (pt 53) ».

Dans ces conditions, « 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 (pt 54) ».*

Cela dit, la fonction essentielle peut également être menacée dans d'autres circonstances :

- Usage par un tiers d'un **signe identique** pour des **produits ou des services non identiques** mais **similaires**.
- Usage par un tiers d'un **signe non identique** mais **similaire** pour des **produits ou des services identiques**.
- Usage par un tiers d'un **signe non identique** mais **similaire** pour des **produits non identiques**.

Dans ces trois dernières hypothèses, la protection est conditionnée. Le titulaire de la marque pourra faire cesser l'emploi du signe litigieux s'il parvient à démontrer que la situation fait naître un **risque de confusion** dans l'esprit du public concerné par les produits ou les services.

L'appréciation du risque de confusion, selon la CJUE « *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.* ». Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, *Sabel*, pt 22).

« *Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments **distinctifs** et **dominants** de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel "... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ...", que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.* » (pt 23). Voir aussi : CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, *Lloyd*).

De son côté, la chambre commerciale de la Cour de cassation a emboîté le pas de la Cour de justice et changé sa jurisprudence en rendant cinq arrêts le 26 novembre 2003 (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-18046, 00-18047, 00-21537, 01-11593, 00-20923 : J. Daleau, « Appréciation globale du risque de confusion », D. 2004, p. 143) sur le fondement de l'article L. 713-3 du C. propr. intell..

#### **Remarque**

Attention, l'actuel article L. 713-3 du C. propr. intell. ne correspond pas à celui qui sert de fondement à la décision suivante.

« Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

*Attendu que pour rejeter le recours de la société Pinault Printemps Redoute, la cour d'appel retient encore que, s'agissant des produits similaires, l'identité, tant visuelle que phonétique et intellectuelle des signes, telle que précédemment analysée, comporte un risque certain de confusion dans l'esprit d'un public moyennement attentif qui ne dispose pas en même temps des deux signes sous les yeux ;*

*Attendu qu'en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu'elle avait relevées entre les signes "move" et moove", et non au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».*

L'analyse d'ensemble suppose qu'une comparaison des signes en cause soit faite et qu'une comparaison des produits ou des services en cause le soit également (application du principe de spécialité).

Ainsi, selon la CJCE (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, *Canon*) *Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu, (...), de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire .*

La Cour de cassation (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-16304) applique cette jurisprudence :

« Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les services offerts par les parties procèdent de deux conceptions radicalement différentes de l'hébergement touristique s'adressant à des clientèles différentes, et qu'au regard de ces différences de nature et d'objectif, peu importe, au regard du critère de similitude, que l'activité de l'Agence des Arolles Méribel immobilier conseil comporte un service accessoire de location de literie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si les deux sociétés offraient des services complémentaires pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Il faut considérer, aux termes de la jurisprudence, qu'un faible degré de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par une forte ressemblance entre les signes (et inversement).

Pour résumer :

| Hypothèses d'atteinte à la marque | Produits ou services identiques                                  | Produits ou services similaires                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Signes identiques                 | Protection absolue                                               | Protection conditionnée :<br>« preuve d'un risque de confusion » |
| Signes similaires                 | Protection conditionnée :<br>« preuve d'un risque de confusion » | Protection conditionnée :<br>« preuve d'un risque de confusion » |

**Remarque**

**Si les conditions précédentes sont remplies, les actes énoncés à l'article L. 713-3-1 du C. propr. intell., sont interdits.**

Précisément : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;

3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;

4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;

5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;

6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;

7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode". »

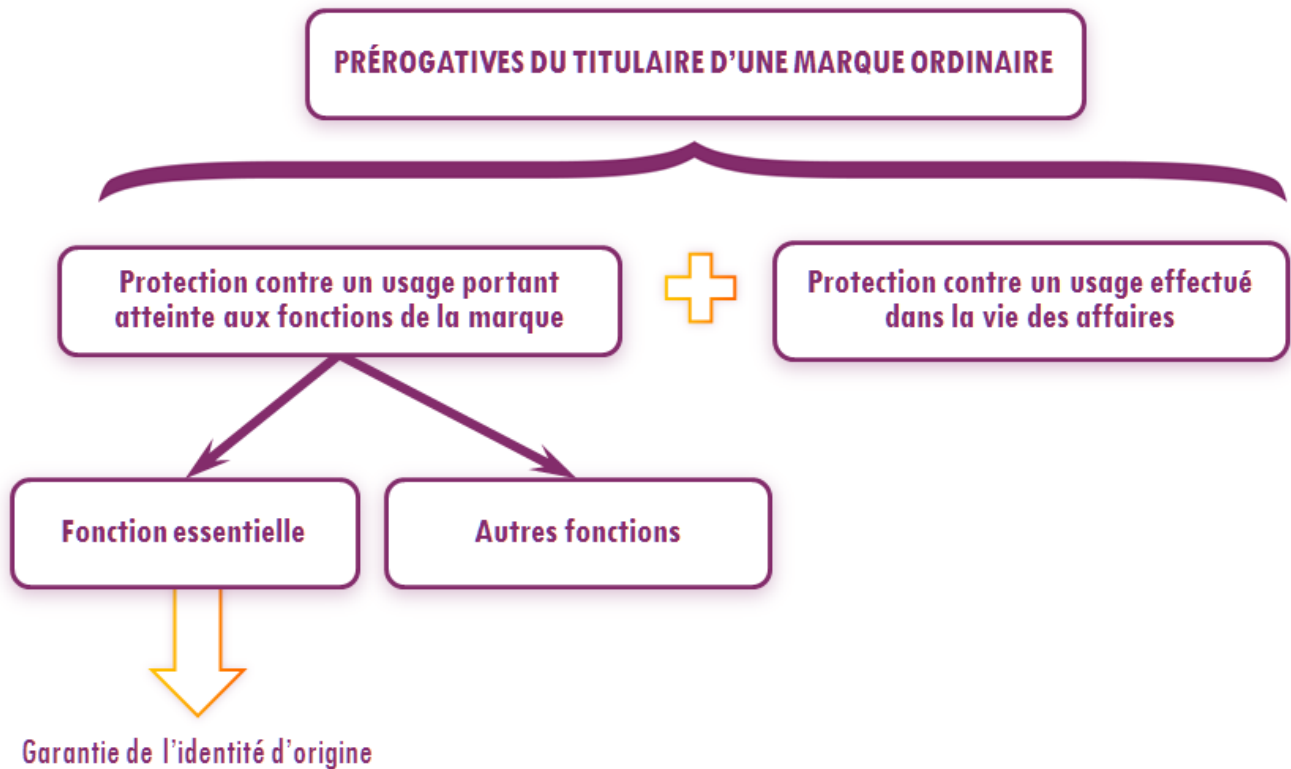
## 2. Les autres fonctions de la marque

Outre la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir l'identité d'origine des produits ou services, d'autres fonctions ont été reconnues et méritent, de ce fait, une protection. Il s'agit notamment des fonctions « consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité » (pt 58) ([CJCE, 18 juin 2009, C-487/07](#), *L'Oréal : Propr. industr.* septembre 2009, comm. 51, A. Folliard-Monguiral).

Un arrêt de la CJUE ([CJUE, 22 septembre 2011, C-323/09, Interflora](#) : *Propr. intell.* janvier 2012, p. 63, G. Bonet) vient préciser la fonction d'investissement ; ainsi, « lorsque l'usage par un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs, il convient de considérer que cet usage porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque. Ledit titulaire est, par conséquent, habilité à interdire un tel usage en vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 ou, en cas de marque communautaire, de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 ». (pt 62). Malgré cette précision, la solution ne comble pas toutes les attentes et suscite même des critiques (J. Passa, « Caractérisation de la contrefaçon par référence aux fonctions de la marque : la Cour de justice sur une fausse piste », *Propr. industr.* janvier 2011, étude n° 1) ; il faudra encore patienter avant de voir les applications concrètes de ces nouvelles fonctions.

**Remarque**

En l'état actuel de la jurisprudence européenne, les conditions de mise en œuvre de la protection de ces fonctions demeurent imprécises.



## §2. Les prérogatives du titulaire d'une marque fortement connue

Très tôt, le droit des marques a cherché à distinguer les marques fortement connues du public des marques ordinaires afin de réserver aux premières un sort à la hauteur de leur statut qui les expose davantage aux atteintes. Cette nécessité a fait naître deux types de marques « extraordinaires » : les marques notoires et les marques de renommée.

Ce sont donc deux notions qui coexistent ; cela impose de fournir des définitions (A) avant d'exposer les deux régimes (B).

### A. Définitions

1. Pour simplifier, il faut considérer que la notion apparue la première – **la notion de marque notoire** – devait permettre à des marques non enregistrées dans un pays de bénéficier tout de même d'une certaine protection lorsqu'elles étaient notoirement connues sur ce territoire (autrement dit, de manière dérogatoire aux principes qui imposent l'enregistrement pour bénéficier d'une protection).

#### Remarque

Ainsi, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 impose, à l'article 6 bis, aux États contractants une protection des marques notoirement connues. L'article 16 de l'accord sur les ADPIC renforce l'exigence.

2. Les marques **jouissant d'une renommée** sont une création du droit de l'Union ; il s'agit de marques enregistrées sur le territoire en cause, mais leur renommée est telle qu'une dérogation au principe de spécialité s'impose. Cela signifie qu'elles profitent d'une protection, non seulement pour les produits et les services visés dans l'enregistrement (comme toute marque enregistrée), **mais aussi pour les produits et services non visés**.

L'article 10. 2, sous c) de la directive (UE) n° 2015/2436 énonce que le titulaire peut interdire l'usage d'un signe« (...) *identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.* »

La Cour de justice (CJCE, 14 septembre 1999, C-375/97, *General Motors Corporation*), interprétant l'article 5. 2, livre la définition suivante de la renommée : « *pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle.* »

### Remarque

La renommée comme la notoriété d'une marque sont des caractères factuels ; leur preuve se fait donc de manière libre et pèse sur celui qui s'en prévaut.

## B. Régimes

Le régime de protection des marques notoires ou de renommée est double.

1. Le régime **des marques notoires** est fondé au plan international sur l'article 6 *bis* de la CUP. Il bénéficie aux marques non enregistrées sur le territoire d'un État membre de la CUP (Cass. com., 20 mars 2012, pourvoi n° 11-10514 : *LEPI* juin 2012, obs. J.-P. Clavier). Cette protection est double :

- **Protection contre l'enregistrement.** Le titulaire peut agir en **nullité de l'enregistrement** d'une marque qui porterait atteinte à une marque notoire (article L. 711-3, II, 3° du C. propr. intell. Dans la même logique, l'article L. 712-4, 1° C. propr. intell. ouvre au titulaire d'une marque notoire la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'un signe identique dans la même catégorie de produits ou de services.
- **Protection contre l'usage.** Le titulaire de la marque notoire est également protégée contre l'**usage non autorisé**, selon les dispositions de l'article [L. 713-5 du C. propr. intell.](#)). Il est important de noter que l'atteinte portée à une marque notoirement connue n'est pas une contrefaçon ; l'action qui assure sa protection relève de la responsabilité civile. Le droit des marques reconnaît donc une protection à des marques non enregistrées (dérogation au principe) ; protection contre l'enregistrement dans le même secteur d'activité (maintien du principe de spécialité).

2. Le régime **des marques jouissant d'une renommée** est issu des articles 5. 3, sous a) (protection contre l'enregistrement) et 10. 2, sous c) (protection contre l'usage) de la directive (UE) n° 2015/2436 et de l'article 9 § 2, sous c) du règlement n° 2017/1001. La protection spécifique suppose que la marque renommée soit enregistrée.

- **Protection contre l'enregistrement.** Le titulaire d'une marque de renommée peut se protéger contre l'enregistrement d'un signe qui porterait atteinte à son droit. L'article L. 711-3, I, 2° du C. propr. intell. énonce qu'une« *marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice.* » Cette disposition lui permet d'agir en nullité d'un enregistrement. Il lui est permis également, dans la même logique, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque ([art. L. 712-4, 2° du C. propr. intell.](#))
- **Protection contre l'usage.** L'[article L. 713-3 du C. propr. intell.](#)« *interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.* » Ainsi, la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée **n'est pas subordonnée**

à la constatation d'un risque de confusion. En revanche, il faut établir que l'identité, voire la similitude entre une telle marque et le signe a pour effet que le public concerné **établit un lien** entre le signe et la marque (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-29414 : *Propriété intellectuelle*, 2016, n° 60, p. 360, obs. A. Bouvel ; Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-25665, *LEPI* sept. 2019, p. 7, obs. S. Chatry ; Trib. UE, 4 déc. 2024, n° T#30/24, Puma SE : malgré l'intensité de la renommée de la marque antérieure, la forte dissemblance entre les produits et services et les publics différents visés par les marques en conflit exclut l'existence d'un lien entre les marques).

**Le texte instaure une protection qui s'affranchit donc du principe de spécialité** et vise à indemniser :

- le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque (dilution, grignotage, brouillage) : CJCE, 27 novembre 2008, C-252/07, Intel, pt 29 : *Propriété industrielle*, janv. 2009, comm. 3, A. Folliard-Monguiral.
- le profit induit tiré (parasitisme, resquille, *free riding*) : CJCE, 18 juin 2009, C-487/07, L'Oréal : *Propriété industrielle*, sept. 2009, comm. 51, A. Folliard-Monguiral.

#### Remarque

La Cour d'appel de Paris a précisé également que, par application du principe de réparation intégrale du préjudice subi, la juridiction peut prendre des mesures tendant à faire cesser l'atteinte portée à la marque renommée ou à prévenir la réalisation ou l'aggravation du préjudice et, ainsi, prononcer l'annulation de la marque qui provoque l'atteinte car cela « est nécessaire pour empêcher la poursuite de ces atteintes ou en prévenir la répétition » (CA Paris, 25 avril 2017, RG n° 16/08758 : *LEPI* août 2017, obs. J.-P. Clavier).

En résumé :

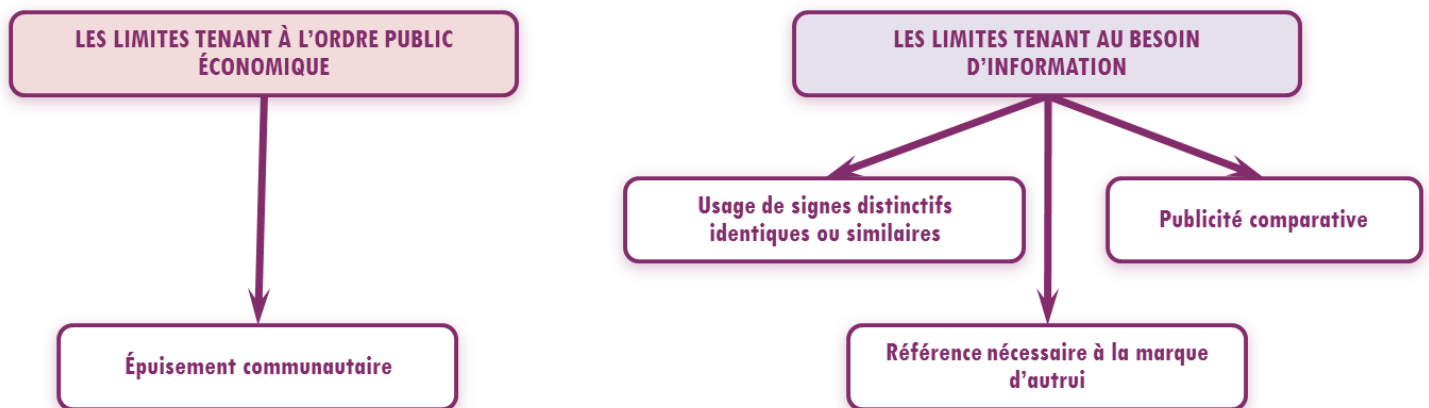
| Hypothèses d'atteintes à la marque | Produits ou services identiques | Produits ou services similaires | Produits ou services différents |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Signes identiques                  | Protection                      | Si risque de confusion          | Si marque renommée              |
| Signes similaires                  | Si risque de confusion          | Si risque de confusion          | Si marque renommée              |
| Signes différents                  | Pas de protection               | Pas de protection               | Pas de protection               |

## Section 2. Les limites aux droits du titulaire

Les droits du titulaire d'une marque ne sont pas sans borne ; certaines limites sont inhérentes au droit des marques (elles tiennent aux grands principes du droit des marques : le principe de territorialité et le principe de spécialité ; ces aspects ont déjà été examinées lors de l'étude de la constitution des droits, il n'y a donc pas lieu d'y revenir), d'autres limites se justifient en référence à des principes extérieurs au droit des marques. On peut en énoncer trois :

- celles tenant à l'ordre public économique (§1),
- celles tenant au besoin d'information des clients (et consommateurs) (§2),
- et celles tenant à la liberté d'expression (§3).

### Les limites aux droits des titulaires



### Les limites aux droits du titulaire

## §1. Les limites tenant à l'ordre public économique

Il convient de comprendre comment le problème se pose (A) pour apprécier les solutions apportées (B).

### A. Position du problème

On a pu observer que certains des principes cardinaux de la propriété industrielle se concilient assez mal avec les objectifs fixés par le droit européen de la concurrence. L'exclusivité des droits de propriété industrielle combinée à leur dimension territoriale (nationale) constituent des obstacles à la réalisation d'un marché unifié en Europe au sein duquel les marchandises doivent pouvoir librement circuler. On peut craindre que le titulaire de marques parallèles en Europe (une marque française, une marque italienne, une marque allemande... composées du même signe pour désigner les mêmes produits) cherche à cloisonner le marché européen afin de mettre en œuvre une politique de prix différenciés.

Imaginons une entreprise, titulaire d'une marque allemande (XY (Allemagne)) et d'une marque bulgare (XY (Bulgarie)), l'une et l'autre déposées pour désigner des produits électroménagers. La différence de prix de vente du produit sur le marché allemand (100) et sur le marché bulgare (70) peut inciter une entreprise tierce à acheter lesdits produits en Bulgarie afin de les revendre sur le marché allemand à un prix (90) qui permet tout à la fois d'être compétitif sur le marché allemand et de tirer un profit de ce commerce.

Aux yeux du titulaire des marques, cette pratique compromet sa politique de prix ; **peut-il tirer argument du droit des marques pour s'opposer à ce commerce ?** L'idée serait de considérer que la mise sur le marché allemand d'un produit couvert par la marque bulgare XY, sans l'autorisation du titulaire de la marque allemande XY constitue une contrefaçon de cette dernière.

#### Remarque

A suivre ce raisonnement qui, dans la logique propre au droit des marques, est exacte, on cloisonne les marchés. Autrement dit, les produits mis sur le marché en Europe seraient soumis aux frontières nationales : les franchir pour gagner un autre territoire communautaire constituerait une contrefaçon. Une telle solution mettrait gravement à mal le principe de l'unité du marché de l'Union européenne et le sacro-saint principe de libre circulation des marchandises dans l'Union.

## B. La théorie de l'épuisement communautaire du droit de marque

Une telle difficulté s'était déjà posée au XIX<sup>ème</sup> siècle aux États-Unis ; elle avait été résolue par l'emploi de la théorie de la *first sale doctrine*. Un auteur allemand (J. Kolher) a importé cette théorie en Allemagne où elle a reçu un écho dans la jurisprudence de ce pays ; elle est connue sous le nom de théorie de « l'épuisement des droits intellectuels ». La Cour de justice a repris à son compte cette théorie et l'a affinée (H. Bonnard, G. Bloret-Pucci, « Épuisement du droit de marque : risque réel de cloisonnement et preuve contraire », *Propriété intellectuelle*, octobre 2009, p. 337) ; elle a été consacrée par la directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 *rapprochant les législations des États membres sur les marques* et reprise par les directives suivantes. L'article 15 de la directive (UE) 2015/2436 énonce : « 1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »

Cette disposition figure à l'[alinéa 1 de l'article L. 713-4 du C. propr. intell.](#) qui retient que : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »

#### Remarque

Il ne faut pas se méprendre sur le sens du terme « épuisement ». L'existence de la marque n'est pas remise en cause ; **seules certaines prérogatives sont paralysées lorsque plusieurs conditions sont réunies.**

Pour déterminer les prérogatives du titulaire qui sont concernées, la Cour de justice s'est appuyée sur la notion d'**objet spécifique (1)**. Les droits qui portent sur l'objet spécifique du droit de marque ne sont pas affectés par la règle de l'épuisement : le titulaire du droit peut donc toujours les exercer. En revanche, les autres prérogatives ne peuvent être mise en œuvre dans ce contexte : elles sont "épuisées" (2).

### 1. L'objet spécifique du droit de marque

L'**objet spécifique du droit**, pour la jurisprudence, est : « *notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation du produit et de se protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque.* » (CJCE, 31 octobre 1974, C-16/74, Voir N. Bouche, « L'objet spécifique du droit de marque » : *D. Aff.* 2000, p. 103).

En outre, **l'épuisement ne jouera pas si la fonction essentielle du droit est en cause** ; autrement dit, si la mise en œuvre de la théorie de l'épuisement risque de nuire aux consommateurs. La fonction essentielle de la marque étant 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. » (CJCE, 22 juin 1976, C-119/75, Terrapin).

## 2. La mise en œuvre de la règle de l'épuisement

### a) Les conditions de mise en œuvre

Les conditions de mise en œuvre sont au nombre de deux : le titulaire de la marque perd tout contrôle sur les commercialisations successives de chaque exemplaire marqué si la première mise en circulation a été faite **avec son consentement** (ou par une personne pouvant se prévaloir de son autorisation) **sur le territoire communautaire**.

Dès que le titulaire du droit de propriété industrielle aura consenti (CJCE, 20 novembre 2001, [C-414/99](#) à [C-416/99](#), Zino Davidoff et Levi Strauss) à la commercialisation de ses produits dans l'espace économique européen, **il perdra tout pouvoir sur les exemplaires concernés qui pourront donc circuler librement**. En cas de *risque réel de cloisonnement du marché*, cette exigence de consentement est présumée ([Cass. com., 10 nov. 2015, n° 14-11479](#), D. IP/IT, mars 2016, p. 141, obs. N. Martial-Braz). D'autres actes pourront aussi être accomplis librement, sous certaines conditions, pour faciliter la commercialisation du produit comme son reconditionnement (CJCE, 26 avril 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim : *Propr. industr.*, juillet-août 2007, comm. 61, A. Folliard-Monguiral ; CJCE, 23 avril 2002, [C-443/99](#), Merck, Sharp & Dohme, [C-143/00](#)).

A *contrario*, les produits commercialisés pour la première fois sur un territoire extérieur à l'Union européenne ne peuvent, sauf à obtenir l'autorisation du titulaire des droits de propriété industrielle, être commercialisés sur le marché européen. Ces produits seraient alors qualifiés juridiquement de contrefaçon. La même qualification serait retenue si le consentement à la commercialisation n'a pas été donné par le titulaire de la marque.

#### Exemple

Ainsi, la Cour de justice a jugé ([CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L'Oréal](#) : *Propr. industr.* oct. 2011, comm. 71, A. Folliard-Monguiral) que le fait de mettre en vente sur eBay des échantillons de parfum et des testeurs de parfum (non destinés à la vente) empêchait son auteur de se prévaloir de la théorie de l'épuisement (absence de consentement). La même décision a confirmé que les parfums commercialisés aux États-Unis, puis mis en vente sur eBay à destination des internautes européens était une atteinte aux droits du titulaire des marques de parfum en cause (première commercialisation hors Communauté européenne). **Dans ces conditions, le mécanisme de l'épuisement n'était pas applicable.**

#### En savoir plus : Epuisement international

La règle qui vient d'être étudiée est le produit de notre droit ; d'autres pays extérieurs à l'UE peuvent faire d'autres choix et notamment ne pas retenir la condition de la première commercialisation sur leur propre territoire. Une telle option, aboutit à pratiquer un épuisement international. Pour l'heure, l'Union européenne ne veut pas ouvrir ses frontières extérieures et refuse d'adopter le principe de **l'épuisement international** (CJCE, 16 juillet 1998, *Silhouette*, solution confirmée par CJCE 1<sup>er</sup> juillet 1999, C-173/98, *Docksides Sebago/ G.B. Unic SA*) qui priverait le titulaire de la marque de la possibilité de s'opposer à la commercialisation de produits marqués, y compris lorsque la première commercialisation a eu lieu en dehors de l'Union européenne.

### b) Les limites à la mise en œuvre

Le titulaire de la marque peut s'opposer à la libre circulation des produits (et priver la règle de l'épuisement de ses effets) s'il justifie de **motifs légitimes** ou de **justes motifs**.

- § 2 de l'article 15 de la directive (UE) n° 2015/2436 : « Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché. »

- La règle est reprise à l'**alinéa 2 de l'art. L 713-4 du C. propr. intell.** : « *Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.* »

Ces dispositions signifient que le titulaire retrouve la possibilité de s'opposer aux commercialisations successives des produits concernés.

#### Exemple

Un exemple (*notamment*) est fourni par les textes ; il s'agit de la modification ou l'altération du produit après sa mise sur le marché. Cette hypothèse évoque la question du reconditionnement des produits.

#### En savoir plus : Reconditionnement des produits

La mise en œuvre par une entreprise de la liberté d'effectuer des importations parallèles au sein de l'Union suppose parfois de reconditionner les produits en cause. Autrement dit, il peut être nécessaire de procéder à une nouvelle présentation de l'emballage afin de satisfaire à des dispositions légales ou réglementaires en vigueur sur le marché d'importation. Ainsi, en matière de médicaments, il existe des disparités de prix très importantes entre certains pays où les prix sont bas (Grèce, Espagne, G.B) et d'autres où ils sont beaucoup plus élevés (Danemark, Allemagne). Importer en Allemagne un produit mis sur le marché en Grèce suppose que l'on modifie le conditionnement d'origine (emballage, ...) afin que les informations obligatoires en Allemagne soient données et qu'elles le soient en langue allemande.

#### Exemple

La Cour de justice (CJCE, 11 novembre 1997, C-349/95, *Ballantine : RTD eur.* 1998, p. 600, note Bonet ; *JCP E* 1998, 1, 1821, note Vilmar) a dit pour droit que : « *L'article 36 du traité CE doit être interprété en ce sens que, même si cela constitue une entrave au commerce intracommunautaire, le titulaire d'un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu'un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des produits qu'il a mis sur le marché communautaire, à moins :*

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres ;*
- qu'il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l'état originnaire du produit ;*
- que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, et*
- que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits réétiquetés.* »

Quatre conditions sont donc posées pour justifier le reconditionnement :

- Le reconditionnement doit être nécessaire pour éviter le cloisonnement des marchés** ; le titulaire organise la commercialisation de son produit d'une manière restrictive. Il peut par exemple décider de commercialiser le même produit dans plusieurs pays sous des marques différentes et/ou avec des conditionnements différents (CJCE, 10 octobre 1978, **C-3/78**, *American Home Product*).
- Une **absence d'altération du produit**. A cet égard, la Cour d'appel de Paris (Paris, 17 octobre 1997, *PIBD* 1998, III, p. 49) a considéré qu'une société ayant acheté des jeans "denim" pour les transformer en jean délavés avait modifié (« *affecte l'état originnaire* ») la nature intrinsèque du produit.
- Le produit réétiqueté **ne doit pas nuire à la réputation de la marque**.

#### Exemple

La CJCE, dans son arrêt *Bristol Myers*, indique que le titulaire de la marque ne doit pas avoir à souffrir d'une présentation inadéquate du produit (CJCE, 22 décembre 2008, **C-276/05**, *Wellcome foundation Ltd : Propr. industr.* février 2009, comm. 11, A. Folliard-Monguiral) ; l'emballage ne doit pas être : « *défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon. Dans un tel cas, le titulaire de la marque a un intérêt légitime se rattachant à l'objet spécifique du droit de marque à pouvoir s'opposer à la commercialisation du produit. Pour apprécier si la présentation reconditionnée est susceptible de nuire à la réputation de la marque, il convient de tenir compte de la nature du produit et du marché auquel il est destiné.* »

- **L'importateur doit fournir au titulaire de la marque une information préalable à l'opération de reconditionnement** (ce qui ne signifie pas obtenir l'accord du titulaire de la marque).

#### Exemple

La même décision retient : « *qu'il appartient à l'importateur parallèle de fournir au titulaire de la marque les informations nécessaires et suffisantes en vue de permettre à ce dernier de vérifier que le reconditionnement du produit sous cette marque est nécessaire afin de le commercialiser dans l'État membre d'importation.* »

**En outre, l'importateur parallèle doit mentionner le nom du fabricant, titulaire de la marque.** Il est important que les consommateurs puissent savoir qu'une opération non contrôlée par le fabricant a eu lieu sur le conditionnement du produit. En revanche, l'importateur n'est pas tenu d'indiquer que le titulaire de la marque s'est opposé à cette opération ; on pourrait craindre une perte de confiance du consommateur envers le produit ce qui affaiblirait les chances de succès de l'opération de reconditionnement.

#### Les autres types de motifs légitimes.

L'adverbe *notamment* utilisé dans les textes invite à considérer que d'autres moyens de s'opposer à la commercialisation ultérieure des produits pourront être avancés par le titulaire de la marque comme une commercialisation dans des conditions qui portent atteinte à la renommée de sa marque (en dehors d'un reconditionnement).

La question a été posée à la Cour de justice de savoir si l'importateur parallèle peut faire de la publicité en citant la marque du produit reconditionné.

#### Exemple

La Cour 4 novembre 1997, C-337/95, Dior) estime que : « *Les articles 5 et 7 de la directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des produits revêtus d'une marque ont été mis sur le marché communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits.* »

Dans la logique de l'épuisement, cette solution peut se comprendre car la revente serait rendue plus difficile en cas d'importations parallèles ce qui n'est pas l'objectif du marché unique. Bien qu'autorisé à faire de la publicité, le revendeur doit prendre un certain nombre de précautions, notamment la réputation de la marque doit être préservée.

#### Exemple

Il ne faut pas que « *l'utilisation de la marque porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque* » (CJCE, 23 avril 2009, C-59/08, Copad : M. Schaffner et A. Abello, Marques de luxe, contrats de licences et réseaux de distribution, RLDI février 2010, p. 61 ; Propr. industr. juin 2009, comm. 38, A. Folliard-Monguiral).

#### Remarque

On prend ici en compte le fait que la marque constitue un bien de grande valeur pour son titulaire, parfois il s'agit même du bien le plus important du fonds de commerce en raison des investissements publicitaires réalisés.

## §2. Les limites tenant au besoin d'information

Un certain nombre de restrictions aux prérogatives du titulaire d'une marque sont justifiées par la nécessité d'informer les consommateurs ou certains professionnels et, indirectement, par le libre jeu de la concurrence. La loi en donne quatre applications : il est permis à des entreprises

- d'utiliser certains signes distinctifs pourtant identiques ou similaires à des marques enregistrées (A) ;
- d'employer une marque comme référence (B) ;
- de citer la marque d'un concurrent dans le cadre d'une publicité comparative (C) ;
- de citer la marque d'autrui pour promouvoir les médicaments génériques (D).

## A. Marque et usage de signes distinctifs identiques ou similaires

L'article [L. 713-6](#) du C. propr. intell. permet à une entreprise d'exploiter ses signes distinctifs – dénomination sociale, nom commercial ou enseigne – bien que similaires voire identiques à une marque enregistrée.

Ainsi « I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : 1° De son nom de famille ou de son adresse lorsque ce tiers est une personne physique. Il en va de même des signes énoncés au II de l'article : Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. »

L'intérêt de cette règle conduit à considérer que cette possibilité existe pour des entreprises dans le même secteur d'activité.

## B. Marque et référence nécessaire

Traditionnellement, le droit des marques réserve la possibilité aux fabricants de pièces détachées ou d'accessoires et aux fournisseurs de services de citer la marque d'autrui afin d'indiquer la destination de leurs produits ou de leurs services. Tel fabricant de cartouches d'encre doit pouvoir mentionner sur ses produits la marque qui désigne l'imprimante sur laquelle les cartouches pourront se fixer. **La marque sera alors utilisée à titre de référence d'un produit et non à titre de marque.**

A défaut, ce fabricant des cartouches, craignant de commettre une acte de contrefaçon, ne pourrait pas informer les consommateurs de la destination de ses produits ; seul le titulaire de la marque de l'imprimante le pourrait. Les droits exclusifs attachés à la marque produiraient alors un effet indésirable sur le marché en créant une situation de monopole sur le marché des accessoires (le constat est le même pour les pièces détachées) au profit du titulaire de cette marque. C'est pourquoi l'[article L. 713-6 b](#)) énonce : « I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (...) 3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. »

La mise en œuvre de la règle suppose que plusieurs conditions soient satisfaites :

- **Le produit doit pouvoir être qualifié d'accessoire ou de pièce détachée.** Néanmoins, la lettre du texte invite à plus de souplesse car « accessoire » et « pièce détachée » ne constituent que des exemples en raison de l'adverbe « *notamment* ».

### Exemple

Il est acquis qu'une entreprise fournissant des services peut bénéficier de ces dispositions (CJCE, 23 février 1999, C-63/97, *BMW*). Il en va de même avec cet arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-28263) qui retient que : « *l'information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l'utilisation des lieux électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la société Exbanor sans qu'il soit fait usage de la marque « X... » dont elle n'était pas titulaire.* »

Voir aussi : [CJUE, 11 janvier 2024, aff. C-361/22](#), *Inditex c. Buongiorno Myalert SA*.

- **La référence à la marque d'autrui doit être nécessaire.**

### Exemple

il en est ainsi : « *lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.* » (CJCE, 17 mars 2005, C-228/03, *The Gillette company* : *Propr. industr.* mai 2005, comm. 37, A. Folliard-Monguiral).

- **La référence à la marque d'autrui ne doit pas entraîner de confusion sur l'origine de la pièce détachée ou de l'accessoire.** Le consommateur ne doit donc pas être amené à croire que l'accessoire ou la pièce détachée ont été fabriqués par le titulaire de la marque ou encore que le fournisseur de services entretient des liens particuliers avec le titulaire de la marque.

**Remarque**

Si l'une des conditions n'est pas remplie, la citation non autorisée de la marque d'autrui constituera, dans ce contexte, un acte de contrefaçon.

## C. Marques et promotion des médicaments génériques

Le Code de la santé publique prive d'effet l'article L. 716-10 d) du C. propr. intell. qui interdit la substitution, c'est-à-dire le fait : « *de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée* » lorsque l'acte est commis par « *un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.* »

**Remarque**

Cette mesure qui limite les droits du titulaire d'une marque de médicaments est destinée à favoriser le commerce des médicaments génériques.

## §3. Les limites tenant à la liberté d'expression

Ces dernières années, de nombreuses marques connues furent « détournées » à des fins humoristiques, polémiques, critiques dans le but de dénoncer un comportement prétendument non citoyen (contestation de la politique sociale d'une entreprise, dénonciation des atteintes à l'environnement...). On citera, parmi d'autres, la transformation de la marque d'Areva (opérateur français de l'industrie du nucléaire) :



Marque française enregistrée à l'INPI, n° 3116437

*Areva original*



Détournement diffusé par Greenpeace

*Areva détourné*

A la suite de ce détournement effectué par Greenpeace pour dénoncer les risques de l'énergie nucléaire, une assignation a été lancée par le titulaire de la marque Areva.

### Exemple

La Cour de cassation jugea que les associations Greenpeace : « agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression » (Cass. civ. 1<sup>ère</sup>, 8 avril 2008, n° 07-11251, cassation partielle de l'arrêt de la Cour de Paris du 17 novembre 2006 : P. Jourdain, *RTD Civ.* 2008, p. 487 ; C. Caron, *Comm. com. électr.* 2008, comm. 77).

Le même jour, mais par sa chambre commerciale, la Cour de cassation a estimé : « que l'association Greenpeace France a pour objet la protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances ; qu'il relève ensuite que les signes incriminés ont été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés, selon l'association Greenpeace, pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'usage d'éléments des marques renommées distinguant les produits et services de la société Esso, sous une forme modifiée résumant ces critiques dans un contexte polémique, constituait un moyen proportionné à l'expression de telles critiques » (Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-10961).



Marque communautaire



Détournement par Greenpeace

### Remarque

Ces décisions qui s'appuient sur la liberté d'expression, autrement dit sur un principe extérieur au droit des marques, auraient tout aussi bien pu se fonder sur la notion d'*usage dans la vie des affaires* (voir supra). Dans une telle circonstance, la protection du caractère exclusif des droits du titulaire de ces marques n'est pas en cause ; l'usage des marques, à des fins polémiques, est effectué en dehors du contexte concurrentiel.

### **Exemple**

« La seule sanction encourue par les associations qui se livrent à ces détournements pourraient venir, le cas échéant, d'un abus de la liberté d'expression » (Paris, 14 janvier 2005 : PIBD 2005, 806, III, 242).

Ainsi, au sujet de la marque de cigarettes "Camel", la Cour d'appel de Paris a jugé que : « le but poursuivi par le CNMRT était bien de discréditer aux yeux du public, jeune en l'occurrence, les produits Camel, que ce public privilégie par rapport à d'autres marques de cigarettes afin de le détourner de ces produits, que le but de la campagne est certes un but de santé publique légitime, puisqu'il s'agit de lutter contre les méfaits de la cigarette, que toutefois la référence à une marque spécifique de cigarettes, même sur un mode parodique, dans le cadre de cette campagne a pour conséquence de porter un discrédit sur un fabricant au détriment des autres dont l'image n'a pas été utilisée, que la légitimité du but de santé publique, poursuivi par le CNMRT, de même que la liberté d'expression que celui-ci invoque, ne l'autorisent pas à porter atteinte aux droits des tiers qui exercent leur activité dans les limites des prescriptions légales. »

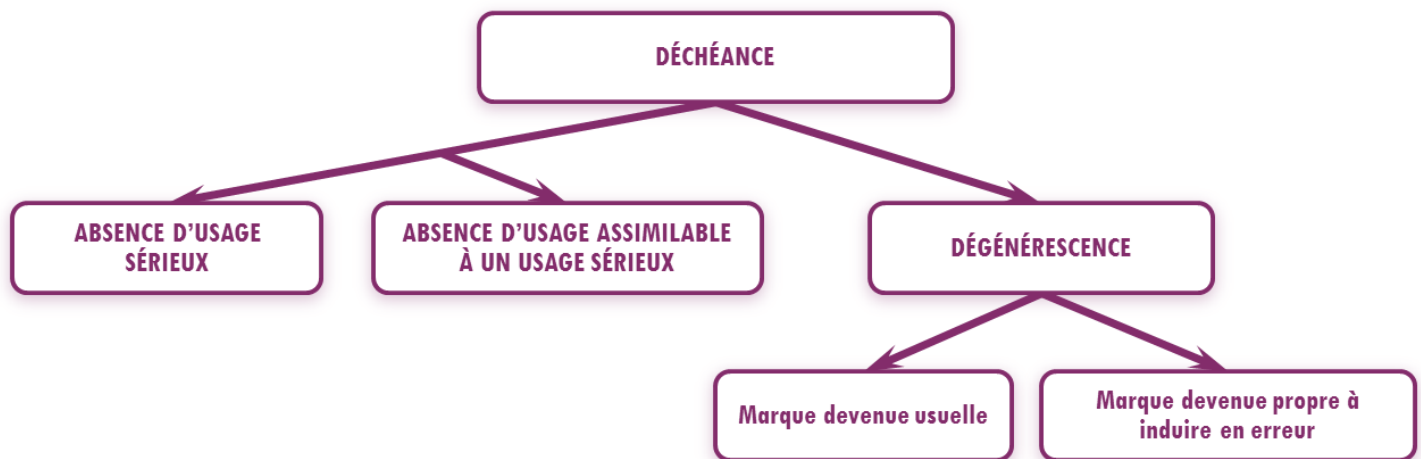
Mais, l'arrêt est cassé par la Cour de cassation (Cass. 2<sup>ème</sup> civ., 19 octobre 2006, n° 05-13489 : JCP 2006, II, 10195, note F. Pollaud-Dulian) qui estime que : « qu'en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque "Camel", à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression. »

## Section 3. La contrepartie des droits

La délivrance d'une marque fait naître des obligations pour le titulaire qui, s'il ne s'en acquitte pas, risque une déchéance de ses droits conduisant à leur disparition (v. Section 4 Déchéance des droits conférés par la marque (du Chap. 1) de la [Dir. n° 2015/2436 du 16 déc. 2015](#), art. 19 et suiv., ; il en va de même pour les marques de l'Union européenne : article 58 du [règl. n° 2017/1001](#)). Le droit exclusif ne peut plus être mis en oeuvre.

Précisément, la déchéance est, en la matière, une sanction qui frappe le titulaire de la marque, non pour une raison originelle (ce qui conduirait à la nullité), mais parce que le titulaire n'en fait pas un usage satisfaisant. Il existe trois motifs de déchéance, répartis en deux articles du Code de la propriété intellectuelle, qui guettent les titulaires de marques : le défaut d'exploitation sérieuse de la marque (§1), et la dégénérescence de la marque (§2).

### Conséquences du non respect par le titulaire de la marque de ses obligations



### Conséquences du non respect par le titulaire de la marque de ses obligations

## §1. L'obligation d'exploiter

Ne pas exploiter une marque que l'on a pourtant pris soin de réserver révèle tout à la fois l'absence d'utilité du signe pour sa propre activité économique et comprime la liberté d'exploitation des concurrents. Le titulaire de cette marque perd de vue la finalité du droit des marques qui est de favoriser l'activité économique et non de la contraindre au delà de ce qui est nécessaire ; la réservation devient alors difficile, sinon impossible, à justifier au regard de l'intérêt général. Pour cette raison, le titulaire encourt la déchéance de ses droits aux termes de l'[article L. 714-5 du C. propr. intell.](#) qui énonce les conditions de cette sanction (A), puis les règles relatives à sa mise en œuvre (B).

### Remarque

Les développements, dans le présent paragraphe, concernent l'obligation d'usage sérieux des marques fondée sur l'article L. 714-5 du C. propr. intell. et sanctionnée par une déchéance des droits du titulaire sur la marque. Il faut noter que la preuve de l'usage sérieux de la marque peut être exigée du titulaire dans une perspective différente. Des preuves d'usage sérieux de la marque peuvent être exigées du titulaire qui forme une opposition à l'enregistrement d'une marque (art. [L. 712-5-1](#), C. propr. intell.) ou une demande en nullité (art. [L. 716-2-3](#), C. propr. intell.) ou encore engage une action en contrefaçon (art. [L. 716-4-3](#), C. propr. intell.). Dans ces cas, si la preuve d'un usage sérieux n'est pas rapportée, la sanction n'est pas la déchéance des droits mais l'irrecevabilité de la demande.

## A. Les conditions de la déchéance

Le titulaire de la marque encourt la déchéance s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa marque (1) ou un usage « assimilé » à un usage sérieux (2).

### 1. Une absence d'usage sérieux de la marque

L'article L. 714-5 du C. propr. intell. énonce à l'alinéa premier : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »

La déchéance est donc encourue si aucun usage sérieux n'a été effectué pendant une période ininterrompue de 5 ans (a) et si le titulaire ne peut pas se prévaloir d'un juste motif (b).

#### a) Le critère de l'« usage sérieux »

On doit noter, en tout premier lieu, que l'usage attendu n'est pas n'importe quel acte exploitation de la marque : **cet usage doit être sérieux.**

##### Exemple

La Cour de justice, interprétant l'article 12 de la directive n° 89/104 (la première directive adoptée en droit des marques), a dit pour droit, dans un arrêt du **11 mars 2003 (C- 40/01, Ansul)** que : « une marque fait l'objet d'un "usage sérieux" lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. »

De cette décision, on retiendra que **l'usage du signe doit être fait à titre de marque** ce qui signifie **conformément à la fonction essentielle des marques**. Le signe doit être utilisé pour distinguer les produits ou les services diffusés par le titulaire des autres produits ou services offerts par les concurrents.

##### Exemple

L'usage de la marque doit permettre d'accéder au marché de ces produits ou services (CJCE, 15 janvier 2009, **C-495-07, Silberquelle** : Propr. industr. mars 2009, comm. 20, A. Folliard-Monguiral), ou de s'y maintenir. L'usage « de caractère symbolique », qui ne permet pas d'échapper à la déchéance, ne doit pas être compris comme un usage peu important (Cass. com., 9 novembre 2010, n° **09-11999** : LEPI janvier 2011, obs. n° 9, J.-P. Clavier), car cela pénaliserait les petites entreprises (v. aussi : CJUE, 17 oct. 2019, **C-514/18 P**, not. pts 40 et 41, *Dalloz IP/IT* 2019. 586, chron. N. Maximin ; *Propr. industr.* 2020. Comm. 3, obs. A. Folliard-Monguiral).

L'arrêt précise ensuite les critères d'appréciation du caractère sérieux de l'usage ; il en ressort que l'appréciation doit se faire *in concreto* : « L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. La circonstance que l'usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n'est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci. »

**L'usage sérieux doit être établi sur le territoire pour lequel la marque est réservée** (Cass. com., 9 mars 2010, n° [09-11813](#) et s'agissant d'une marque de l'Union européenne : CJUE, 19 déc. 2012, [C-149/11](#), aff. Leno Merken) et **pour les produits et les services visés dans l'enregistrement**. Aucune souplesse n'est accordée par la jurisprudence sur ce point :

#### Exemple

ainsi un usage sérieux pour des produits ou des services similaires à ceux indiqués dans l'enregistrement ne permet pas d'échapper à la déchéance (Cass. com., 17 janvier 2006, n° [04-10538](#) : *PIBD* 2006, n° 827, III, 258). De même, lorsque la marque n'est exploitée que pour une partie des produits ou des services désignés, le titulaire encourt alors une déchéance partielle de ses droits (Cass. com., 4 juin 1991, n° [89-17583](#) : A. Chavanne, *RTD com.* 1991, p. 588).

La seule souplesse réside dans la période prise en compte pour vérifier l'exploitation sérieuse, soit une période **ininterrompue** de 5 ans. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette règle qui n'exige pas une exploitation ininterrompue pendant 5 ans, mais la preuve, pour échapper à la sanction, qu'au cours de cette période un usage sérieux a, pour le moins, débuté (Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-22900 : *LEPI* 2015, 074, obs. F. Herpe). Par conséquent, le déposant dispose de 5 ans, à compter de la publication de l'enregistrement de la marque (Cass. com., 16 février 2010, n° [08-21079](#) : *LEPI* juin 2010, obs. J.-P. Clavier, p. 6) pour « lancer » sa nouvelle marque.

## b) Le critère du « juste motif »

L'absence d'exploitation sérieuse peut parfois s'expliquer par un *juste motif* ; si tel est bien le cas, le titulaire échappera à la déchéance de ses droits. Mais, la jurisprudence exerce un contrôle stricte quant à l'admission d'une telle justification ;

#### Exemple

la CJUE retient que : « *seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque* » (CJCE, 14 juin 2007, [C-246/05](#), *Häupl c/ Lidl*, pt 54 : *Prop. industr.* septembre 2007, comm. 71, A. Folliard-Monguiral) ; CJUE, 3 juill. 2019, [C-668/17](#), *Dalloz IP/IT* 2019. 568, obs. F. Pollaud-Dulian ; *Prop. industr.* 2019. Comm. 54, obs. A. Folliard-Monguiral. De même, la Cour d'appel de Paris (Paris, 9 avril 2021, n° 19/17373, *PIBD* 2021. 1161. III. 4) a estimé, eu égard aux circonstances, que l'ouverture d'une procédure collective ne constituait pas un juste motif de l'absence d'usage sérieux de la marque.

## 2. Une absence d'usage assimilable à un « usage sérieux »

L'article [L. 714-5 al. 2](#) assimile à un usage sérieux, certains usages tels que :

« 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. »

- **Le point 1°** mentionne l'hypothèse où la marque n'est pas directement exploitée par son titulaire mais avec son consentement, autrement dit par un partenaire contractuel (un licencié, une société filiale de la société mère titulaire de la marque). Sur l'admission du consentement implicite donné par le titulaire de la marque : Trib. UE, 2 juill. 2025, aff. n° [T-1103/23](#) et [T-1104/23](#)).
- Dans la même logique, le **point 2°** évoque le cas des marques collectives et des marques de garantie qui peuvent être exploitées par toute personne respectant le règlement d'usage établi par le titulaire (ce type de marques n'est pas étudié dans le cadre de ce cours).

- Le point 3°.** La déchéance n'est pas encourue lorsque l'exploitation a pour objet non pas le signe tel qu'il est enregistré, mais une **variante minime** du signe (C. de Haas, « Plaidoyer pour une meilleure conservation du droit sur une marque utilisée sous une forme légèrement modifiée », *in Droits de propriété intellectuelle. Liber amicorum Georges Bonet*, Litec, coll. *IRPI* n° 36, 2010, p. 303). Cet assouplissement est bien venu puisqu'il permet de valider des **évolutions peu significatives du signe** autrement dit (*sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif* : CJUE, 23 janv. 2019, [C-698/17](#) P, *RTDcom*. 2019. 372, obs. J. Passa ; *Prop. industr.* 2019. Comm. 15, obs. A. Folliard-Monguiral ; *JCP* 2019. 326, obs. N. Binctin).

#### Exemple

Par exemple : le signe est enregistré en lettres droites, mais il est utilisé en lettres italiques sur les produits et dans la publicité. Une interprétation stricte de la situation conduirait à considérer que le signe tel que publié n'est pas exploité, ce qui pourrait conduire à la déchéance des droits. Une telle manière de procéder serait excessive et compliquerait sérieusement et inutilement la situation des entreprises, particulièrement celles qui disposent d'une marque ancienne. Le 3° de l'article offre une souplesse qui n'en n'est pas moins strictement encadrée.

#### En savoir plus : Errements jurisprudentiels

Cette souplesse a fait naître une jurisprudence tumultueuse au cours des 25 dernières années, car elle a été mise à profit par quelques entreprises pour bâtir des stratégies de marques de « barrage » ou de « défense ». L'idée consiste à enregistrer plusieurs signes très proches les uns des autres avec le projet de n'en exploiter qu'un seul ; les autres n'étant enregistrés que pour dresser des obstacles à l'activité des concurrents et, le cas échéant, à fonder une action en contrefaçon. Leur titulaire entend se prévaloir d'un *usage assimilé à un usage sérieux* puisque l'une des marques est exploitée, et que les autres sont voisines de la première.

La décision qui a mis le feu aux poudres fut rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 juillet 1992 (Cass. Ass. plén., 16 juillet 1992, n° [89-16589](#) : *JCP* 1992, II, 21951, note J.-J. Burst). Elle refusa de faire jouer la règle en présence d'une stratégie de marques. De nombreuses décisions contradictoires se sont ensuite succédé (CA Paris, 21 janvier 2000 (*D.* 2000, p. 833, note P.-J. Dechristé ; *RTD Com.* 2000, p. 360, obs. J. Azéma et J.-C. Galloux) ; Cass. com., 14 mars 2006 (*Prop. industr.* mai 2006, comm. 43, P. Tréfigny ; *D.* 2006, p. 1390, P.-J. Dechristé ; *D.* 2006, p. 2325, S. Durrande ; *RTD Com.* 2007, p. 343, J. Azéma).

Finalement, la Cour de justice a mis un terme à ces errements ; elle affirme dans un arrêt important que le titulaire de deux marques enregistrées portant sur des signes proches, dont seulement une est exploitée, peut échapper à la déchéance de ses droits sur la marque insuffisamment exploitée *et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque* : [CJUE, 25 oct. 2012, C-553/11, Bernhard Rintisch](#) (*Prop. industr.* 2012, comm 88, A. Folliard-Monguiral ; *RTD com.* 2013. 70, obs. J. Azéma ; *Comm. com. électr.* 2012, comm. 131, obs. C. Caron). Cette nouvelle orientation a été confirmée : [CJUE, 18 juil. 2013, C-252/12](#) (*Gaz. Pal.* 2013, n° 304, p. 16, obs. L. Marino ; *Légipresse* 2013. 637, obs. Y. Basire). La Cour de cassation a adopté la même position Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17769 : *Prop. industr.* 2015, comm. 65, P. Tréfigny).

En indiquant à la fin du 3° de l'article L. 714-5 du C. propr. intell. (art. 16. 5, a) Dir. n° 2015/2436 ; art. 18. 1, a) Règl. 2017/1001) l'indication que « la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée », le législateur stérilise le sujet. La question est donc réglée.

- Le point 4°** permet d'assouplir l'obligation d'exploiter une marque française sur le territoire français lorsque les produits sont destinés à l'exportation. La simple apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement est assimilable à un usage sérieux.

## B. La mise en œuvre et les effets de la déchéance

La déchéance n'est pas une sanction automatique ; elle doit être demandée soit à titre principal conformément aux dispositions de l'[article L. 716-3 du C. propr. intell.](#), soit de manière reconventionnelle dans le cadre d'un procès en contrefaçon.

La rédaction de l'article L. 716-3 du C. propr. intell. issue de la transposition de la directive 2015/2436 introduit une procédure en déchéance devant l'INPI (art. [L. 411-1](#), 2° du C. propr. intell.).

Au regard de l'administration de la preuve de l'usage sérieux, l'article [L. 716-3-1](#) du C. propr. intell. précise que : *la « preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. »*

Le texte opère un renversement de la charge de la preuve de l'exploitation au profit du demandeur ; le titulaire devra administrer la preuve de l'exploitation. La mesure se justifie par la facilité avec laquelle ce dernier peut attester d'un usage sérieux, si tel est bien le cas, tandis que le demandeur devrait prouver une absence d'exploitation ce qui s'avèrerait quasi insurmontable.

Il peut arriver que le titulaire de la marque établisse un usage sérieux pour une partie seulement des produits ou des services qu'il a désignés ; il risque alors une déchéance partielle de ses droits (sur la partie non exploitée).

**Lorsque la demande est faite à titre principal** devant le tribunal judiciaire, son auteur doit justifier d'un **intérêt agir**, obligation que l'article L. 716-3 prend soin de rappeler.

#### Exemple

La jurisprudence (Cass. com., 18 mai 2010, n° [09-65072](#) : S. Durrande, *D.* 2011, p. 908 ; Cass. com., 4 octobre 2011, n° [10-13962](#) : *Prop. industr.* janvier 2012, comm. 4, P. Tréfigny-Goy) caractérise ainsi cet intérêt : *« le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. »*

Le quatrième alinéa de l'article L. 716-3 énonce que :

*« L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée. »*

Cette règle traduit une méfiance du législateur à l'encontre d'un titulaire qui entreprend, après cinq ans de non usage, une exploitation de sa marque peu avant (3 mois) une demande en déchéance qu'il avait toute raison de craindre. Cette coïncidence est douteuse aux yeux du législateur qui prive d'effet cette exploitation et expose ainsi le titulaire à la déchéance de ses droits.

Le dernier alinéa de l'article se prononce sur **les effets de la déchéance** ; la déchéance anéantit les droits du titulaire à compter de *« la date de la demande ou, sur requête d'une partie, (de) la date à laquelle est survenu un motif de déchéance »*. La déchéance a, comme la nullité, un effet absolu.

## §2. Les autres obligations du titulaire

Le titulaire encourt la déchéance en cas de dégénérescence de sa marque ; il y a dégénérescence lorsque la marque perd certaines de ses qualités initiales ce qui correspond à deux circonstances différentes prévues à l'article [L. 714-6 du C. propr. intell.](#) : la marque devient la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service (A) et la marque devient propre à induire en erreur (B)

### A. La marque ne doit pas devenir la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service

L'article [L. 714-6 du C. propr. intell.](#) énonce : *« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. »*

Il arrive que lors de l'enregistrement de la marque, un signe soit distinctif au regard des produits ou des services visés dans l'acte, puis, en raison de l'usage qui en est fait par le public, les médias, voire le titulaire de la marque lui-même, devienne **la désignation usuelle de l'un de ces produits ou services** (ce point doit être vérifié par les juges du fond au regard du public pertinent : [Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18907](#) : *Prop. industr.* 2013, comm. 50, P. Tréfigny). Il peut en résulter une gêne pour les concurrents qui, dans l'exercice

de leur commerce, seront les seuls à ne pas pouvoir nommer le produit en question, sauf à commettre un acte de contrefaçon.

#### Remarque

En pareille circonstance, la nullité du titre n'est pas possible, car les conditions étaient remplies au jour où la demande d'enregistrement a été déposée.

**Dans ces conditions, les concurrents ne pourraient-ils pas obtenir du juge qu'il ordonne la « libération » de ce terme pour un meilleur fonctionnement de la concurrence ?**

#### Exemple

Un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, rendu le 13 novembre 1991, avait épousé cette cause, retenant que : « *le caractère absolu du droit de marque ne peut conduire à interdire à la concurrence le droit d'employer un mot lorsqu'il est devenu générique* ». La Cour de cassation (Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-13682) a fort justement cassé cet arrêt.

**Le droit des marques fournit, en effet, une solution équilibrée** : le titulaire de la marque est déchu de ses droits s'il est acquis que le signe est devenu la désignation usuelle **de son fait**. Le texte français semble exiger, pour que la déchéance puisse être prononcée, une action du titulaire (« *de son fait* ») ; en réalité, la jurisprudence se montre plus sévère puisqu'elle prononce la déchéance lorsqu'il n'a pas mis en œuvre les moyens que lui donne, pour agir, la qualité de titulaire de droits exclusifs (conformément au texte de l'article 12. 2. a) de la directive qui vise « *l'activité* » ou « *l'inactivité* » du titulaire).

#### Exemple

Le titulaire de la marque devra agir en contrefaçon contre les concurrents qui emploieraient la marque comme une désignation commune et alerter les médias qui en feraient de même (sur la responsabilité des médias : [Cass. com., 1<sup>er</sup> mars 2017, n°15-13071](#) : *LEPI* mai 2017, obs. J.-P. Clavier ; sur renvoi : Paris, pôle 5, 2e ch., 18 mai 2018, n° 2017/16354 ; *D. IP/IT* 2018. 506, obs. C. Le Goffic).

*A contrario*, on citera l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14615) qui illustre les moyens utilement mis en œuvre par le titulaire pour échapper à la déchéance des droits sur la marque *Pierrade* qui désigne des appareils de cuisson. *La société CDI-B produit de nombreuses décisions de justice réparties dans le temps par lesquelles elle avait obtenu des condamnations sur le fondement de la contrefaçon, s'était opposée à l'insertion du mot "pierrade" dans "L'Officiel du scrabble" et avait adressé des mises en demeure aux sociétés utilisant la marque sans droit ; qu'il relève encore que les propriétaires successifs de la marque avaient poursuivi avec une certaine rigueur les plus gros distributeurs ou revendeurs d'appareils électroménagers utilisant sans autorisation cette marque et que la société CDI-B communiquait régulièrement sur l'existence de la marque "PIERRADE" ; que par ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la société CDI-B a fait preuve d'une vigilance réelle et suffisante pour éviter que sa marque ne devienne un terme usuel pour désigner dans le commerce des articles de cuisson.*

Lorsqu'un jugement prononce une telle déchéance, il indique la date à laquelle la sanction produit son effet ; cette sanction ne fait donc pas disparaître le grief de contrefaçon pour des faits commis antérieurement à cette date.

## B. La marque ne doit pas devenir propre à induire en erreur

Ce deuxième cas de déchéance pour dégénérescence est prévu par l'[article L. 714-6 b\) du C. propr. intell.](#) qui énonce que : « *Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : ... b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service* ».

La règle vient logiquement prolonger celle qui interdit de constituer un droit de propriété sur un signe trompeur ([article L. 711-3, C. propr. intell.](#)).

Cette hypothèse de déchéance, beaucoup moins fréquente en jurisprudence que les deux précédentes, ne peut concerner que des marques qui suggèrent que les produits ou les services désignés présentent certaines qualités.

La sanction ne sera prononcée, comme précédemment, que si le caractère trompeur du signe est dû au fait du titulaire.

### Exemple

En vérité, la jurisprudence ne fournit que très peu d'illustrations de cette règle ; une « belle affaire », dite Inès de la Fressange, doit être néanmoins présentée.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2004 (P. Alleys, *D.* 2005, p. 772), a estimé que l'usage de la marque de vêtements « Inès de la Fressange » était devenu trompeur du jour où Madame Inès de la Fressange quitta l'entreprise titulaire de la marque, mettant un terme à la création des modèles de vêtements diffusés sous cette marque.

Mais, la Cour de cassation, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 31 janvier 2006 cassa l'arrêt en sollicitant le droit de la vente et l'obligation de garantie fondée sur l'article 1628 du C. civ., due par le vendeur, obligation selon laquelle qui doit garantie ne peut évincer. En effet, madame de la Fressange cédant le fonds de commerce et les titres de propriété industrielle était privée de toute action ayant pour objet de priver les nouveaux actionnaires, cessionnaires de la jouissance paisible des biens cédés.

La Cour de Justice a conforté cette position en s'appuyant, cette fois, sur le droit des marques : « *le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus* » (CJCE, 30 mars 2006, C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel).

Mais la jurisprudence sur le sujet va évoluer. Par un arrêt de sa chambre commerciale rendu le 28 février 2024, la Cour de cassation (n° 22-23833) a relancé le débat au sujet de la garantie d'éviction due par le cédant au cessionnaire : elle retient que « *la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute* ». La question de la recevabilité de l'action ayant été tranchée, se pose alors celle de la mise en oeuvre de l'article L. 714-6, b) du Code de la propriété intellectuelle, concernant la déchéance pour déceptivité. La Cour interroge la CJUE qui retient (CJUE, 18 déc. 2025, aff. C-168/24, PMJC SAS ; Concl. Av. gén. 27 mars 2025 : A. Folliard Monguiral, *Prop. industr.* févr. 2026, comm. 11) que la déchéance d'une marque constituée du patronyme d'un créateur de mode peut être prononcée si l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement peut avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque.