

Les pratiques et usages honnêtes en droit des marques

Jean-Luc PIOTRAUT,
MCF HDR en droit privé et
sciences criminelles à
l'Université de Lorraine,
Membre de l'Institut François
Gény,
Co-Directeur du D.U. en Droit
de la propriété intellectuelle à
la Faculté de Droit, Sciences
économiques et Gestion de
Nancy

La formule de Ripert est célèbre : « la transformation des devoirs moraux en obligations légales ne suffit pas à faire régner la justice »¹. Pourtant, par le recours à des *standards* de la propriété intellectuelle², le droit des marques en vient parfois à interroger l'honnêteté de pratiques ou d'usages en la matière.

La qualification même d'« usage honnête », quoi qu'ignorée du Code de la propriété intellectuelle (CPI), a ainsi été visée par la Cour de cassation à l'occasion de l'affaire *Buckfast*. Bien que constituant la dénomination usuelle de certaines variétés d'abeilles, le terme *Buckfast* avait en effet été enregistré, en 1981, comme marque française appliquée à des biens et services d'apiculture. Ayant constaté un usage non autorisé de celle-ci par un apiculteur, son propriétaire engagea à l'encontre de l'intéressé une action en contrefaçon. Par un arrêt en date du 6 octobre 2015, la Cour de Nancy a fait droit à cette demande. La décision va cependant être cassée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 5 juillet 2017, au motif que, visant seulement à indiquer l'espèce des abeilles en question dans le cadre d'une offre de transaction entre professionnels de l'apiculture, l'utilisation du signe était, en l'espèce, conforme aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » visés à l'article 6, §1 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques et, partant, insusceptible d'être interdite par le titulaire de la marque au moyen d'une action en contrefaçon³.

La Cour européenne de justice avait préalablement pris soin de préciser que cette « condition d'usage honnête constitue en substance (...) la même condition que celle posée par l'art. 17 de l'accord ADPIC »⁴, lequel autorise ses signataires à « prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers ». Pour la Haute juridiction, ces exceptions visent notamment à permettre à un tiers « d'utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer son nom commercial,

¹ G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, LGDJ, 4^{ème} éd., 1949, n° 157.

² V. J.-L. Bruguière (dir.), *Les standards de la propriété intellectuelle*, Série « La propriété intellectuelle autrement », Coll. Thèmes & Commentaires, Dalloz, 2018, 139 p.

³ Cass. com., 5 juill. 2017, Florent X. c. Dominique Y et a., n° 15-28.114, publié au *Bull. civ.*

⁴ CJCE, 16 nov. 2004, *Anheuser-Busch c. Budějovický Budvar, národní podnik*, aff. C-245/02, *Rec. p. I-11018*, point 82.

pourvu toutefois que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »⁵.

Dans le champ parallèle des dessins et modèles, il résulte de l'art. 20, §1, c) du règlement (CE) n° 2002/6 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires que, conjuguée à d'autres conditions⁶, la conformité aux « pratiques commerciales loyales » permet pareillement de faire échapper au monopole légal certaines reproductions non autorisées⁷. Par son arrêt *Nintendo*⁸, la CJUE a jugé que cette notion doit être interprétée de la même manière que celle d'« usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » concernant les marques, « en ce sens qu'elle constitue l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque »⁹.

S'agissant précisément du droit des marques, le législateur distingue différents types de pratiques et usages honnêtes (I), tandis que la jurisprudence européenne a, en particulier, été conduite à progressivement associer les pratiques et usages honnêtes aux fonctions de la marque (II).

I. – Les différents types de pratiques et usages honnêtes visés par le législateur en matière de marques

À côté de « l'usage honnête en matière industrielle et commerciale » (A), la réglementation des marques envisage d'autres expressions de l'usage honnête (B).

A. « L'usage honnête » de la marque d'autrui « en matière industrielle ou commerciale »

Condition de mise en œuvre d'une limitation des effets de la marque, « l'usage honnête en matière industrielle ou commerciale » est une notion juridique présente à la fois dans la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques¹⁰ et dans le règlement sur la marque de l'UE¹¹.

Le titulaire d'une marque est ainsi, dans certaines circonstances, privé de la faculté d'en interdire l'usage aux tiers « pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », expression venue remplacer la formule initiale – « pour autant que cet usage n'est pas fait à titre de marque » – figurant dans la proposition de première directive sur les

⁵ *Ibid.*, point 85.

⁶ À savoir l'absence de préjudice indûment porté à l'exploitation normale du dessin ou modèle et l'indication de la source.

⁷ Sont visés les « actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement ».

⁸ CJUE, 27 sept. 2017, *Nintendo c. BigBen Interactive*, aff. jtes C-24/16 et C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724, point 79.

⁹ V. CJCE, 23 fév. 1999, *BMW AG et BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik*, aff. C-63/97, *Rec.* p. I-925, point 61 ; 7 janv. 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co c. Putsch GmbH*, aff. C-100/02, *Rec.* p. I-710, point 24 ; 17 mars 2005, *The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c. LA-Laboratories Ltd Oy*, aff. C-228/03, *Rec.* p. I-2363, points 41 et 49 ainsi que disp., §2 ; 11 sept. 2007, *Céline SARL c. Céline SA*, aff. C-17/06, *Rec.* p. I-7060, point 33 ; 8 juill. 2010, *Portakabin Ltd et Portakabin BV c. Primakabin BV*, aff. C-558/08, *Rec.* p. I-6963, point 67.

¹⁰ V. art. 6, §1^{er} et 15, §2 de la 1^{ère} directive 89/104/CEE du 21 déc. 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, désormais art. 14, §2, 28, §4 et 29, §3 de la directive 2015/2436/UE du 16 déc. 2015 issue de la réforme dite « Paquet Marques ». La formule n'a cependant pas été reprise dans le Code français de la propriété intellectuelle.

¹¹ V. art. 12 et 64, §2 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 déc. 1993 sur la marque communautaire, respectivement devenus art. 14, §2 et 74, §2 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'UE.

marques¹². Pour la Commission, « la substitution a été opérée dans un souci de plus grande clarté »¹³, affirmation des plus discutables eu égard aux interrogations suscitée par l'expression finalement retenue.

Les considérants de la directive « marques » n° 2015/2436 et du règlement (UE) n° 2017/1001 font, expressément et dans les mêmes termes, le lien entre « l'usage honnête (du signe) en matière industrielle ou commerciale » et le « respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d'expression »¹⁴. La notion renvoie en effet à une sorte d'exception – mais entendue de manière très étroite – de *fair use*¹⁵ telle que développée par le droit d'auteur américain¹⁶. En Europe, l'argument est cependant assez rarement invoqué par les défendeurs à des actions en contrefaçon – lesquels ont plutôt tendance à asseoir leur défense sur la nullité de la marque litigieuse – peut-être parce que, sur la base d'une interprétation assez restrictive de « l'usage honnête » de la marque d'autrui « en matière industrielle ou commerciale », la jurisprudence, spécialement celle de la Cour européenne, semble plutôt réticente à faire droit à une telle défense¹⁷.

Par ses arrêts *BMW*¹⁸ et *Gillette*¹⁹, la CJCE a ainsi pu ajouter une précision à la définition de « l'usage honnête en matière industrielle ou commerciale », quand bien même l'utilité de celle-ci est discutable en pratique. Pour la Cour, cette expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque est « analogue à celle à laquelle est soumis le revendeur lorsqu'il emploie la marque d'autrui pour annoncer la revente de produits revêtus de cette marque ». Or, une telle formulation est très proche de celle employée en 1997 dans l'arrêt *Parfums Christian Dior*²⁰, quand bien même ladite affaire se focalisait sur la question de l'épuisement du droit de marque et que l'arrêt ne vise pas expressément l'expression « usage honnête ». S'agissant de produits de luxe et de prestige, la Cour y précise effectivement que le revendeur « ne doit pas agir d'une façon déloyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque »²¹.

1. Les applications de « l'usage honnête en matière industrielle ou commerciale »

L'exclusivité conférée par la marque – qu'elle soit nationale ou de l'UE – ne permet pas à son titulaire d'interdire à des tiers l'usage de signes ou d'indications « lorsque celui-ci est loyal et par conséquent conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »²². Aussi, tant la directive que le règlement prescrivent une limitation des droits conférés par la marque en ce qui concerne certains actes d'exploitation de celle-ci, fussent-ils non autorisés, dès lors que ces actes d'exploitation

¹² JOCE 1980, C 351. V. CJCE, *Gerolsteiner Brunnen*, préc., point 14.

¹³ V. CJCE, *Gerolsteiner Brunnen*, préc.

¹⁴ V. 27^{ème} considérant de la directive et 21^{ème} considérant du règlement. Les deux textes ajoutent que « l'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

¹⁵ Qu'on pourrait traduire par « usage équitable ».

¹⁶ V. par ex. Willam F. PATRY, *Patry on Fair Use*, New-York, Thomson Reuters, 10^{ème} éd., 2018, 1190 p.

¹⁷ V. not., outre l'arrêt *Buckfast* de la Cour de cassation (préc.), les décisions rendues par la CJCE/CJUE dans les affaires *BMW*, *Gerolsteiner Brunnen*, *Anheuser-Busch*, *Gillette*, *Céline* et *Portakabin* préc.

¹⁸ Point 61.

¹⁹ Point 41.

²⁰ CJCE, 4 nov. 1997, *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora BV*, aff. C-337/95, *Rec.* p. I-6034.

²¹ Point 45.

²² V. 27^{ème} considérant de la directive et 21^{ème} considérant du règlement.

sont faits « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». Est, à ce titre, spécialement visé l'usage, « dans la vie des affaires », du signe pour indiquer soit un nom ou une adresse, soit des caractéristiques d'un bien ou d'un service, soit encore la destination d'un produit ou d'un service²³.

a) *L'usage du signe pour indiquer un nom ou une adresse*

Aux termes de l'art. 6, §1, a) de la première directive « marques », l'usage honnête autorisait, sans plus de précision, l'indication par un tiers « de son nom et de son adresse ».

Par une déclaration conjointe, inscrite au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la directive, le Conseil de l'Union européenne et la Commission avaient certes entendu limiter l'application de la disposition au seul nom des personnes *physiques*²⁴. Dans son arrêt *Anheuser-Busch*, la CJCE considéra cependant que, ne trouvant aucune expression dans le libellé de la directive et ne préjugant pas de son interprétation par la Cour, la déclaration n'avait « pas de portée juridique »²⁵. Aussi l'exception prévue à l'art. 6, §1, a) de la directive fût-elle interprétée comme susceptible d'être « invoquée par un tiers afin de lui permettre d'utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer son nom commercial »²⁶. L'affaire *Céline* fournit ensuite à la Cour de Luxembourg l'occasion d'étendre l'application de la limitation réglementaire aux dénominations sociales²⁷.

La formulation *in fine* retenue par l'art. 14, §1, a) de la nouvelle directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 – reprise à l'identique à l'art. 14, §1, a) du nouveau règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 – clôt le débat : l'exception légale est désormais limitée à l'indication par un tiers de son nom ou de son adresse « lorsque ce tiers est une personne physique ».

Il est à noter que, nonobstant la primauté du droit de l'UE et dans l'attente de la très prochaine réforme du droit interne des marques²⁸, l'actuelle disposition figurant dans le Code français de la propriété intellectuelle se démarque à un double titre de la règle européenne. En effet, aux termes de l'art. L.713-6, a) dudit Code :

- la mise en œuvre de l'exception légale n'est d'abord pas subordonnée à l'« usage honnête en matière industrielle ou commerciale » mais à la « bonne foi » du tiers « employant son nom patronymique », quand bien même il paraît peu probable que l'interprétation des deux formules – « usage honnête en matière industrielle ou commerciale » et « bonne foi » – débouche, en l'occurrence, sur des solutions concrètes contradictoires ;
- l'enregistrement d'une marque par l'INPI ne fait ensuite « pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme (...) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (...) antérieure à l'enregistrement » et il laisse aux tiers de « bonne foi » la liberté de faire usage de leur « nom patronymique », formulation *a priori* exclusive de l'« adresse ». Ici

²³ V. art. 6, §1^{er} et 15, §2 de la 1^{ère} directive 89/104/CEE, désormais art. 14, §2, 28, §4 et 29, §3 de la directive 2015/2436/UE ainsi qu'art. 12 et 64, §2 du règlement (CE) n° 40/94, devenus respectivement art. 14, §2 et 74, §2 du règlement (UE) n° 2017/1001.

²⁴ V. CJCE, *Anheuser-Busch*, aff. C-245/02, préc., point 78.

²⁵ *Ibid.*, points 79 et 80.

²⁶ *Ibid.*, point 81.

²⁷ V. CJCE, *Céline*, préc., disp.

²⁸ V. art. 69 du projet de loi – dite *PACTE* – relatif à la croissance et la transformation des entreprises (NOR : ECOT1810669L).

la règle diverge clairement de la restriction – désormais opérée par le droit de l’UE – de l’exception aux seuls nom et adresse des personnes physiques.

b) *L’usage du signe pour indiquer des caractéristiques d’un bien ou d’un service*

Lorsqu’il est fait conformément aux « usages honnêtes en matière industrielle et commerciale », échappe pareillement à l’exclusivité conférée par la marque, l’usage, dans la vie des affaires :

« de signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci »²⁹.

La dénomination « *KERRY Spring* », au cœur de l’affaire *Gerolsteiner Brunnen* portée devant le juge européen, se réfère ainsi « à la provenance géographique de l’eau utilisée dans la production du produit concerné, le lieu où le produit est embouteillé, ainsi que le lieu d’établissement du producteur »³⁰.

L’affaire *Gillette* concernait, quant à elle, la légalité d’indications apposées sur les emballages des produits du revendeur³¹ – en l’espèce, des lames de rasoir – suivant lesquelles ceux-ci étaient d’une qualité similaire ou avaient des propriétés équivalentes à ceux couverts par les marques « *Gillette* » et « *Sensor* »³². Et pour la Cour, devra assurément être prise en considération au titre de la vérification de l’usage honnête « l’éventualité d’une présentation du produit commercialisé par le tiers comme étant d’une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage »³³ sans autorisation.

c) *L’usage du signe pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service*

Une troisième limite assignée aux prérogatives conférées par la marque tient à l’usage du signe, dans la vie des affaires, sous réserve d’être fait conformément aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » :

« pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée »³⁴.

Pour la Haute juridiction européenne, cette évocation des accessoires et pièces détachées « n’a été donnée par le législateur qu’à titre d’exemple, s’agissant d’une situation courante dans laquelle il est

²⁹ Art. 14, §1, b) de la directive et du règlement. Sous réserve, également, de conformité aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », ni les titulaires d’une marque collective de l’UE, ni, pour les États membres ayant choisi d’adopter le dispositif facultatif proposé par la directive, les titulaire d’une marque nationale collective ou d’une marque nationale de certification ne pourront interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce des signes ou indications servant à désigner la provenance géographique de produits ou services (v. art. 74, §2 du règlement ainsi que les art. 28, §4 et 29, §3 de la directive).

³⁰ V. CJCE, *Gerolsteiner Brunnen*, préc., point 20.

³¹ La société finlandaise *LA-Laboratories*.

³² Lesdites marques étant dès lors nécessairement reproduites sur les emballages des produits commercialisés par le défendeur.

³³ V. CJCE, *Gillette*, préc., point 48 et disp., §2.

³⁴ Art. 14, §1, c) de la directive et du règlement.

nécessaire d'utiliser une marque pour indiquer la destination d'un produit »³⁵. Doit dès lors relever de l'exception légale l'usage de la marque d'autrui en vue de désigner, « non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue »³⁶.

Par son arrêt *BMW*, la CJCE admet encore que :

« l'usage de la marque afin d'informer le public que l'annonceur répare et entretient les produits revêtus de cette marque constitue un usage indiquant la destination d'un service au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous c). En effet, à l'instar de l'usage d'une marque destiné à identifier les voitures auxquelles convient une pièce détachée non originale, l'usage en cause est fait pour identifier les produits qui sont l'objet du service rendu »³⁷.

A enfin pu être source d'incertitude la question de savoir si l'affichage de la marque d'autrui comme mot-clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet était susceptible de s'apparenter à un usage de marque nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service. La Cour de justice a été confrontée à une telle situation dans l'affaire de la marque *Portakabin*, reproduite sans autorisation sur la toile – par une société Primakabin – en tant que mot clé pour des liens promotionnels³⁸. Son analyse la conduit à conclure que les annonceurs ne sauraient en principe se prévaloir de l'exception. « Il incombe toutefois à la juridiction nationale de vérifier, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, s'il n'y a effectivement aucun usage (...) qui puisse être considéré comme ayant été fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »³⁹.

2. L'appréciation de « l'usage honnête en matière industrielle ou commerciale »

La conformité de l'emploi d'un signe aux « usages honnêtes en matière industrielle et commerciale » est, pour la Haute juridiction européenne, « le *seul*⁴⁰ critère d'appréciation »⁴¹ mentionné dans la directive « marques ». C'est dire que l'appréciation de l'« honnêteté » constitue un critère déterminant dans la mise en œuvre des exceptions aux effets de la marque prévues par la réglementation européenne.

Or, si, s'agissant d'une question de fait, cette appréciation est normalement portée par les juridictions nationales⁴² « en fonction des circonstances propres à chaque espèce »⁴³, des « directives » d'interprétations leur sont cependant fournies par la CJUE au travers de la jurisprudence issue des nombreux renvois préjudiciels en interprétation intervenus en la matière.

³⁵ V. CJUE, *Portakabin*, préc., point 63.

³⁶ V. CJCE, *Gillette*, préc., points 32 et 53 ainsi que disp., §3.

³⁷ V. CJCE, *BMW*, préc., point 59.

³⁸ L'affaire concernait le secteur des bâtiments mobiles (not. abris de chantier et bureaux temporaires).

³⁹ V. CJUE, *Portakabin*, préc., point 72.

⁴⁰ C'est nous qui soulignons.

⁴¹ V. CJCE, *Gerolsteiner Brunnen*, préc., point 24 et *Anheuser-Busch*, préc., point 82.

⁴² V. CJCE, *Gerolsteiner Brunnen*, préc., points 26 et 27 ; *Anheuser-Busch*, préc., point 84 ; *Céline*, préc., point 35. V. aussi, dans le champ parallèle des dessins et modèles, CJUE, *Nintendo*, préc., point 81.

⁴³ V. CJCE, *Gillette*, préc., points 46 et 52 ainsi que *Portakabin*, préc., points 70, 82 et disp., §2.

À cet égard, la première prescription faite au juge national est de procéder à une « appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes »⁴⁴. Approfondissant son analyse, le juge européen s'est ensuite tout à la fois attaché à préciser les facteurs à retenir pour évaluer l'honnêteté de l'usage et à dresser une liste de pratiques commerciales peu susceptibles d'être considérées comme honnêtes.

a) *Les facteurs à retenir pour évaluer l'honnêteté de l'usage*

Si les précisions qu'elle a fournies concernent principalement ce qui ne constitue *pas* un usage honnête, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union a en premier lieu, par son arrêt *Gerolsteiner Brunnen*, estimé inopérants aux fins de l'examen du critère de conformité aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », d'une part, le *type* d'usage d'une indication relative à la provenance géographique d'un produit et, d'autre part, le risque de *confusion auditive* entre une marque verbale enregistrée dans un État membre et une indication de provenance géographique d'un autre État membre.

Le juge allemand avait en effet, dans cette affaire, saisi la CJCE de la question de savoir si la limitation réglementaire des effets de la marque s'appliquait même lorsque le tiers faisait usage d'indications relatives à la provenance géographique du produit « à la manière d'une marque »⁴⁵, un tel usage étant dès lors susceptible de constituer un élément à prendre en compte⁴⁶.

Sur la base des travaux préparatoires de la 1^{ère} directive « marques », la Cour considère d'abord qu'une expression telle que « à la manière d'une marque » n'est pas « appropriée pour déterminer la portée »⁴⁷ de la limitation légale instituée. Elle ajoute qu'aucune distinction ne saurait être opérée entre les types d'usage possibles des indications visées par la directive : « pour qu'une telle indication entre dans le champ d'application (de ladite directive), il suffit qu'il s'agisse d'une indication relative à l'une des caractéristiques qui y sont énumérées, comme la provenance géographique »⁴⁸.

Dans la mesure où la grande diversité linguistique au sein de l'Union accroît les possibilités de similitudes phonétiques, est pareillement jugé inopérant – pour en inférer une absence d'usage honnête – le seul fait qu'il existe « un risque de confusion auditive » entre une marque verbale enregistrée dans un État membre et une indication de provenance géographique d'un autre État membre⁴⁹.

La CJCE s'est, en second lieu, attelée à la détermination de quatre éléments pertinents au regard de la qualification d'« usage honnête en matière industrielle ou commerciale » :

- Le premier est la « présentation globale du produit commercialisé » par le tiers, utilisateur non autorisé du signe protégé⁵⁰, laquelle présentation procèdera notamment des « conditions dans lesquelles la marque dont le tiers n'est pas le

⁴⁴ V. CJCE, not. *Gerolsteiner Brunnen*, préc., point 26 ; *Anheuser-Busch*, préc., point 84 ; *Céline*, préc., point 35 ainsi que CJUE, *Portakabin*, préc., point 71. L'arrêt *Nintendo* (préc., point 81) prescrit pour sa part au juge de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour vérifier « le respect de la condition relative à la compatibilité des actes de reproduction effectués à des fins d'illustration avec les pratiques commerciales loyales »).

⁴⁵ CJCE, *Gerolsteiner Brunnen*, préc., point 10.

⁴⁶ *Ibid.*, point 11, §2.

⁴⁷ *Ibid.*, point 15.

⁴⁸ *Ibid.*, point 19.

⁴⁹ *Ibid.*, point 25.

⁵⁰ V. CJCE, *Gillette*, préc., point 46, ainsi que, en matière de dessins et modèles, CJUE, *Nintendo*, préc., point 81.

titulaire est mise en évidence »⁵¹, des « conditions dans lesquelles est faite la différence entre cette marque et la marque ou le signe du tiers »⁵² ainsi que de « l'effort fait par ce tiers pour s'assurer que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont il n'est pas le titulaire de la marque »⁵³. Dans le cas où sont en cause des boissons embouteillées, la détermination de la présentation globale du produit passera en particulier par la prise en compte de la forme et de l'étiquetage de la bouteille⁵⁴.

- Le deuxième élément à considérer est la mesure dans laquelle l'usage du signe par le tiers pourra être compris par le public visé (ou à tout le moins une partie significative de celui-ci) comme indiquant un lien entre les produits ou les services du tiers et le titulaire de la marque ou d'une personne habilitée à utiliser la marque⁵⁵.
- Le troisième élément pertinent tient à la conscience que devrait avoir le tiers de l'établissement par le public d'un tel lien entre ses produits et le titulaire de la marque (ou une personne habilitée à utiliser la marque)⁵⁶.
- Le quatrième tient enfin au profit que pourrait tirer le tiers de la renommée de la marque pour la commercialisation de ses propres produits ou services⁵⁷.

b) *Les pratiques commerciales peu susceptibles d'être considérées comme honnêtes*

Sans aller jusqu'à tracer une ligne de partage claire entre celles jugées honnêtes et les autres, la Haute juridiction européenne n'en a pas moins identifié une série de pratiques *a priori* non conformes aux usages loyaux du commerce.

S'il n'est pas nécessairement exclu de la qualification de « pratique honnête en matière industrielle et commerciale », l'usage de la marque d'autrui comme mot-clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet fait, pour ce qui le concerne, l'objet d'une certaine méfiance de la part des juges luxembourgeois. Dès lors, en effet, que c'est lui qui, en toute connaissance de cause, a « sélectionné un mot clé correspondant à une marque d'autrui (...), a rédigé l'annonce et a (...) déterminé la présentation de celle-ci »⁵⁸, « il est peu probable que l'annonceur puisse sérieusement

⁵¹ CJCE, *Gillette*, préc., point 46.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ CJCE, *Gerolsteiner Brunnen*, préc., point 26, et *Anheuser-Busch*, préc., point 84.

⁵⁵ CJCE, *Anheuser-Busch*, préc., point 83 et *Céline*, préc., point 34. A également pu être mis en exergue la possible association par le public entre les produits du tiers et ceux du titulaire de la marque ou d'une personne habilitée à utiliser cette dernière (v. not. CJUE, *Portakabin*, préc., points 67 et 70).

⁵⁶ CJCE, *Anheuser-Busch*, préc., point 83, *Céline*, préc., point 34 et CJUE, *Portakabin*, préc., point 67.

⁵⁷ V. CJCE, *Anheuser-Busch*, préc., point 83 et *Céline*, préc., point 34. Il a en outre pu arriver à la Cour de combiner ce dernier facteur à celui tiré de la possible perception par le public d'un lien entre les produits ou services du tiers et le titulaire de la marque. V., en ce sens, CJCE, 27 nov. 2008, *Intel Corp. c. CPM United Kingdom*, aff. C-252/07, *Rec. p. I-8823*, précisant qu'à défaut d'établissement, dans l'esprit du public, d'un lien entre les deux marques, l'usage de la marque postérieure ne serait pas susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure (points 30 et 31).

⁵⁸ CJUE, *Portakabin*, préc., point 70.

affirmer ne pas avoir été conscient de l'ambiguïté (...) suscitée par son annonce »⁵⁹. Il ne saurait donc, « en règle générale⁶⁰, se prévaloir de l'exception »⁶¹ légale.

Les pratiques suivantes, en matière de marques⁶², seront en revanche systématiquement jugées non conformes aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »⁶³ :

- l'usage non autorisé de la marque « fait d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque »⁶⁴ ;
- l'usage non autorisé affectant « la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée »⁶⁵ ;
- l'usage non autorisé entraînant « le discrédit ou le dénigrement de la marque »⁶⁶ ;
- la présentation, par le tiers revendeur, de « son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire »⁶⁷.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ C'est nous qui soulignons.

⁶¹ CJUE, *Portakabin*, préc., point 72 et disp.

⁶² Dans le champ des dessins et modèles, il résulte en outre de l'arrêt *Nintendo* (préc., point 80) qu'un « acte de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement des dessins ou des modèles protégés n'est pas conforme aux pratiques commerciales loyales (...) lorsque le tiers, qui souhaite se prévaloir de la limitation prévue à cette disposition dans le contexte de la commercialisation de produits qui s'emploient conjointement avec des produits correspondant à des dessins ou à des modèles protégés, viole les droits conférés au titulaire du dessin ou du modèle ».

⁶³ CJCE, *Gillette*, préc., points 42 et 49 ainsi que disp., §2.

⁶⁴ V. encore CJCE, arrêts *BMW*, préc., point 51 et *Gillette*, préc., points 42 et 49 ainsi que disp., §2. En dehors du champ des marques, il résulte également du point 80 de l'arrêt *Nintendo* (préc.) qu'un « acte de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement des dessins ou des modèles protégés n'est pas conforme aux pratiques commerciales loyales, (...) lorsqu'il est réalisé d'une manière telle qu'il donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire des droits conférés par lesdits dessins ou modèles ». Est, au demeurant, interrogeable la cohérence de cette approche – qui écarte purement et simplement la qualification d'« usage honnête » dès lors que l'usage de la marque (ou du dessin ou modèle) donne l'impression d'un lien commercial avec le titulaire de celle-ci (ou de celui-là) – avec la formulation retenue dans les arrêts *Anheuser-Busch*, *Céline* et *Portakabin* (précités), aux termes desquels la possibilité d'un tel « lien entre les produits ou services du tiers et le titulaire de la marque » constitue un *facteur d'évaluation* de l'usage honnête (ce dernier devant en effet être « apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle (...) l'usage de son nom par le tiers est compris par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme indiquant » un tel lien (arrêt *Céline*, point 34). Une conciliation entre ces deux conceptions est cependant susceptible d'être inférée :

- d'une part de ce que la jurisprudence *BMW* et *Gillette* vise un lien commercial « interpersonnel » – entre le tiers, utilisateur non autorisé, « et le titulaire » de la marque (ou du dessin ou modèle) – tandis que les arrêts *Anheuser-Busch*, *Céline* et *Portakabin* se focalisent sur le possible lien « entre les produits du tiers et le titulaire de la marque » (arrêts *Anheuser-Busch*, point 83, et *Céline*, point 34), voire « entre les produits du tiers et ceux du titulaire de la marque » (arrêt *Portakabin*, point 67) ;

- d'autre part de ce que, à l'instar de la solution issue de la jurisprudence *BMW* et *Gillette*, l'application du facteur d'évaluation posé dans les arrêts *Anheuser-Busch*, *Céline* et *Portakabin* conduira, le plus souvent, le juge saisi à rejeter la qualification d'« usage honnête » au seul vu de la possible perception d'un tel lien par le public.

⁶⁵ V., en matière de marques, les arrêts *BMW* (préc., point 52) et *Gillette* (préc., points 43 et 49 ainsi que disp., §2) et, en matière de dessins et modèles, l'arrêt *Nintendo* (préc., point 80). Un raisonnement similaire à celui développé ci-dessus à propos du possible « lien commercial » peut être mené autour de la question de l'effet du profit que le tiers est en mesure de tirer de la renommée de la marque exploitée sans autorisation pour la commercialisation de ses produits ou services : exclusion de la qualification d'« usage honnête » ou facteur d'évaluation de ladite qualification (ainsi que cela semble ressortir du point 83 de l'arrêt *Anheuser-Busch* et du point 34 de l'arrêt *Céline*) ?

⁶⁶ V. à nouveau CJCE, arrêt *Gillette*, préc., points 44 et 49.

⁶⁷ *Ibid.*, points 45 et 49.

B. Les autres expressions de l'usage honnête en matière de marques

Outre « l'usage honnête en matière industrielle et commerciale » *stricto sensu*⁶⁸, l'honnêteté est, en matière de marques, susceptible de tenir à l'absence de « profit indûment tiré », et « sans juste motif », du caractère distinctif ou de la renommée de la marque d'autrui, à l'absence de « mauvaise foi » du déposant ou encore au caractère non frauduleux de la demande d'enregistrement⁶⁹.

1. L'absence de profit indûment tiré, et sans juste motif, du caractère distinctif ou de la renommée de la marque d'autrui

L'absence d'honnêteté dans l'usage de la marque d'autrui peut être source d'un élargissement de la protection conférée aux marques renommées⁷⁰, les textes européens inférant précisément cette absence d'honnêteté du profit, sans « juste motif », « indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée » de ladite marque d'autrui. L'élargissement est alors susceptible de prendre deux formes :

- d'une part, le refus ou la nullité des marques identiques ou similaires postérieures, quand bien même elles s'appliqueraient à des produits ou des services non similaires à ceux couverts par la marque antérieure⁷¹ ;
- d'autre part, la faculté du titulaire d'une telle marque d'interdire à tout tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire, même pour des produits ou des services non similaires à ceux couverts par la marque⁷².

⁶⁸ Il a déjà été signalé que l'art. L.713-6, *a*) du CPI subordonne formellement à la « bonne foi » – en lieu et place de l'« usage honnête en matière industrielle et commerciale » mentionné par la directive européenne – la liberté laissée aux tiers de faire usage d'un signe similaire à une marque pour indiquer leur nom (*v. supra*).

⁶⁹ S'accorde en revanche mal avec la qualification d'« usage honnête » le refus (ou la nullité), inscrit aux art. 3, §1, *d*) de la directive 89/104 et 4, §1, *d*) de la directive 2015/2536, des marques « composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels (...) dans les habitudes *loyales* et constantes du commerce » (c'est nous qui soulignons).

⁷⁰ La marque renommée a été définie par la Cour de justice comme une marque enregistrée qui est « connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle » (CJCE, 14 sept. 1999, *General Motors Corp. c. Yplon SA*, aff. C-375/97, *Rec.* p. I-5421, points 26 et 31 ainsi que *disp.*).

⁷¹ *V. les art. 4, §4 de la directive 89/104/CEE, 5, §3 de la directive 2015/2436/UE ainsi que 8, §5 des règlements (CE) n° 40/94 et (UE) n° 2017/1001. La différence essentielle entre les deux directives tient à ce que la première est source d'une simple faculté laissée, à cet égard, aux États membres, tandis que la seconde rend la règle impérative. Pour une application jurisprudentielle de la règle à une marque nationale, v. CJCE, 27 nov. 2008, Intel, aff. C-252/07, préc., point 26.*

⁷² *V. les art. 5, §2 de la directive 89/104 et 10, §2, c) de la directive 2015/2436 ainsi que l'art. 9, §1, c) du règlement (CE) n° 40/94 et du règlement (UE) n° 2017/1001. À l'instar de l'élargissement de la protection au travers du refus ou de la nullité des marques identiques ou similaires postérieures (v. supra), la différence entre les deux directives tient au passage du caractère facultatif de la règle inscrite dans la première (V. not. CJCE, 9 janv. 2003, *Davidoff & Cie SA et Zino Davidoff SA c. Gofkid Ltd*, aff. C-292/00, *Rec.* p. I-410, point 18 ainsi que 25 janv. 2007, *Adam Opel AG c. Autec AG*, aff. C-48/05, *Rec.* p. I-1017, point 33) à un caractère obligatoire en application de la seconde. La règle a fait l'objet d'un nombre important d'applications jurisprudentielles. V. not., à cet égard, CJCE, 22 juin 2000, *Marca Mode CV c. Adidas AG et Adidas Benelux BV*, aff. C-425/98, *Rec.* p. I-4861, point 36 et 23 oct. 2003, *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux c. Fitnessworld Trading Ltd*, aff. C-408/01, *Rec.* p. I-12537, point 27 ; 10 avril 2008, *Adidas et Adidas Benelux c. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV et Vendex KBB Nederland BV*, aff. C-102/07, *Rec.* p. I-2464, point 40 ; 18 juin 2009, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd et Starion International Ltd*, aff. C-487/07, *Rec.* p. I-5185, point 34 ; 6 fév. 2014, *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, aff. C-65/12, point 33, *Comm. com. électr.* 2014, comm. 45, obs. Chr. Caron ; *Prop. industr.* n° 3, mars 2014, comm. 21, obs. A. Folliard-Monguiral ; LEPI, 1^{er} avril 2014, n° 4, p. 5, obs. J.-P. Clavier.*

Une telle formule ne pouvait manquer d'appeler des précisions jurisprudentielles sur la signification à donner aux deux notions employées, à savoir le « profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque » d'autrui et le « juste motif de l'usage du signe » identique ou similaire à la marque d'autrui.

a) *Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque*

Outre le risque d'être déclaré non conforme aux usages honnêtes « en matière industrielle et commerciale »⁷³, est susceptible de donner lieu à une interdiction *per se* – ou de conduire à un refus d'enregistrement à titre de marque distincte – l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque d'un tiers, dès lors que cet usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci⁷⁴.

La première précision apportée par la Haute juridiction européenne à ce titre est que, s'il peut certes conduire à la qualification de profit « indu », le risque de confusion n'y est cependant pas nécessairement subordonné⁷⁵ : l'usage d'un signe similaire à une marque renommée sera en effet passible de condamnation – à raison d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque – dès lors que, compte tenu du degré de similitude entre la marque et le signe, « le public concerné établit un lien entre le signe et la marque »⁷⁶.

Par ses décisions *Spa-Finders*⁷⁷ et *VIPS*⁷⁸, le TPICE a ensuite entendu le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque comme englobant « les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation »⁷⁹. Les arrêts *L'Oréal e.a.* et *Interflora* ont encore donné à la Cour l'occasion de considérer comme source de profit « indu » le fait pour un tiers de se placer « dans le sillage » d'une marque renommée⁸⁰ « afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque »⁸¹.

⁷³ V. *supra* (au vu not. de CJCE, *Gillette*, préc., points 42 et 49 ainsi que disp., §2).

⁷⁴ V. directive 89/104/CEE, art. 4, §4, a) et 5, §2 préc.

⁷⁵ V. not. CJCE, 22 juin 2000, *Marca Mode*, aff. C-425/98, préc., point 36 ; 23 oct. 2003, *Adidas-Salomon*, aff. C-408/01, préc., points 27 et 29 ; 10 avril 2008, *Adidas*, aff. C-102/07, préc., point 41 ainsi que 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, aff. C-487/07, préc., point 36.

⁷⁶ CJCE, 23 oct. 2003, *Adidas-Salomon*, préc., point 31 et disp., §2 ainsi que , *L'Oréal e.a.*, préc., point 36. V. encore Trib. UE, 11 déc. 2014, *Coca-Cola c. OHMI et Mitico*, aff. T-480/12, ECLI:EU:T:2014:1062, point 26. La solution a été reprise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt n° 14-29.414, *Sté Maisons du monde c. Sté Gifi et a.*, en date du 12 avr. 2016, *JurisData* n° 2016-007015.

⁷⁷ V. TPICE, 25 mai 2005, *Spa Monopole c. OHMI et Spa-Finders Travel Arrangements Ltd*, aff. T-67/04, *Rec.* p. II-1829, point 51 (renvoyant d'ailleurs expressément aux conclusions de l'avocat général, M. Jacobs, sous l'arrêt *Adidas*, préc.).

⁷⁸ V. TPICE, 22 mars 2007, *Sigla SA c. OHMI et Elleni Holding BV*, aff. T-215/03, *Rec.* p. II-719, point 40.

⁷⁹ Le Tribunal précisant, dans la seconde de ces décisions (précision reprise à l'identique au point 82 de l'arrêt rendu, le 11 déc. 2014 par le Trib. UE dans l'affaire *Coca-Cola c. OHMI et Mitico*, aff. 480/12, préc.) que ledit parasitisme tiendra au « risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée ».

⁸⁰ V. CJCE, 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, aff. C-487/07, préc., point 49 et disp., §1, ainsi que CJUE, *Interflora c. Marks & Spencer Plc et Flowers Direct Online Ltd*, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Rec.* p. I-8625, point 89.

⁸¹ *Ibid.*

A encore été souligné le fait que, pour « déterminer si l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il y a lieu de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés »⁸².

Au-delà de sa définition, la charge de la preuve du « profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque » pèse en tout état de cause sur les épaules du titulaire de ladite marque⁸³, quand bien même il est possible de fonder une telle preuve « sur des probabilités »⁸⁴.

b) *Le juste motif de l'usage du signe*

La notion de « juste motif » – légitimant que l'on fasse usage d'un signe identique ou similaire à la marque d'autrui – est, pour ce qui la concerne, au cœur de l'affaire *Red Bull* soumise à la Cour de justice de l'UE⁸⁵.

L'affaire était née de l'action intentée aux Pays-Bas par le titulaire de la marque renommée de boissons, « *Red Bull* », en vue d'obtenir la cessation de l'usage, par un dénommé de Vries, de la dénomination « *The Bulldog* » pour la production et la commercialisation de boissons énergisantes sur le territoire du Benelux. Pour sa défense, l'intéressé faisait valoir sa bonne foi – constitutive, selon lui, d'un « juste motif » – dans l'utilisation, antérieure au dépôt de la marque du demandeur, de cette dénomination comme nom commercial d'une activité de services de restauration, d'hôtellerie et de débit de boissons.

Pour la Cour, le « juste motif » ne se limite pas à « des raisons objectivement impérieuses » tendant à régler un conflit entre une marque renommée et un signe similaire dont l'usage est antérieur : il peut également se rattacher « aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée »⁸⁶ en vue de « trouver un équilibre entre les intérêts » respectifs du titulaire de la marque renommée et du tiers utilisateur du signe⁸⁷. De fait, outre l'implantation et la réputation dont jouit le signe considéré auprès du public concerné⁸⁸, il convient, pour l'appréciation de ce « juste motif », de prendre en considération l'intention de l'utilisateur du signe⁸⁹, autrement dit sa « bonne foi »⁹⁰, en vue de l'appréciation de laquelle la juridiction nationale doit tenir compte de trois facteurs⁹¹ :

- « l'implantation et (...) la réputation dudit signe auprès du public concerné » ;

⁸² Trib. UE, 7 déc. 2017, *Coca-Cola c. EUIPO et Mitico*, aff. T-61/16, ECLI:EU:T:2017:877, point 66.

⁸³ CJUE, 6 fév. 2014, *Leidseplein Beheer BV et Hendrikus de Vries c. Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV*, aff. C-65/12, préc., point 44 ainsi que Trib. UE, 7 déc. 2017, *Coca-Cola c. EUIPO et Mitico*, aff. T-61/16 préc., point 67.

⁸⁴ V. TPICE, 22 mars 2007, *Sigla*, aff. T-215/03, préc., point 25 ainsi que Trib. UE, 7 déc. 2017, *Coca-Cola c. EUIPO et Mitico*, préc., point 67.

⁸⁵ Préc.

⁸⁶ Point 45.

⁸⁷ Point 46.

⁸⁸ Point 54.

⁸⁹ Point 55.

⁹⁰ V. point 60 et disp., admettant expressément que « l'usage fait (...) de bonne foi » constitue un élément du « juste motif ».

⁹¹ Point 60 et disp.

- le « degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originellement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée »⁹² ;
- « la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque ».

Aux termes de ses arrêts *Intel* et *Red Bull*, la Haute juridiction européenne a en outre considéré que le « juste motif » n'est d'aucune utilité pour l'appréciation judiciaire du profit « indu » : c'est seulement *après* avoir, le cas échéant, caractérisé ce dernier qu'il est loisible au juge d'examiner l'éventuelle exception de « juste motif » de l'usage de la marque soulevée par le défendeur⁹³. Il est à relever que, nonobstant l'absence de référence faite par le Code de la propriété intellectuelle à l'exception de « juste motif »⁹⁴, cette interprétation a été retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation française dans son arrêt *Taittinger*⁹⁵.

À l'instar de celle du profit « indu », la charge de la preuve du « juste motif » pèse sur les épaules de celui qui l'invoque au soutien de sa défense, en l'occurrence le tiers ayant fait un usage non autorisé d'un signe similaire à une marque renommée⁹⁶ ou titulaire d'une marque voisine postérieure⁹⁷.

2. L'absence de « mauvaise foi » du déposant de la demande d'enregistrement de la marque

La « mauvaise foi » de la personne qui dépose une demande de marque est susceptible d'entraîner différentes conséquences.

La directive « marques » autorise d'abord les États membres à faire de la « mauvaise foi » du déposant, le cas échéant au vu du seul risque de confusion avec une marque étrangère, une cause de refus d'enregistrement ou de nullité des marques nationales⁹⁸.

En application du règlement sur la marque de l'UE, la « mauvaise foi » lors du dépôt constitue ensuite une cause de nullité absolue des marques « communautaires », nullité constatée par l'Office européen d'Alicante, si une demande en ce sens lui est soumise, ou par la juridiction saisie d'une demande

⁹² Le point 56 associe audit degré de proximité « la chronologie du premier usage (du) signe pour un produit identique à celui de (la) marque et (...) l'acquisition par la même marque de sa renommée ».

⁹³ V. CJCE, 27 nov. 2008, *Intel*, aff. C-252/07, préc., point 39 et CJUE, 6 fév. 2014, *Red Bull*, préc., point 44.

⁹⁴ Mais les juges des États membres sont néanmoins tenus d'interpréter leur droit national à la lumière des directives européennes. En outre, s'il ne fait pas expressément référence au « profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque », l'art. L.713-5 du Code français de la propriété intellectuelle subordonne un semblable élargissement de la protection conférée à la marque renommée à une « exploitation injustifiée de cette dernière », qualification assurément très voisine de celle retenue par la directive...

⁹⁵ Cass. com., 10 juill. 2018, *Virginie Taittinger c. Sté Taittinger et Société MJA*, n° 16-23.694, FS-PB, publié au *Bull. civ.* (la défenderesse, Virginie Taittinger, invoquait le « juste motif » pour réfuter l'atteinte à la renommée de la marque de champagne « *Taittinger* » qu'aurait entraîné le dépôt de la marque verbale française « *Virginie T.* » pour désigner divers produits – dont le vin de Champagne – et la mention de son nom patronymique sur le site internet qu'elle exploitait).

⁹⁶ V. CJUE, 6 fév. 2014, *Red Bull*, préc., point 44.

⁹⁷ V. CJCE, 27 nov. 2008, *Intel*, préc., point 39.

⁹⁸ V. art. 3, §2, *d*) et 4, §4, *g*) de la directive 89/104 ainsi qu'art. 4, §2, *d*) et 5, §4, *c*) de la directive 2015/2436. Le législateur français n'ayant pas adopté cette faculté (et le projet de loi *PACTE* n'envisageant nul changement à cet égard), l'INPI ne saurait se fonder sur la « mauvaise foi » du déposant pour refuser l'enregistrement d'une marque.

reconventionnelle à l'occasion d'une action en contrefaçon⁹⁹. Selon les dispositions nationales en vigueur, elle peut également être source d'une extension du champ de la rétroactivité de la déchéance ou de la nullité des marques communautaires, en vue d'une meilleure réparation des préjudices éventuellement causés par le prononcé des déchéance ou nullité¹⁰⁰.

La « mauvaise foi » du déposant prive encore l'intéressé de la faculté d'invoquer l'extinction de certaines actions judiciaires susceptibles d'être engagées à son encontre nonobstant l'écoulement de délais légaux, à savoir :

- la forclusion par tolérance si le titulaire d'une antériorité agit en nullité ou s'oppose à l'usage de ladite marque¹⁰¹,

et

- la prescription, devant une juridiction française, de l'action en revendication de la propriété d'une marque déposée frauduleusement ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle¹⁰² ainsi que la prescription de l'action en nullité de l'enregistrement d'une marque notoire appartenant à autrui¹⁰³.

S'agissant de son application jurisprudentielle, la question de la « mauvaise foi » s'est notamment posée dans l'affaire *Lindt*¹⁰⁴, relative à des lapins en chocolat fabriqués et commercialisés, spécialement en Autriche, par de nombreuses entreprises. Ayant fait enregistrer une marque communautaire représentant un tel lapin recouvert d'un papier d'emballage doré assorti de diverses couleurs et inscriptions, le célèbre chocolatier suisse *Lindt & Sprüngli* engagea une action en contrefaçon de ladite marque à l'encontre d'un de ses concurrents autrichiens, Franz Hauswirth, qui proposait à la vente des produits de forme et de couleurs similaires. Pour sa défense, l'intéressé présenta, en particulier, une demande reconventionnelle en nullité de la marque de son adversaire au motif que, nécessairement conscient de la vivacité de la concurrence sur ce marché, le chocolatier helvète était de « mauvaise foi » lors du dépôt de sa demande d'enregistrement de la marque. La CJCE a ainsi été amenée à déterminer les critères susceptibles de caractériser la « mauvaise foi » du déposant d'une demande d'enregistrement de marque¹⁰⁵.

⁹⁹ V. art. 51, §1, *b*) du règlement (CE) n° 40/94 et 59, §1, *b*) du règlement (UE) n° 2017/1001.

¹⁰⁰ V. art. 54, §3 du règlement (CE) n° 40/94 et 62, §3 du règlement (UE) n° 2017/1001.

¹⁰¹ V. l'art. 9, §1 des directives 89/104 et 2015/2436, les art. L.716-5, al. 4 et L.717-3, al. 1^{er} du CPI, les art. 53, §§1 et 2 et l'art. 107, §2 du règlement (CE) n° 40/94 ainsi que les art. 61, §§1 et 2 et l'art. 138, §2 du règlement (UE) n° 2017/1001. L'art. L.714-3, al. 3 du CPI ajoute que l'action, formée par le titulaire d'un droit antérieur, en nullité d'une marque à raison de l'indisponibilité du signe est irrecevable « si la marque a été déposée de bonne foi » et son usage toléré « pendant cinq ans ».

¹⁰² V. art. L.712-6, al. 2 du CPI. Ayant à interpréter cette disposition dans l'affaire *Cocofrigo*, la Cour de cassation (Cass. com., 14 déc. 2010, *Sté C&I c. Sté Tavola SPA*, *Bull. civ. IV*, n° 203) a jugé que la mauvaise foi, qui s'apprécie « au moment du dépôt » et au vu de « l'ensemble des circonstances » de celui-ci, « ne pouvait se déduire de la seule existence de relations commerciales entre les parties », autrement dit de la seule connaissance des droits du tiers. En l'espèce, l'éviction de la mauvaise foi trouvait à se fonder sur la motivation de l'entreprise à l'origine du dépôt litigieux : loin de vouloir nuire à son partenaire, titulaire de la marque antérieure, elle avait procédé au dépôt « pour empêcher un tiers de lancer sur le marché une copie du produit » tout en proposant audit partenaire « de lui céder les droits sur la marque internationale contre le seul remboursement des frais d'enregistrement ».

¹⁰³ V. art. L.714-4 du CPI.

¹⁰⁴ CJCE, 11 juin 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Franz Hauswirth GmbH*, aff. C-529/07, *Rec. p. I-4893*.

¹⁰⁵ La Cour de cassation française avait, pour sa part, déjà pu déduire la mauvaise foi du déposant de relations d'affaires préalablement entretenues par les parties à l'occasion d'une opération de communication commune (v. Cass. com., 20 fév. 2007, *Sté Brasserie Fischer c. Sté Atari Europe*, n° 05-10462, *PIBD* 2007 III. 275).

Pour la Cour européenne, la juridiction nationale, doit, aux fins de l'appréciation de la « mauvaise foi », prendre en considération « tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande »¹⁰⁶, facteurs incluant notamment :

- « le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise (...) un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé »¹⁰⁷ ;
- « l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe »¹⁰⁸ ;
- « le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé »¹⁰⁹.

Sont également, mais seulement à titre facultatif, susceptibles d'être pris en compte par le juge « la nature de la marque »¹¹⁰ en cause, « le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande »¹¹¹ de même que l'éventuelle intention du déposant « d'empêcher un tiers de commercialiser un produit »¹¹², par exemple, en déposant sa demande d'enregistrement, non en vue d'utiliser la marque, mais pour « empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché »¹¹³.

3. Le caractère non frauduleux de la demande d'enregistrement de la marque

Indissociable d'une forme d'honnêteté du dépôt de marque, le caractère non frauduleux de la demande d'enregistrement tiendra d'abord au choix d'un signe ne débouchant pas sur une marque jugée « déceptive », encore appelée marque « trompeuse » ou, parfois, « frauduleuse »¹¹⁴. Encourent dès lors l'annulation, voire le refus d'enregistrement, les marques « de nature à tromper le public »¹¹⁵, notamment « sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »¹¹⁶.

¹⁰⁶ Point 53. La formule a été reprise par la Cour de Paris dans son arrêt *Outlaw* en date du 7 oct. 2016 (*PIBD*, 2016, III, 921). La « bonne foi » étant, conformément à l'art. 2268 du Code civil, « toujours présumée », la Cour de cassation s'est en outre fondée sur l'obligation faite au juge du fond de motiver ses décisions pour casser un arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé une marque sans préciser en quoi le déposant était « de mauvaise foi en procédant au dépôt » (v. Cass. com., 8 fév. 2017, *Sté Christian Lacroix c. Christian X., Sté SICIS et a.*, *JurisData* n° 2017-002004).

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Point 50.

¹¹¹ Point 51.

¹¹² Point 43.

¹¹³ Point 44 (le point 50 précisant à cet égard que, « dans le cas où le signe concerné consiste en la forme et la présentation d'ensemble d'un produit, l'existence de la mauvaise foi du demandeur pourrait être établie plus facilement lorsque la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation d'un produit est restreinte en raison de considérations d'ordre technique ou commercial, de sorte que le titulaire de la marque est en mesure d'empêcher ses concurrents non seulement d'utiliser un signe identique ou similaire, mais également de commercialiser des produits comparables »). Dans le même sens, l'arrêt *Outlaw* de la Cour de Paris (préc.) déduit la « mauvaise foi » de l'intention d'entraver la commercialisation d'un produit lorsqu'il s'avère que le déposant a fait enregistrer la marque sans avoir l'intention d'en faire usage.

¹¹⁴ J. AZÉMA & J.-Chr. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 8^{ème} éd., 2017, n° 1606, p. 1030.

¹¹⁵ V. directive 89/104, art. 3, §1, g) ; directive 2015/2436, art. 4, §1, g) ; règlements n° 40/93 et 2017/1001, art. 7, §1, g) ainsi que CPI, art. L.711-3, c).

¹¹⁶ *Ibid.*

La fraude pourra ensuite tenir à une demande d'enregistrement de marque déposée, en son nom propre et sans autorisation, par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci dans un ou plusieurs pays¹¹⁷. Issue de l'art. 6 septies de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle¹¹⁸, la règle, qui figure expressément dans la dernière directive et dans les règlements européens, permet au titulaire de la marque, selon les cas, de s'opposer à l'enregistrement demandé¹¹⁹ ou, à défaut, soit de s'opposer à l'utilisation de la marque par l'agent ou le représentant¹²⁰, soit de réclamer la cession de la marque à son profit¹²¹, soit encore d'en demander l'annulation¹²².

Non limitée « au cas des marques enregistrées indûment par des agents ou représentants »¹²³, la protection octroyée par le droit français est manifestement « plus large »¹²⁴ :

- sur le fondement de l'adage *fraus omnia corrumpit*, une action en nullité sera susceptible d'être intentée contre toute marque déposée frauduleusement à l'INPI, le TGI de Paris précisant à cet égard que la prescription, par le CPI, d'une action spécifique en nullité de l'enregistrement des marques¹²⁵ n'empêchait en aucun cas les victimes de dépôts frauduleux d'asseoir leurs demandes d'annulation judiciaire sur « la théorie générale de la fraude »¹²⁶ ;
- il résulte en outre de l'art. L.712-6, al. 1^{er} du CPI que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».

Si ces deux actions débouchent sur des résultats distincts¹²⁷, la jurisprudence a subordonné leur admission à une même appréciation du caractère frauduleux du dépôt de la marque, la Cour de cassation visant parfois simultanément, dans ses décisions, l'art. L. 712-6 et le principe *fraus omnia corrumpit*¹²⁸. Pourra, dans cette perspective, caractériser la fraude la seule connaissance par le déposant de l'usage antérieur du signe par un tiers¹²⁹, qu'il s'agisse d'un concurrent ou d'un partenaire commercial. Cependant, sur la base d'un attendu de principe, le dépôt de marque est souvent jugé frauduleux « lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité »¹³⁰, intention assurément révélatrice de la « mauvaise foi » du déposant. Or, aux termes

¹¹⁷ Sur cette question, v. not. J. de WERRA, « Des marques et des contrats : la marque d'agent et l'action en cession de marque » in E. Philippin, P. Gilliéron, P.-F. Vulliemin et J.-T. Michel, *Mélanges en l'honneur de François Dessemontet*, Lausanne, CEDIDAC, 2009, pp. 71-94.

¹¹⁸ Telle que révisée à Lisbonne, le 31 oct. 1958.

¹¹⁹ V. l'art. 5, §3, b) de la directive 2015/2436 ainsi que l'art. 8, §3 des règlements 40/94 et 2017/1001.

¹²⁰ V. l'art. 13, §1^{er}, a) de la directive 2015/2436, l'art. 11 du règlement 40/94 et l'art. 13 du règlement 2017/1001.

¹²¹ V. l'art. 13, §1^{er}, b) de la directive 2015/2436, l'art. 18 du règlement 40/94 et l'art. 21 du règlement 2017/1001.

¹²² V. l'art. 5, §3 de la directive 2015/2436, l'art. 52, §1^{er}, b) du règlement 40/94 et l'art. 60, §1^{er}, b) du règlement 2017/1001.

¹²³ J. de WERRA, *loc. cit.*, p. 72.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Inscrite à l'art. L.714-3.

¹²⁶ TGI Paris, 23 nov. 2010, PMU c. Unibet International, *PIBD* 2011, III, 179.

¹²⁷ Annulation ou transfert de la propriété de la marque.

¹²⁸ V. par ex. Cass. com., 25 avril 2006, Crystèle Joliton. c. Sté Pendragon Records SL et a. (« *Shapplin* »), *Bull. civ.* IV, n° 100 ; 23 oct. 2012, INPI c. M.X et sté Idées et Patentes (« *e-soleau* »), *LEPI* janv. 2013, p. 6 ainsi que 11 janv. 2017, M. X. dit Prince AK c. Sté Heben Music et a. (« *Bébé Lilly* »), n° 15-15.750, publié au *Bull. civ.*

¹²⁹ V. not. Cass. com., 12 juill. 1976, Obedia c. Riu, *Bull. civ.* IV, n° 236.

¹³⁰ V. not. Cass. com., 25 avril 2006, « *Shapplin* », préc., 23 oct. 2012, « *e-soleau* », préc., 11 janv. 2017, « *Bébé Lilly* », préc. de même que TGI Paris, 23 nov. 2010, préc.

de l'alinéa 2nd dudit art. L.712-6, la « mauvaise foi » du déposant fait précisément échapper à la prescription quinquennale l'action en revendication de la marque dont l'« enregistrement a été demandé (...) en fraude des droits d'un tiers »¹³¹. Une telle juxtaposition de qualifications oblige à en inférer une distinction : quand bien même elle peut être déduite de la « mauvaise foi » du déposant de la marque¹³², la « fraude » dans la demande d'enregistrement ne saurait y être assujettie¹³³. Confirmant, par son arrêt *Cocofrigo*¹³⁴, la prescription de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement, la Haute juridiction judiciaire française a ainsi découplé la « fraude » de la « mauvaise foi » en jugeant que cette dernière « ne pouvait se déduire de la seule existence de relations commerciales entre les parties ».

II. – La progressive association jurisprudentielle des pratiques et usages honnêtes aux fonctions de la marque

La Cour de justice de l'UE a doté la marque de différentes fonctions¹³⁵ : ont, à ce titre, été instituées la fonction de garantie de la qualité d'un produit ou service ainsi que celles de communication, d'investissement et de publicité¹³⁶. Suivant une formule devenue célèbre, la marque a toutefois pour *principale* fonction « 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 »¹³⁷. De sorte que toutes reproductions, imitations ou usages illicites sont susceptibles de porter atteinte à cette fonction « essentielle » de la marque consistant en une garantie de provenance du produit ou du service désigné.

Or, il semble que pendant longtemps, les expressions relatives aux pratiques et usages honnêtes en matière de marques – en particulier « l'usage honnête (du signe) en matière industrielle ou

¹³¹ V. *supra*, note 102.

¹³² Not. lorsque le dépôt vise à nuire à autrui, le cas échéant, en le privant « d'un signe nécessaire à son activité » (v. jurispr. citée *supra*, note 130).

¹³³ Paraît toutefois empreint de la plus grande incertitude le concept de dépôt frauduleux effectué... de « bonne foi » !

¹³⁴ Cass. com., 14 déc. 2010, *Sté C&I c. Sté Tavola SPA*, préc.

¹³⁵ Pour une étude d'ensemble de la question, v. not. Y. BASIRE, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Coll. du CEIPI n° 63, LexisNexis, 2014, 673 p.

¹³⁶ V. not. CJCE, 18 juin 2009, *L'Oréal e.a.*, aff. C-487/07, préc., point 58 ; CJUE, 23 mars 2010, *Google France et Google c. Louis Vuitton Malletier SA e.a.*, aff. C-236/08 à C-238/08, *Rec. p. I-2417*, point 77 ; 22 sept. 2011, *Anheuser-Busch.*, aff. C-482/09, préc., point 71 ainsi que 19 sept. 2013, *Martin Y Paz Diffusion SA c. David Depuydt et Fabrick van Maroquinerie Gauquie NV*, aff. C-661/11, point 58.

¹³⁷ V. not. CJCE, 22 juin 1976, *Sté Terrapin (Overseas) Ltd. c. Sté Terranova Industrie CA Kapferer & Co*, aff. 119/75, *Rec. p. 1039*, point 6 ; 23 mai 1978, *Hoffmann-La Roche AG c. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, aff. C-102/77, *Rec. p. 1140*, point 7 ; 10 oct. 1978, *Centrafarm BV c. American Home Products Corp.*, aff. 3/78, *Rec. p. 1823*, point 12 ; 17 oct. 1990, *SA CNL-SUCAL NV c. Hag GF AG (Hag II)*, aff. C-10/89, *Rec. p. I-3711*, points 14 ; 11 nov. 1997, *Frits Loendersloot c. George Ballantine & Son Ltd e.a.*, aff. C-349/95, *Rec. p. I-6244*, point 24 ; *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, *Rec. p. I-5507*, point 28 ; 4 oct. 2001, *Merz & Krell*, aff. C-517/99, *Rec. p. I-6959*, point 22 ; 18 juin 2002, *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd*, aff. C-299/99, *Rec. p. I-5490*, point 30 ; 12 nov. 2002, *Arsenal Football Club Plc c. Matthew Reed*, aff. C-206/01, *Rec. p. I-10299*, point 51 ; 29 avril 2004, *Henkel c. OHMI*, aff. C-456/01 P et C-457/01 P, *Rec. p. I-5089*, point 48 ; 16 nov. 2004, *Anheuser-Busch*, préc., point 59 ; 25 janv. 2007, *Adam Opel AG c. Autec AG*, aff. C-48/05, préc., point 21. La Cour avait toutefois commencé par juger que la « fonction essentielle » de la marque consiste dans l'exclusivité d'utilisation du signe visant une protection « contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indument pourvus de cette marque » (CJCE, 31 oct. 1974, *Centrafarm BV et Adriaan De Peijper c. Winthrop BV*, aff. 16/74, *Rec. p. 1183*).

commerciale » et l'absence de « profit, sans juste motif, indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque » – n'ont pas été envisagées à la lumière des fonctions de la marque, de même que, à l'opposé, les fonctions de la marque n'ont pas été considérées à la lumière des usages et pratiques honnêtes.

C'est ainsi que, dans son arrêt *Adam Opel*¹³⁸, la CJCE distingue deux types d'atteintes à la marque : celles issues d'un usage portant (ou susceptible de porter) « atteinte aux fonctions de la marque » et celles¹³⁹ issues d'un usage qui, « sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque », aucune interaction n'étant établie entre les deux qualifications.

Une jurisprudence plus récente – quoi qu'esquissée à partir de l'arrêt *Anheuser-Busch* de 2004 – semble cependant révéler une progressive association entre les pratiques ou usages honnêtes et les fonctions de la marque. Des précisions s'imposent par conséquent pour ce qui concerne tant les modes d'association (A) que les types d'association retenus (B).

A. Les modes d'association

La question des modes d'association renvoie à la formulation suivant laquelle la Cour européenne a pu relier les pratiques ou usages honnêtes aux fonctions de la marque. À cet égard, il apparaît qu'après une association *implicite* avec « l'usage honnête en matière industrielle ou commerciale », la Haute juridiction a fini par admettre que les fonctions de la marque pouvaient faire l'objet d'une association *explicite* avec les pratiques et usages honnêtes en matière de marques.

1. L'association implicite

Il résulte de l'arrêt *Gillette*¹⁴⁰ que l'exploitation non autorisée d'une marque n'est pas conforme aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », notamment lorsqu'elle est faite d'une manière telle qu'elle donne l'impression « qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque »¹⁴¹.

Sans qu'on puisse en inférer une profonde divergence, la formule retenue dans les décisions *Anheuser-Busch*, *Portakabin* et *Céline* recèle une légère nuance en ceci que le lien visé¹⁴² en vue de l'appréciation du respect de la condition d'« usage honnête en matière industrielle et commerciale »¹⁴³ est susceptible de concerner « les produits ou les services » du tiers et « le titulaire de la marque ou d'une personne habilitée à utiliser la marque »¹⁴⁴, voire « les produits ou les services » du tiers et « ceux¹⁴⁵ du titulaire de la marque ou des personnes habilitées à utiliser cette dernière »¹⁴⁶.

¹³⁸ CJCE, 25 janv. 2007, *Adam Opel AG c. Autec AG*, aff. C-48/05, préc., point 37 et disp., §1.

¹³⁹ Dès lors que la disposition contenue dans la directive « a été introduite en droit national ».

¹⁴⁰ Reprenant la formule adoptée à l'arrêt *BMW* (préc., point 51) en matière d'épuisement de la marque.

¹⁴¹ V. CJCE, *Gillette*, préc., points 42 et 49 ainsi que disp., §2.

¹⁴² Fait par le public ou, à tout le moins, une partie significative de celui-ci.

¹⁴³ Au sens de l'art. 6, §1 de la directive 89/104/CEE.

¹⁴⁴ V. CJCE, *Anheuser-Busch*, préc. point 83 et *Céline*, préc., point 34.

¹⁴⁵ C'est nous qui soulignons.

¹⁴⁶ V. CJCE, *Portakabin*, préc. point 70.

Nonobstant les nuances de formulation, ces quatre arrêts ont à tout le moins en commun d'écarter la qualification d'« usage honnête en matière industrielle ou commerciale » lorsque, en considération de ce risque d'établissement d'un lien commercial erroné, la marque litigieuse ne remplit plus sa fonction « essentielle » de garantie de l'origine du produit ou du service désigné. Quoi que tacite, l'association entre les qualifications est donc incontestable.

Aux termes de la décision *Gillette*, exclut pareillement « l'usage honnête en matière industrielle ou commerciale » la mise dans le commerce d'un produit que son initiateur « présente comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire »¹⁴⁷. Il y a bien là, à nouveau, association *implicite* entre les pratiques ou usages honnêtes et la fonction « essentielle » de la marque de garantie de provenance.

Enfin, en dépit de leurs liens conceptuels, l'arrêt *Céline*¹⁴⁸ considère séparément les « fonctions de la marque », qui servent à déterminer l'étendue du monopole conféré, et les « usages honnêtes en matière industrielle et commerciale », au respect desquels est subordonnée la mise en œuvre de la limitation des effets de la marque permettant certains usages du signe considéré.

Quand bien même ils sont également déclarés non conformes aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », ne relèvent cependant de la « fonction essentielle » de la marque, ni l'usage qui « entraîne le discrédit ou le dénigrement » de ladite marque »¹⁴⁹, ni celui qui « affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée »¹⁵⁰. Il est néanmoins permis de s'interroger sur l'association de cette dernière forme d'exploitation non conforme aux « usages honnêtes en matière industrielle et commerciale »¹⁵¹ à d'autres fonctions de la marque, spécialement, celles de communication et d'investissement...

2. L'association explicite

C'est avec ses arrêts *Lindt*, *Interflora* et *Red Bull* que la Cour de justice de l'UE a établi un lien explicite entre les pratiques et usages honnêtes, d'une part, et les fonctions de la marque, d'autre part.

Axé sur la question de la « mauvaise foi » du déposant lors de la demande d'enregistrement de la marque, l'arrêt *Lindt* dispose expressément que si le demandeur est de « mauvaise foi » (ce qui est en particulier le cas lorsqu'il a fait enregistrer un signe en tant que marque « sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché »)¹⁵², ladite « marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »¹⁵³.

Les affaires *Interflora* et *Red Bull*, qui concernaient toutes deux l'usage non autorisé d'une marque renommée comme mot-clé dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, ont pareillement conduit la Cour à envisager la question de l'éventuel « juste motif » d'un tel usage du signe litigieux.

¹⁴⁷ *Gillette*, préc., points 45 et 49 ainsi que disp., §2.

¹⁴⁸ Préc., point 36 et disp.

¹⁴⁹ *Ibid.*, points 44 et 49 ainsi que disp., §2.

¹⁵⁰ *Ibid.*, points 43 et 49 ainsi que disp., §22.

¹⁵¹ À savoir l'usage qui « affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ».

¹⁵² *Lindt*, préc., point 44.

¹⁵³ *Lindt*, préc., point 45.

Et c'est par une même formule que le juge européen a reconnu un lien direct entre le « juste motif » et les fonctions de la marque :

« (...) lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot clé correspondant à une marque renommée propose, sans (...) porter atteinte aux *fonctions*¹⁵⁴ de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un 'juste motif' »¹⁵⁵.

Est dès lors susceptible d'affecter les fonctions de la marque tout usage non autorisé de celle-ci qui ne serait pas conforme aux pratiques et usages honnêtes¹⁵⁶.

En France, il est également arrivé à la Cour de cassation d'établir un lien explicite entre les fonctions de la marque et le caractère frauduleux de son dépôt ou la mauvaise foi du déposant. Par un arrêt de 2009¹⁵⁷, elle a en effet censuré une cour d'appel pour avoir dénié cette qualification à un dépôt visant, non à « distinguer des produits et services en identifiant leur origine », mais « un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs ». Et la Haute juridiction d'ajouter que, ce faisant, le droit de marque était « détourné de sa fonction »¹⁵⁸. Plus récemment, à l'occasion de l'affaire *Christian Lacroix* (laquelle s'inscrivait dans le prolongement de l'arrêt *Lindt*), elle a jugé que le déposant d'une demande d'enregistrement de marque sera réputé être de « mauvaise foi » si son dépôt a pour objectif, non de distinguer des produits en identifiant leur origine, mais de « détourner le droit de marque de sa finalité essentielle »¹⁵⁹.

B. Les types d'association

L'établissement d'une typologie des liens unissant les pratiques et usages honnêtes aux fonctions de la marque ne coule pas de source : outre la diversité des types de pratiques et usages honnêtes en matière de marques¹⁶⁰ et celle des modes d'association entre cette qualification et les fonctions de la marque¹⁶¹, la complexité de la question tient aussi à ce que, s'ils se rapportent, le plus souvent, à l'utilisation non autorisée de la marque *préexistante* d'*autrui*, les pratiques et usages honnêtes sont parfois susceptibles d'impliquer une marque *postérieure*¹⁶², voire de concerner le *déposant* lui-même¹⁶³.

¹⁵⁴ C'est nous qui soulignons.

¹⁵⁵ CJUE, 22 sept. 2011, *Interflora*, aff. C-323/09, préc., point 91 et *Red Bull*, préc., point 47.

¹⁵⁶ Le point 45 de l'arrêt *Interflora* (préc.) dispose ainsi : « Lorsque l'annonce du tiers suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de cette marque ».

¹⁵⁷ Cass. com., 23 juin 2009, *Sté Bil Toki c. Sté Julou*, *Bull. civ. IV*, n° 87.

¹⁵⁸ V. dans le même sens, TGI Paris, 23 nov. 2010, préc., selon lequel « (la) fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c'est-à-dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour vouloir priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur, d'un signe nécessaire à leur activité ».

¹⁵⁹ Cass. com., 8 fév. 2017, *Sté Christian Lacroix c. Christian X., Sté SICIS et a.*, préc.

¹⁶⁰ « L'usage honnête en matière industrielle et commerciale » coexistant avec d'autres expressions de l'usage honnête. V. Partie I, *supra*.

¹⁶¹ L'association pouvant être implicite ou explicite. V. II. A, *supra*.

¹⁶² V. aff. *Anheuser-Busch, Lindt et Red Bull*, préc.

¹⁶³ V. aff. *Lindt*, préc.

Une *summa divisio* peut cependant être tracée entre deux types d'association : le premier résultant de ce que les fonctions de la marque constituent un élément d'appréciation des pratiques et usages honnêtes, le second tenant aux situations dans lesquelles les pratiques et usages honnêtes servent de guide d'interprétation, à tout le moins, de la fonction « essentielle » de la marque.

1. Les fonctions de la marque, élément d'appréciation des pratiques et usages honnêtes

Sont appréciés à l'aune des *fonctions* tant « l'usage honnête (de la marque d'autrui) en matière industrielle et commerciale » que les autres expressions de l'usage honnête en matière de marques.

a) L'appréciation de « l'usage honnête » de la marque d'autrui « en matière industrielle et commerciale »

Quand bien même les arrêts *Gillette*, *Anheuser-Busch*, *Céline* et *Portakabin* s'en tiennent à une association *implicite* avec les fonctions de la marque¹⁶⁴, deux des critères retenus pour écarter la qualification d'« usage honnête en matière industrielle ou commerciale » – à savoir le risque d'établissement par les consommateurs d'un lien commercial erroné et la mise dans le commerce d'une marchandise présentée comme l'imitation ou la reproduction d'un article revêtu d'une marque sur laquelle le vendeur n'a aucun droit – relèvent incontestablement de la fonction « essentielle » de la marque de garantie de l'origine du produit ou du service désigné. C'est dire que ladite fonction « essentielle » constitue bien – fût-ce avec d'autres¹⁶⁵ – un facteur d'appréciation de l'« usage honnête en matière industrielle ou commerciale ».

En outre, aux termes des décisions *Anheuser-Busch*¹⁶⁶ et *Céline*¹⁶⁷, constitue également un facteur d'appréciation du respect de la condition d'usage honnête :

« la circonstance qu'il s'agit d'une marque (ayant) une certaine renommée dont le tiers pourrait tirer profit pour la commercialisation de ses produits ou de ses services »¹⁶⁸.

Or, une telle circonstance ne peut indubitablement s'analyser que comme une atteinte aux fonctions de communication et d'investissement de la marque. Si bien que, le cas échéant, ces fonctions sont aussi susceptibles de participer de l'appréciation de « l'usage honnête en matière industrielle et commerciale ».

b) L'appréciation des autres expressions de l'usage honnête en matière de marques

¹⁶⁴ V. *supra*.

¹⁶⁵ Il a déjà été exposé (v. *supra*) que les deux autres causes d'exclusion de la qualification d'« usage honnête en matière industrielle ou commerciale » énoncées par l'arrêt *Gillette* (à savoir l'usage qui « affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée » et celui qui « entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque ») ne relèvent *pas* de la fonction « essentielle » de la marque.

¹⁶⁶ L'affaire était née d'une action en contrefaçon de la célèbre marque de bière « *Budweiser* », formée, en Finlande, par la société américaine Anheuser-Busch contre son concurrent tchèque Budjovický Budvar, qui faisait notamment figurer sur ses bouteilles la dénomination « *Budweiser Budvar* », constitutive d'un nom commercial adopté avant dépôt de la marque du brasseur américain dans ce pays.

¹⁶⁷ L'affaire procédait de l'action en contrefaçon intentée par le célèbre couturier *Céline* contre un commerçant nancéien qui faisait usage de ce prénom à titre de dénomination sociale et d'enseigne de sa boutique de vêtements.

¹⁶⁸ V. arrêts *Anheuser-Busch*, préc., point 83 et *Céline*, préc., point 34.

Après avoir commencé par isoler l'« atteinte aux fonctions de la marque » de l'usage qui, « sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque »¹⁶⁹, la Cour européenne a ensuite, à l'occasion des affaires *L'Oréal e.a.* et (surtout) *Interflora*, fini par admettre que lesdites fonctions pouvaient constituer un élément d'appréciation du profit indûment tiré, et sans juste motif, du caractère distinctif ou de la renommée de la marque d'autrui.

Tandis que la seconde de ces affaires concernait l'usage non autorisé d'une marque renommée comme mot-clé pour un service de référencement sur Internet¹⁷⁰, la première procédait d'une action en contrefaçon engagée par la société *L'Oréal* au Royaume-Uni contre plusieurs entreprises auxquelles étaient reprochées, d'une part la commercialisation d'imitations de ses célèbres parfums – les ressemblances portant notamment sur les flacons et les emballages – et, d'autre part, la fourniture aux détaillants de listes comparatives indiquant les marques initiales de chacun des parfums imités.

Dans les deux cas, la Haute juridiction convient que, en l'absence de « juste motif », sera considéré comme « indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque » le profit dégagé par quiconque se place (ou tente de se placer) « dans le sillage (d'une marque renommée) afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque »¹⁷¹.

Une telle pratique ne concerne certes en rien la fonction de garantie de qualité de la marque. Il est en revanche peu contestable qu'elle relève des fonctions de communication, d'investissement et de publicité. S'agissant de la fonction « essentielle » – de garantie de provenance – de la marque, celle-ci est en particulier assurée, aux dires de la Cour de Luxembourg, par la protection de son titulaire « contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque »¹⁷², formule qui paraît bien comprendre le bénéfice, sans aucune compensation financière, du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de la marque, tel que visé par les arrêts *L'Oréal e.a.* et *Interflora*.

Cette dernière décision dispose en outre expressément que, à défaut d'atteinte portée aux *fonctions* de la marque, quand bien même « la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot clé correspondant à une marque renommée propose¹⁷³ (...) une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un 'juste motif' au sens des articles 5, §2, de la directive 89/104 et 9, §1, sous c), du règlement n° 40/94 »¹⁷⁴. De sorte que c'est bien l'absence d'atteinte aux fonctions de la marque qui confère un « juste motif » à l'usage non autorisé de celle-ci.

¹⁶⁹ V. arrêt *Adam Opel* préc., point 37 et disp., §1. Il résulte en outre de l'arrêt *L'Oréal e.a.* (préc.) que le profit tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut « se révéler indu » même si l'usage du signe identique ou similaire ne porte *pas* préjudice au « caractère distinctif » de la marque (point 43). Dès lors que ledit « caractère distinctif » désigne précisément la fonction première de la marque (à savoir permettre aux consommateurs de distinguer les produits ou service d'une entreprise de ceux de ses concurrents), la formule doit nécessairement être entendue comme conduisant à un certain découplage entre le « profit indûment tiré du caractère distinctif » et la fonction essentielle de la marque.

¹⁷⁰ V. *supra*.

¹⁷¹ V. arrêts *L'Oréal e.a.*, préc., point 49 et disp., §1, ainsi que *Interflora*, préc., point 89.

¹⁷² V. arrêts *Hoffmann-La Roche*, préc., point 7, et *Arsenal Football Club*, préc., point 50.

¹⁷³ Sous réserve de ne pas « offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque » et de ne pas « causer une dilution ou un ternissement ».

¹⁷⁴ Point 91.

Les fonctions de la marque s'apparentent ainsi à un élément d'appréciation de cette expression particulière des pratiques et usages honnêtes que compose l'absence de « profit indûment tiré, et sans juste motif, du caractère distinctif ou de la renommée » de la marque d'autrui.

2. Les pratiques et usages honnêtes, guide d'interprétation de la fonction « essentielle » de la marque

Si les pratiques et usages honnêtes constituent parfois un élément d'appréciation des fonctions de la marque, la fonction « essentielle » de la marque a corrélativement pu être interprétée à l'aune des pratiques et usages honnêtes ou, au contraire, malhonnêtes : par son arrêt *Lindt*, la Haute juridiction européenne a fait de la « mauvaise foi » du déposant un élément d'appréciation de la validité de la marque, tandis que, par son arrêt *Red Bull*, elle a pris en considération la « bonne foi » du tiers pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque renommée.

a) La « mauvaise foi » du déposant, élément d'appréciation de la validité de la marque

Tant la directive « marques » que le règlement sur la marque communautaire font expressément de la « mauvaise foi » avec laquelle est déposée une demande d'enregistrement de marque une cause de nullité de cette dernière¹⁷⁵. Saisie, dans l'affaire *Lindt*, d'une action en nullité de la marque litigieuse, la Cour n'était dès lors pas tenue d'associer, dans son arrêt, la « mauvaise foi » à la fonction « essentielle » de la marque : il lui suffisait, le cas échéant, de constater ladite « mauvaise foi » du déposant pour en inférer la nullité de la marque.

Telle n'est toutefois pas la démarche suivie par la CJUE dans son arrêt. Elle part en effet de circonstances à même d'avérer la « mauvaise foi » du déposant d'une marque, en particulier « l'intention d'empêcher un tiers de commercialiser un produit »¹⁷⁶. Parmi ces circonstances figure, aux dires de la Haute juridiction, l'hypothèse suivant laquelle « il s'avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l'utiliser, uniquement en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché »¹⁷⁷. Et la Cour alors d'énoncer que, dans un tel cas :

« la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »¹⁷⁸.

Autrement dit, une marque ne remplit pas sa fonction « essentielle » si le déposant était de « mauvaise foi » au moment où il a saisi l'Office de la demande d'enregistrement. La « mauvaise foi » s'apparente dès lors incontestablement à un guide d'interprétation de la « fonction essentielle » de la marque.

¹⁷⁵ V. *supra*.

¹⁷⁶ Point 43.

¹⁷⁷ Point 44. La formule subordonne l'admission de la « mauvaise foi » chez le déposant à une absence d'intention d'utiliser la marque, l'enregistrement devant être effectué « *uniquement* en vue d'empêcher l'entrée d'un tiers sur le marché » (point 44, c'est nous qui soulignons). Or, en l'espèce, l'objectif de *Lindt* était assurément double : à la fois utiliser la marque déposée *et* empêcher les tiers de pénétrer (ou de conserver) le marché. Dans la mesure où la réservation du marché ne constituait – à l'évidence – pas l'*unique* intention de *Lindt*, il semble difficile d'interpréter la règle énoncée comme conduisant à voir de la « mauvaise foi » dans le dépôt de marque litigieux...

¹⁷⁸ Point 45.

b) *La prise en considération de la « bonne foi » du tiers en vue de déterminer l'étendue de la protection d'une marque renommée*

Alors que le concept de « mauvaise foi », au cœur de l'affaire *Lindt*, figure expressément dans la réglementation communautaire, la « bonne foi » sur laquelle s'est focalisé le cas *Red Bull* n'apparaît pas dans la directive 89/104/CEE en débat.

En l'espèce, le défendeur à l'action en contrefaçon initiée aux Pays-Bas avait pourtant fondé son prétendu « juste motif » d'utiliser¹⁷⁹ un signe identique ou similaire à la fameuse marque de boissons énergisantes¹⁸⁰ sur sa « bonne foi » dans l'usage, antérieurement au dépôt de la marque, de cette dénomination comme nom commercial de son activité de services de restauration, d'hôtellerie et de débit de boissons¹⁸¹. Pour son adversaire, le titulaire de la marque « *Red Bull* », il n'était, au contraire, pas possible de voir dans la « bonne foi » la source du « juste motif », celui-ci ne pouvant comprendre « que des raisons objectivement impérieuses »¹⁸².

Aussi appartenait-il à la CJUE de dire si la « bonne foi » dans l'exploitation d'un nom commercial antérieur à une marque renommée peut ou non être source du « juste motif ». De fait, la Cour considère par son arrêt que, non limitée à « des raisons objectivement impérieuses », la notion de « juste motif » requiert, pour son interprétation, un examen de « l'intention de l'utilisateur du (...) signe »¹⁸³, laquelle est susceptible de comprendre la « bonne foi ».

Jugée constitutive d'un « juste motif », la « bonne foi » de l'utilisateur du signe antérieur est ainsi prise en considération pour déterminer l'étendue de la protection de la marque renommée postérieure. Or, l'étendue de la protection de la marque relève bien de la « fonction essentielle » de cette dernière.

Il est encore à noter que, pour la Haute juridiction européenne, l'appréciation de la « bonne foi » de l'utilisateur s'appuie sur différents indices dont, en particulier, le « degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels (le) signe a été utilisé et le produit pour lequel (la) marque a été enregistrée »¹⁸⁴. Et « dès lors qu'un signe a été utilisé antérieurement au dépôt d'une marque renommée pour des services et des produits susceptibles d'être rattachés au produit pour lequel cette marque a été enregistrée »¹⁸⁵, la « bonne foi » dans l'usage de ce signe n'est cependant pas exclusive d'une possible « extension naturelle de la gamme de services et de produits pour laquelle ledit signe jouit déjà d'une certaine réputation auprès du public concerné »¹⁸⁶.

Or, une telle faculté d'« extension naturelle » n'est pas sans incidence sur la portée de la « fonction essentielle » de la marque. Confronté, le cas échéant, à la présence simultanée sur le marché de biens ou de services offerts par des entreprises distinctes mais désignés par des marques identiques ou similaires, le consommateur risque en effet de rencontrer les plus grandes difficultés à déterminer la provenance de chacun d'entre eux. D'où un risque non négligeable de remise en cause de ladite « fonction essentielle » de la marque...

¹⁷⁹ Pour désigner des produits identiques à ceux pour lesquels la marque avait été enregistrée.

¹⁸⁰ V. *supra*.

¹⁸¹ Point 16.

¹⁸² Point 23.

¹⁸³ Point 55.

¹⁸⁴ Point 56.

¹⁸⁵ Point 57.

¹⁸⁶ *Ibid.*