

**UNIVERSITÉ DE STRASBOURG**

**Faculté de droit, des sciences politiques et de gestion**

**- Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle -**

**LE MOUVEMENT  
D'UNIFICATION DU DROIT DES  
MARQUES DANS L'UNION  
EUROPÉENNE**

Thèse de doctorat en droit

Présentée et soutenue publiquement le 20 mai 2010 par

**Uroš ĆEMALOVIĆ**

**Sous la direction du professeur Yves REBOUL**

Devant le jury ainsi composé :

**Jacques AZÉMA**, professeur émérite de l'Université Jean Moulin (Lyon III)

**Jean-Denis MOUTON**, professeur à l'Université de Nancy II

**Céline MEYRUEIS**, maître de conférences à l'Université de Strasbourg

**Yves REBOUL**, professeur à l'Université de Strasbourg

*A mon père.*

# *Sommaire*

*(les numéros renvoient aux numéros de pages)*

*Introduction* ..... 7

## **PREMIÈRE PARTIE**

### **L'HARMONISATION**

#### **Titre I : Le fondement juridique de l'harmonisation**

##### 1. L'ordre juridique communautaire

**Chapitre I : Le caractère du droit communautaire** ..... 23

**Chapitre II : Les sources du droit communautaire** ..... 49

##### 2. Le rapprochement des législations nationales

**Chapitre I : Les principes directeurs du rapprochement des législations nationales** ..... 78

**Chapitre II : Le rapprochement des législations nationales dans le domaine du droit des marques** ..... 101

## **Titre II : La mise en œuvre de l'harmonisation**

### 1. L'acquisition et la conservation du droit de marque

**Chapitre I : Les conditions générales d'acquisition et de conservation du droit de marque** ..... 130

**Chapitre II : Le conflit avec les droits antérieurs** ..... 162

### 2. Les effets du droit de marque

**Chapitre I : Le contenu du droit conféré par la marque** ..... 185

**Chapitre II : Les limites du droit conféré par la marque** ..... 207

Conclusion de la première partie ..... 229

## **DEUXIÈME PARTIE**

### **L'UNIFICATION**

#### **Titre I : L'acquisition de la marque communautaire : l'obtention transnationale d'un titre**

##### 1. Les conditions générales d'acquisition de la marque communautaire

**Chapitre I : L'approche communautaire du signe protégeable ..... 238**

**Chapitre II : L'approche communautaire de la disponibilité  
du signe ..... 261**

##### 2. Les spécificités de l'enregistrement de la marque communautaire

**Chapitre I : L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur : un  
cadre institutionnel particulier ..... 284**

**Chapitre II : Du dépôt de la demande de marque communautaire à son  
enregistrement : un dispositif procédural original ..... 300**

## **Titre II : Le régime de la marque communautaire : l'émergence d'un droit supranational**

1. La supranationalité : conséquence des effets du droit	
<b>Chapitre I : Le contenu du monopole conféré par la marque communautaire</b> .....	319
<b>Chapitre II : Les limites du monopole conféré par la marque communautaire</b> .....	341
2. La supranationalité : conséquence d'un cadre juridique particulier	
<b>Chapitre I : L'articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux</b> .....	363
<b>Chapitre II : La suprématie du droit communautaire concernant la compétence et la procédure</b> .....	381
<i>Conclusion générale</i> .....	399
<i>Bibliographie</i> .....	402
<i>Répertoire de jurisprudence</i> .....	411
<i>Index</i> .....	418
<i>Table des matières</i> .....	421

# *Introduction*

1. La propension humaine à nommer, à inventer des termes pour désigner, distinguer et qualifier les êtres, les objets ou les concepts, a toujours été au cœur de toute activité intellectuelle. Bien au-delà, l'aspect non-matériel de la civilisation moderne repose sur une liste quasiment interminable de lexies, appartenant à des centaines de langues et utilisées pour permettre l'expression, la communication, la création. L'*Homo sapiens* est parfois un *homo ludens*, souvent un *homo creator*, mais ce qui le rend unique parmi toutes les espèces est le fait qu'il est fondamentalement un *homo symbolicus*.

2. Or, si les noms communs représentent la quintessence de toute langue, s'ils sont, en termes philosophiques, un appareil catégoriel par excellence, les noms propres désignent « une réalité individuelle »<sup>1</sup> et ont une tendance naturelle à transcender les frontières linguistiques. L'expression de l'individualité, voire d'unicité d'une personne, d'un endroit, d'un pays, le droit de porter un nom propre est la preuve que l'entité nommée est, au moins symboliquement, sortie de l'anonymat, qu'elle ne fait plus partie de la masse impersonnelle des conceptions abstraites<sup>2</sup>. Comme le montrent bien les multiples significations de la maxime latine « *Nomen est omen* », le nom individuel nous marque, il est toujours un signe, parfois un présage. Cependant, les noms, bien qu'ils soient de loin plus répandus, ne sont pas la seule façon de désigner une réalité individuelle. La

---

<sup>1</sup> « Le nom propre (...) : nom qui s'applique à un individu, un objet unique (...) alors que le nom commun correspond à une classe, une idée générale, un sens », le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Le Robert, Paris, 2007, p. 2048.

<sup>2</sup> Dans la plupart des langues classiques et modernes, les noms propres, à la différence des noms communs, commencent par une majuscule. Au-delà d'une simple nécessité orthographique – imposée surtout par le besoin de les distinguer par rapport aux noms communs – cette majuscule est aussi une preuve d'unicité de l'entité désignée, un témoignage de la considération qu'on lui doit. Il est intéressant de remarquer que les marques commerciales qui sont devenues les noms propres (le frigidaire, le caddie) ont perdu leur majuscule quant ils désignent tous les objets appartenant à une catégorie (par exemple, le « frigidaire » pour un réfrigérateur, indépendamment de la marque qu'il porte). En revanche, les mots désignant les produits protégés par les marques valablement enregistrées conservent la majuscule quant ils désignent le produit marqué (« boire un Coca-Cola », « acheter un Nokia »).

créativité humaine est à l'origine d'une myriade de symboles, de signes distinctifs, pouvant être perçus par les sens de la vision, de l'ouïe, de l'odorat et qui peuvent servir à personnaliser les objets et à les différencier de ceux qui appartiennent à la même catégorie.

3. Le développement, au cours des deux derniers siècles, de l'industrie, du commerce et du marketing, ont considérablement accru<sup>3</sup> l'importance – tant pour les opérateurs économiques que pour les consommateurs – de marquer les produits ou les services d'un signe particulier, de les rendre distinctifs par rapport aux autres et d'indiquer leur provenance commerciale ou industrielle. Dans le contexte d'un marché de plus en plus internationalisé et d'une offre toujours grandissante, il est devenu fondamental « de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service (...) en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance »<sup>4</sup>.

4. En dépit de leur retard systémique par rapport aux réalités économiques – retard qui est, par ailleurs, aussi irrémédiable que nécessaire – certains législateurs nationaux ont assez rapidement<sup>5</sup> créé les outils juridiques permettant le dépôt et la protection des marques. En outre, ce fut souvent le cas pour d'autres biens immatériels, notamment les brevets et les créations littéraires et artistiques. C'est ainsi qu'à vu le jour le droit de la propriété intellectuelle, une nouvelle branche du droit dont la catégorisation au sein des sciences juridiques représentait – et représente encore – un véritable casse-tête pour la doctrine. Sans entrer dans des considérations théoriques, on se contentera ici de souligner que toute la beauté de la propriété intellectuelle réside dans le fait qu'elle concerne à la fois la créativité humaine et le développement technologique, qu'elle représente un brassage unique au confluent de l'économie, des sciences et des arts.

---

<sup>3</sup> L'usage qui consistait à mettre un signe sur les produits est un phénomène beaucoup plus ancien que la révolution industrielle et, surtout, la révolution médiatique et l'essor du marketing. Néanmoins, les marques n'ont acquis toute leur importance qu'avec l'industrialisation massive du XIX<sup>e</sup> siècle.

<sup>4</sup> La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* du 18 juin 2002 (aff. C-299/99), point 30.

<sup>5</sup> Ainsi, l'adoption de la première loi française relative à la protection des marques (la loi révolutionnaire du 22 germinal An XI) a-t-elle été antérieure à la révolution industrielle et à l'apparition du marketing dans le sens moderne du terme.

5. Cependant, c'est précisément cette forte composante économique qui a valu aux marques une sérieuse opposition idéologique. Dans son ouvrage intitulé « *No logo – la tyrannie des marques* »<sup>6</sup> et commercialisé avec la fracassante mention « le livre référence de l'alter-mondialisation », Naomi Klein – en critiquant, parfois à juste titre, les stratégies commerciales des sociétés multinationales – s'est livrée, bien involontairement, à un véritable éloge des marques. En affirmant que certaines marques sont devenues « accessoires culturels et philosophie du mode de vie »<sup>7</sup>, Mme Klein prouve le bien-fondé de la vieille observation cynique : les meilleurs arguments en faveur d'une idée sont toujours formulés par ses détracteurs. De surcroît, le grand succès dont a bénéficié « *No logo* » n'est pas dépourvu d'une fort délicate ironie du sort : en rédigeant les lignes « à une époque où les gens sont des marques et les marques une culture »<sup>8</sup>, leur auteur n'a pu songer qu'elle ferait aussi partie de ces « gens qui sont des marques ». Pour en finir avec les ironies du sort, les mots « no name » représentent une marque verbale valablement enregistrée dans un grand nombre de pays, pour les différentes classes de produits et services<sup>9</sup>. A la fin 2007, le nombre total de marques en vigueur a atteint 16,4 millions<sup>10</sup>, tandis que, rien qu'au cours de cette année, tous les offices nationaux en ont enregistrées 2,18 millions (dont 248.197 en Chine, 128.540 au Brésil, 109.361 en Inde)<sup>11</sup>. Inutile alors de faire des marques une arme dans de vains et futiles combats des idées. Elles sont idéologiquement neutres, comme l'est d'ailleurs le dispositif juridique assurant leur protection.

6. Malgré une relative nouveauté des dispositions nationales législatives en matière de droit de la propriété intellectuelle – nouveauté qui devient surtout manifeste en comparaison avec la très longue existence des réglementations concernant les droits de

---

<sup>6</sup> Naomi KLEIN, *No logo – la tyrannie des marques*, Éditions J'ai lu, Paris, 2007.

<sup>7</sup> Op. cit., p. 41.

<sup>8</sup> Op. cit., p. 90.

<sup>9</sup> Résultat de recherche effectuée dans la base de données relatives aux marques internationales (ROMARIN), accessible sur le site Internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), <http://www.wipo.int/madrid/fr/romarin/>.

<sup>10</sup> 2009 *World Intellectual Property Indicators*, le site Internet de l'OMPI, [www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/941/wipo\\_pub\\_941.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941.pdf), p. 66.

<sup>11</sup> Ibidem, p. 62-64.

propriété classique – la communauté internationale s’est vite dotée de deux conventions concernant la protection des créations intellectuelles. Il s’agit, d’une part, de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et, d’autre part, de la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886. Le premier de ces deux actes concerne les marques et représente le premier pas d’un long et laborieux processus d’élaboration des normes internationales en la matière. Par ailleurs, l’adoption de deux conventions distinctes marque clairement le développement indépendant du droit de la propriété industrielle et du droit de la propriété littéraire et artistique – deux grandes branches du droit de la propriété intellectuelle.

7. La nécessité de concevoir et de développer les mécanismes juridiques destinés à assurer la protection internationale des marques devient encore plus impérieuse dans le contexte du principe de territorialité des droits de propriété industrielle. La procédure administrative d’enregistrement des marques par les instances nationales et leur validité dans le contexte d’un ordre juridique interne ont imposé la limitation géographique de la protection : le droit conféré par une marque nationale est un monopole territorial. C’est la raison pour laquelle les premiers efforts internationaux, à commencer par la Convention de Paris, ont visé à créer des dispositifs intergouvernementaux facilitant la protection des marques dans plusieurs États. La marque est restée un monopole territorial, mais son enregistrement international est devenu possible. En d’autres termes, les exigences économiques imposées par le développement du commerce transfrontalier n’ont pas remis en question le principe de territorialité. Il faudra attendre la création de la Communauté économique européenne pour voir naître une véritable marque supranationale.

8. L’originalité de la nature juridique des droits de propriété industrielle est, dans des nombreux éléments, comparable à la singularité du projet d’intégration économique et politique qu’a connu le continent européen depuis l’adoption du Traité de Rome<sup>12</sup>. On se contentera ici de mettre en exergue trois de ces éléments : la capacité innovatrice qui fut

---

<sup>12</sup> Le Traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), signé à Rome le 25 mars 1957.

nécessaire pour les concevoir, les changements très rapides qu'ils subissent et, enfin, le malaise qu'ils provoquent dans les esprits ayant un penchant excessif pour les classifications. D'une part, les droits de propriété industrielle ont les caractéristiques fondamentales d'un droit réel, mais leur objet est immatériel, intangible. D'autre part, l'Union européenne est devenue – au fil de ses nombreuses et profondes mutations durant plus d'un demi siècle qui s'est écoulé entre l'adoption du Traité de Rome et l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne<sup>13</sup> – une entité politique *sui generis*, à mi-chemin entre une organisation internationale et une structure para-fédérale de partage de souveraineté. Force est alors de constater que la rencontre entre le droit de la propriété industrielle et l'Union européenne n'avait rien de commun. S'il existe un domaine où cette rencontre a donné les résultats les plus remarquables, c'est sans doute celui du droit des marques.

9. La création des Communautés européennes a été un projet fondamentalement économique<sup>14</sup> ; même si les raisons profondes de l'adoption des traités institutifs ont une forte composante politique, l'approfondissement plus considérable des éléments non-économiques de l'intégration européenne n'a commencé qu'avec l'adoption du Traité de Maastricht. Or, la mise en place d'un marché commun<sup>15</sup> était au cœur du projet de cette intégration économique. Dans le contexte du principe de territorialité des droits conférés par les marques nationales, il va sans dire que les législations des États membres en la matière « comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun »<sup>16</sup>. Réduire ces disparités était le premier objectif du législateur

---

<sup>13</sup> Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 2009, Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) C 306 du 17 décembre 2007, p. 1-271 (pour les versions consolidées du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JOUE C 115 du 9 mai 2008, p. 13-199).

<sup>14</sup> Dans le même sens, par exemple, Willem MOLLE, *The Economics of European Integration – theory, practice, policy*, Dartmouth Publishing, Aldershot, 1990.

<sup>15</sup> En ce qui concerne la coexistence – qui peut porter à confusion – des notions de marché commun, marché intérieur et marché unique, voir note 247. Le Traité sur l'Union européenne, tel qu'il résulte du Traité de Lisbonne, précise dans son article 3, paragraphe 3, que « l'Union établit un marché intérieur ».

<sup>16</sup> Considérant 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, JOUE L 299 du 8 novembre 2008, p. 25-33. Cette directive a, en y apportant certains changements minimes, remplacé celle du 21 décembre 1988, aussi connue comme première directive d'harmonisation ; voir p. 99 et suiv. Quand on renvoie vers le texte de notre étude, les numéros indiquent les numéros de paragraphes.

communautaire dans le domaine du droit des marques, partiellement réalisé par l'adoption de la directive du 21 décembre 1988. Cette date marque aussi le début d'un mouvement qui dépassera largement le stade d'une simple harmonisation des législations. La dynamique des processus juridiques est enclenchée, mais la rencontre entre le droit de la propriété industrielle et l'Union européenne est loin d'être achevée. Le futur nous prépare bien de surprises.

10. Il n'a fallu attendre que cinq ans pour voir le début de la deuxième phase cruciale du mouvement d'unification du droit des marques dans l'Union européenne. Conscient que « le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques »<sup>17</sup>, le législateur européen a créé un nouveau dispositif juridique, sans précédent dans l'histoire du droit de la propriété industrielle : la marque communautaire. Dès l'adoption de la directive, l'insuffisance de l'harmonisation des législations nationales n'a fait aucun doute. Malgré l'existence d'un socle commun de règles harmonisées, les marques nationales sont restées les monopoles territoriaux, tandis que leur enregistrement a continué à être régi par les instances administratives nationales. Il est alors devenu nécessaire, « afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entraves une activité économique dans l'ensemble du marché intérieur »<sup>18</sup>, de créer « des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres »<sup>19</sup>. La dynamique des processus juridiques prend maintenant toute son ampleur, bien qu'étant encore loin d'être terminée. C'est le juge de la Cour de justice des Communautés européennes<sup>20</sup> qui, en interprétant les dispositions du règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, a progressivement contribué à l'accomplissement de son régime juridique.

---

<sup>17</sup> Considérant 4 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JOUE L 78 du 24 mars 2009, p. 1-42) qui a remplacé le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ; voir p. 256 et suiv.

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Devenue, après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Cour de justice de l'Union européenne (voir l'article 13 du Traité sur l'Union européenne). Cependant, dans notre étude on n'utilisera que l'ancienne dénomination de la juridiction suprême européenne, étant donné que tous les arrêts cités et analysés ont été rendus avant l'entrée en vigueur du Traité modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne.

11. Néanmoins, l'accomplissement progressif du cadre juridique applicable à la marque communautaire ne signifie pas pour autant que le processus de l'unification du droit des marques dans l'espace européen se résume uniquement à la mise en place de cette marque régie « par un droit (...) unique »<sup>21</sup>. Les marques nationales et les législations des États membres applicables à leur acquisition et à leurs effets continuent leur existence parallèle avec la marque communautaire. Ces législations, grâce au processus de l'harmonisation entamé par la directive du 21 décembre 1988, font preuve d'une convergence de plus en plus importante, surtout si on prend en considération l'exigence, imposée par la Cour de justice, que les dispositions « de la directive 89/104 et (...) du règlement 40/94, qui sont rédigés en substance dans les mêmes termes, doivent recevoir, et reçoivent effectivement, la même interprétation »<sup>22</sup>. Par conséquent, l'harmonisation des législations nationales sur les marques – à laquelle sera consacrée la Première partie de notre thèse – et la création d'une marque européenne unique et uniforme – examinée dans sa Deuxième partie – sont deux processus distincts et parallèles, mais aussi interdépendants et profondément liés. Le second s'inspire du premier, le premier est la base du second. Ils font partie d'un seul mouvement. La destination finale en est encore inconnue, mais le voyage dure déjà depuis deux décennies. Sans pour autant prétendre – moins par modestie, plus en raison de la nature « magmatique » et évolutive du système juridique européen en général et de son droit des marques en particulier – à apporter des réponses définitives aux questions soulevées par cette introduction, notre étude aura pour but d'analyser ce mouvement d'unification du droit européen des marques. Nous le livrons au lecteur, conscient de la marque personnelle qu'il porte et en espérant qu'il l'aidera à se forger sa propre opinion.

---

<sup>21</sup> Considérant 4 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

<sup>22</sup> Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), ordonnance du 12 octobre 2004 dans l'affaire *Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks*, (C-321/03), point 14.



# Première partie

## **L'HARMONISATION**

12. Il est très difficile, voire impossible, de faire une liste, même indicative, des termes ayant leur origine dans une autre discipline scientifique ou artistique, que les juristes de toutes époques et de tous méridiens ont empruntés et « apprivoisés » afin de les rendre utiles pour leurs recherches ou, encore plus souvent, pour les utiliser dans leur effort constant d'expliquer et rendre moins abstraits certains phénomènes du droit. La meilleure preuve d'ancienneté de ce lien que la pensée juridique entretient avec toutes les autres activités intellectuelles est le fait que les nombreux auteurs considèrent que l'origine de la philosophie européenne moderne doit être cherchée dans le concept antique du droit naturel<sup>23</sup>. En tout état de cause, les ouvrages rentrant dans le domaine de la philosophie et de l'étymologie du droit ont, avec plus ou moins de succès, analysé la provenance et l'emploi de ces nombreux termes originellement extra-juridiques, qui ont bien trouvé leur place dans la science juridique, enrichissant son appareil catégoriel, sa lisibilité et son applicabilité interdisciplinaire.

13. Cependant, un terme originellement musicologique<sup>24</sup> (et, par conséquent, pouvant être considéré comme inapte pour l'utilisation dans les sciences humaines en général et, surtout, dans les sciences juridiques et politiques) a trouvé l'application très vaste dans des nombreux domaines : l'harmonisation. Ce terme est présent dans le langage à tel point qu'il est difficile de trouver la discipline scientifique dans laquelle il n'est pas utilisé, au moins sporadiquement ; de l'autre côté, on oublie très facilement son origine étymologique, en le traitant comme une expression générale et omniprésente dont la signification est habituellement : action d'harmoniser, de mettre en harmonie, de produire un ensemble dont les parties s'accordent, s'équilibrent bien entre elles. L'ubiquité de ce terme a, bien évidemment, son aspect négatif : étant utilisé abondamment et imprudemment, il peut perdre son caractère distinctif, sa précision, devenir flou et vague. Il en va de même en ce qui concerne la science juridique. C'est pourquoi, avant de traiter

---

<sup>23</sup> Ljubomir TADIĆ, *La philosophie du droit*, Naprijed, Zagreb, 1983, p. 9.

<sup>24</sup> Le mot « harmonisation » trouve son origine dans le terme « harmonie », signifiant originellement « combinaison, ensemble de sons perçus simultanément d'une manière agréable à l'oreille », le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Le Robert, Paris, 2007, p. 1215. L'harmonie est aussi une discipline musicologique qui étudie la formation et l'enchaînement des accords.

la question du **fondement juridique (titre I)** et de la **mise en œuvre de l'harmonisation (titre II)** des législations nationales en matière des marques, on proposera d'abord une définition opérationnelle<sup>25</sup> du terme « l'harmonisation » : c'est un effort législatif et juridictionnel constant et coordonné, dont l'objectif est de réduire les disparités entre les législations des États membres de l'Union européenne qui s'appliquent aux marques, en vue d'éliminer les facteurs qui peuvent entraver la libre circulation des produits et libre prestation des services ou fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.

14. Enfin, étant donné que l'objectif de cette étude est d'analyser le mouvement d'unification du droit des marques dans l'espace européen – processus dont l'harmonisation des législations nationales est une composante importante – les dispositions du Traité sur l'Union européenne (TUE) et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)<sup>26</sup>, tels qu'ils résultent du Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 2009, ne seront invoquées que dans la mesure où ils apportent des changements ayant une importance pour nos recherches<sup>27</sup>. Dans le même ordre d'idées, les notions « Communauté » et « communautaire » ne seront pas systématiquement remplacées par « Union » et « européenne ». La Communauté européenne est, certes, juridiquement disparue, mais il n'en va pas de même quant aux notions de la marque communautaire, de l'acquis communautaire et, surtout, de l'ordre juridique communautaire<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Opérationnelle dans le sens qu'elle a principalement en vue les besoins de cette recherche – analyser le mouvement d'unification du droit des marques dans l'Union européenne.

<sup>26</sup> Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 2009, Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) C 306 du 17 décembre 2007, p. 1-271 (pour les versions consolidées du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JOUE C 115 du 9 mai 2008, p. 13-199).

<sup>27</sup> Par conséquent, dans les lignes qui suivent on ne citera que les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) et du Traité sur l'Union européenne (TUE), dans leur rédaction qui a servi de base pour l'adoption et l'interprétation des actes opérant l'harmonisation des législations nationales sur les marques (version consolidée du TCE et TUE publiée dans le Journal officiel de l'Union Européenne C 321 du 29 décembre 2006, p. 1-331).

<sup>28</sup> Il convient de souligner que la notion d'ordre juridique communautaire reste beaucoup plus précise que celle de l'ordre juridique européen, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'ordre juridique de l'Union n'est pas le seul ordre juridique non-étatique à l'échelle du continent.

# Titre I :

## Le fondement juridique de l'harmonisation

15. De prime abord, la territorialité, l'un des principes-clés de protection de la propriété industrielle, entre en collision directe avec les objectifs économiques envisagés par les fondateurs de la Communauté économique européenne. Une marque nationale est octroyée pour un territoire national, produit ses effets et jouit de la protection dans le cadre de l'ordre juridique national. Dans le même temps, les exigences d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur ont mené à l'introduction du principe de rapprochement des législations nationales. Le Traité instituant la Communauté européenne<sup>29</sup> a réservé au rapprochement tout un chapitre (Chapitre 3, Titre VI, 3ème partie du TCE), dont les dispositions étaient, en général, consacrées aux questions de procédure. Même si ce titre (ne serait-ce que pour des raisons principalement politiques) retient la formulation « le rapprochement des législations », dans l'article 95, paragraphe 5 on voit apparaître – sans justification claire de nature nomotechnique ou pratique<sup>30</sup> –, l'expression « mesure d'harmonisation ».

16. Contrairement à ce qu'on pourrait conclure après une analyse purement logique du libellé des articles 94 à 97 du TCE, par harmonisation on entend ici un objectif général de l'effort législatif communautaire, une phase cruciale du mouvement d'unification<sup>31</sup> du

---

<sup>29</sup> Voir p. 14 et note 26.

<sup>30</sup> Pour une argumentation juridique plus détaillée, voir p. 75 et suiv. Pour le renvoi vers le texte de notre étude, les numéros indiqueront les numéros de paragraphes.

<sup>31</sup> L'expression « mouvement d'unification » utilisée ici (ainsi que dans le titre de notre recherche) devient d'une encore plus grande actualité après l'entrée en vigueur du TFUE, dont l'article 118 précise : « dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de

droit des marques dans l'espace communautaire. En revanche, le rapprochement des législations est seulement un moyen, un procédé juridique par lequel on accomplit l'objectif général d'harmonisation. En d'autres termes, les législations nationales sont rapprochées avec l'ambition de réaliser une harmonisation des ordres juridiques nationaux dans un secteur où les divergences peuvent entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services ou fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Dans le domaine des marques, l'acte juridique communautaire par lequel a été entamé le long processus d'harmonisation des législations nationales est la première Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Par conséquent, pour bien cerner la question du fondement juridique de l'harmonisation dans le domaine des marques, il faut d'abord se lancer dans une analyse approfondie du milieu normatif dans lequel cette harmonisation est entreprise (**Sous-titre 1. – L'ordre juridique communautaire**), avant de se pencher sur les actes législatifs communautaires par lesquels cette harmonisation est juridiquement effectuée (**Sous-titre 2. – Le rapprochement des législations nationales**).

---

titres européens **pour assurer une protection uniforme** des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union (...) Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen », version consolidée du TFUE, JOUE C 115 du 9 mai 2008, p. 47-199 (souligné par U.Ć.) ; voir aussi p. 252 et suiv.

# 1. L'ordre juridique communautaire

17. La caractéristique intrinsèque de chaque ordre juridique (dès sa création et dans chaque phase de son développement) est l'existence d'un **système interne des rapports hiérarchiques** entre toutes les dispositions appartenant à cet ordre, ce qui lui donne l'aspect d'un organisme cohérent et logique. Dans la plupart des ordres juridiques internes (au moins dans les pays de tradition romaine et continentale) la Constitution joue le rôle d'acte hiérarchiquement supérieur, tout autre acte d'un rang inférieur devant être en conformité avec la loi suprême. Dans ces conditions, un ordre juridique national peut, théoriquement, fonctionner en autarcie parfaite, fermé dans sa propre logique normative et ne respectant que sa structure hiérarchique interne. Néanmoins, suivant le développement des rapports internationaux d'ordre économique, politique ou culturel, les systèmes juridiques ont, fort heureusement, eu l'occasion d'entrer en contact et d'élaborer, entre autres, les règles d'une « coexistence pacifique » ; cette rencontre est un des points de départ du droit international conventionnel. Le mécanisme principal de la création des normes du droit international est l'élaboration des traités multilatéraux, en respectant le principe fondamental du droit international *pacta sunt servanda* (l'article 26 de Convention de Vienne oblige les États de respecter les traités que les lient, ainsi que de les appliquer par leurs organes législatifs, exécutifs et judiciaires). En d'autres termes, l'État comme partie contractante d'un traité international accepte la limitation de sa propre souveraineté<sup>32</sup>, accompagnant ou non cette stipulation par un système de contrôle préalable ou postérieur de constitutionalité de cet arrangement international. En tout état

---

<sup>32</sup> C'était, par exemple, le concept adopté par la Constitution française de 1946, dont l'alinéa 15 dispose que « la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ». La Constitution de 1958 a, au contraire, adopté une conception fondamentalement différente (l'article 54 introduit un contrôle préalable de la constitutionalité des engagements internationaux). Même s'il est clair qu'il s'agit d'un contexte tout à fait différent, la formulation similaire a été répétée, à maintes reprises, dans la jurisprudence communautaire: « en instituant une communauté... dotée d'institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique... États ... ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains ».

de cause, le droit international<sup>33</sup> est fortement dépendant de l'ordre juridique national dans lequel il doit trouver son application :

- 1) son existence est la conséquence directe de l'expression juridique de la volonté des parties contractantes ;
- 2) les modifications des normes du droit international dépendent très souvent d'initiative et toujours d'acceptation des États souverains ;
- 3) l'application des normes contenues dans les traités internationaux par les institutions et juridictions nationales et l'intégration de ces normes dans les ordres juridiques nationaux sont régies par le droit étatique.

18. Nul ne conteste que le droit communautaire trouve ses origines dans le droit international conventionnel<sup>34</sup> ; de surcroît, même si les actes et les institutions communautaires proclament inmanquablement la création du marché intérieur – un espace de libre circulation – et alors même qu'on renforce progressivement les éléments qui témoignent d'une intégration politique et pas seulement économique, l'Union européenne reste, *stricto sensu*, une organisation internationale *sui generis*. Néanmoins, le droit communautaire présente de nombreuses spécificités par rapport au droit international classique : il possède une « force spécifique de pénétration dans l'ordre juridique interne des États membres »<sup>35</sup>. Le caractère du droit communautaire est donc défini par le « principe fondamental de la **primauté** de l'ordre juridique

---

<sup>33</sup> La doctrine classique du droit international connaît deux conceptions générales des relations entre le droit international et le droit interne. Pour la **conception dualiste** (dont les théoriciens Triepel et Anzilotti ont été les adeptes les plus connus), les ordres juridiques nationaux et l'ordre juridique international sont séparés, dans le sens qu'une norme du droit international peut être appliquée dans les systèmes juridiques étatiques sous la seule condition d'y être introduit par un acte national opérant la réception de la norme conventionnelle internationale. Les auteurs de la **conception moniste**, en revanche, considèrent que la norme internationale s'applique dans l'ordre interne directement, en tant que telle.

<sup>34</sup> « Toutefois, s'il est vrai que le caractère *sui generis* de la Communauté rend malaisée sa classification dans les catégories juridiques préexistantes – l'État, l'État fédéral ou organisation internationale – la récurrence des interrogations sur sa nature juridique ne doit pas occulter sa qualité **d'ordre juridique**, c'est-à-dire de système structuré et hiérarchisé de sources », Valérie MICHEL, *Recherches sur les compétences de la Communauté européenne*, L'Harmattan, Paris, 2003, p. 19.

<sup>35</sup> Guy ISAAC, Marc BLANQUET, *Droit communautaire général*, 8<sup>ème</sup> édition, Armand Colin, Paris, 2001, p. 183.

communautaire »<sup>36</sup> ; il en résulte que ce droit « possède une aptitude générale à (...) compléter directement le patrimoine juridique des particuliers de droits subjectifs et/ou d'obligations, tant dans leurs rapports avec d'autres particuliers que dans leurs relations avec l'État dont ils relèvent »<sup>37</sup>, l'aptitude que la théorie communautariste a nommé **l'effet direct** ou l'applicabilité directe.

19. En outre, à côté des sources du droit communautaire de caractère conventionnel (on pourrait constater ici un parallélisme, au moins extérieur et superficiel, avec le droit international) la Cour de justice des Communautés européennes a clairement évoqué, à plusieurs reprises, le pouvoir législatif de la Communauté, l'aptitude de ses institutions d'adopter et imposer directement aux particuliers les actes communautaires de caractère législatif<sup>38</sup>. Par conséquent, on traitera d'abord la question de la spécificité, voire unicité, du droit communautaire par rapport au droit international et interne (**Chapitre I – Le caractère du droit communautaire**), avant d'analyser la nature juridique de ses sources (**Chapitre II – Les sources du droit communautaire**).

---

<sup>36</sup> La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), l'arrêt *Fratelli Variola S.p.A. c/ Administration des finances italienne* du 10 octobre 1973 (aff. 34-73), point 15, Rec. p. 981.

<sup>37</sup> Guy ISAAC, Marc BLANQUET, op. cit., p. 188.

<sup>38</sup> L'ensemble des règles du droit communautaire (connu sous la dénomination « l'acquis communautaire ») est très majoritairement issu de ce qu'on a appelé ici « sources du droit communautaire de caractère législatif », ce qui présente une spécificité importante de la Communauté européenne par rapport aux nombreuses autres organisations internationales.

# Chapitre I

## Le caractère du droit communautaire

20. L'originalité de l'ordre juridique communautaire est essentiellement due aux solutions novatrices trouvées par les fondateurs de la Communauté, qui ont su imaginer et faire fonctionner une entité politique sans précédent quant à sa structure et ses compétences. Néanmoins, les traités institutifs ont établi un système institutionnel et juridique dont toutes les caractéristiques n'étaient pas d'emblée connues ; c'est la jurisprudence de la Cour de justice qui a progressivement défini les principes fondamentaux du droit communautaire, d'une manière telle que, actuellement, la doctrine s'accorde à constater que « les controverses sur la détermination de la nature juridique de l'ordre juridique communautaire se sont (...) largement estompées »<sup>39</sup>.

21. L'existence de la Communauté a été, dans de nombreux aspects, conditionnée par les rapports entre le droit qu'elle produisait et les droits internes de ses États membres ; en d'autres termes, la réalisation des objectifs définis par les traités institutifs aurait été difficilement imaginable sans le principe de la prééminence du droit communautaire<sup>40</sup> sur les droits nationaux. De surcroît, un nombre important des normes communautaires doit être susceptible de créer directement les droits et les obligations pour les particuliers. Ainsi, la CJCE a-t-elle souligné d'une manière synthétique, « le traité CEE, bien que conclu sous la forme d'un accord international, n'en constitue pas moins la charte constitutionnelle d'une communauté de droit (...) les traités communautaires ont instauré un nouvel ordre juridique au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus

---

<sup>39</sup> Claude BLUMANN, Louis DUBOUIS, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, Litec, Paris, 2007, p. 416.

<sup>40</sup> Certes, cette prééminence ne peut concerner que les actes communautaires dotés du caractère juridiquement contraignant ; en outre, la doctrine constitutionnaliste classique et les juridictions nationales ont du mal à accepter que la primauté du droit communautaire puisse jouer à l'encontre de la constitution nationale ; voir p. 26 et note 67.

en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants (...) Les caractéristiques essentielles de l'ordre juridique communautaire ainsi constitué sont, en particulier, sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que l'effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes »<sup>41</sup>. En conséquence, on examinera tour à tour la question de **la primauté (section 1.)** et de **l'effet direct (section 2.)** du droit communautaire.

---

<sup>41</sup> Avis de la CJCE du 14 décembre 1991 (1/91), point 21, Rec. p. I-6079.

## § 1. La primauté

22. Le principe de primauté, au-delà d'être un des éléments fondamentaux de la définition du caractère du droit communautaire, représente la base juridique pour le fonctionnement des institutions de la Communauté comme une nouvelle organisation politique. Certes, la Cour de justice a établi ce principe « très rapidement (et) dans des termes dépourvus d'équivoque »<sup>42</sup> ; il n'en reste pas moins que sa consécration jurisprudentielle était progressive, puisque de nombreux arrêts de la CJCE ont apporté des précisions permettant le perfectionnement permanent du contenu de la règle qui interdit que « le droit né du Traité (se voit) judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit »<sup>43</sup>.

23. La primauté du droit communautaire, en dépit de son lien logique et fonctionnel avec le principe de la prééminence de la règle internationale sur la règle interne, n'a pas des mêmes conséquences ; il en va de même pour l'application du principe de primauté dans les ordres juridiques des États membres. Plus précisément, « la différence réside essentiellement dans (...) l'obligation pour toutes les autorités nationales, et au premier chef le juge, non seulement de ne pas appliquer une norme nationale contraire à la règle communautaire mais encore de donner son plein effet à la règle communautaire »<sup>44</sup>. En outre, c'était aussi le juge communautaire qui a progressivement défini les éléments essentiels de cette particularité de l'ordre juridique communautaire. Dès lors, notre étude du principe de la primauté se fera en deux temps : on analysera d'abord l'émergence et le perfectionnement continu du principe (**sous-section a**), avant de se consacrer à l'étude des conséquences du principe et son application dans les ordres juridiques internes (**sous-section b**).

---

<sup>42</sup> Joël RIDEAU, *Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes*, 5<sup>ème</sup> édition, LGDJ, Paris, 2006, p. 913.

<sup>43</sup> CJCE, l'arrêt *Flaminio Costa c/ E.N.E.L.* du 15 juillet 1964 (aff.6/64), Rec. p. 1160.

<sup>44</sup> Claude BLUMANN, Louis DUBOUIS, op. cit., p. 417.

## a) l'émergence et le perfectionnement continu du principe

24. Les sources du droit communautaire de caractère conventionnel (le droit communautaire primaire constitué par les traités institutifs et leurs nombreuses adaptations et modifications<sup>45</sup>) ne comportent aucune disposition dont l'objectif est d'énoncer *expressis verbis* le principe de primauté du droit communautaire par rapport aux droits internes étatiques<sup>46</sup>. Certes, c'était le réflexe intergouvernemental qui a poussé les pères fondateurs de la Communauté économique européenne<sup>47</sup> (CEE) d'écarter la mention expresse d'un tel principe dans le Traité de Rome, puisque la doctrine politico-juridique classique a toujours considéré que la souveraineté des États s'oppose à la primauté du droit international<sup>48</sup>. Même si cela était loin d'être manifeste au moment de la création de la CEE, la construction européenne est, dans l'entre-temps, devenue une organisation internationale *sui generis* et, par conséquent, le droit émanant de ses institutions perd continuellement son empreinte du droit international classique<sup>49</sup>. Au-delà de l'importance politique de la matière, force est de constater que « les modes de solution des conflits entre droit communautaire et droit des États membres retenus par les divers systèmes juridiques nationaux laissent encore à désirer et sont loin d'être uniformes ».<sup>50</sup> Néanmoins, deux projets d'actes, échoués pour des raisons et dans des

---

<sup>45</sup> Pour les besoins de cette recherche, les textes de référence seront les versions consolidées du Traité sur l'Union européenne (TUE) et du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), publiées dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) n° C 321E du 29 décembre 2006. On se référera sur le Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne seulement dans les situations quand il apporte des changements substantiels dans le régime du droit des marques ou dans d'autres aspects ayant un intérêt pour nos études ; voir aussi p. 14 et note 27.

<sup>46</sup> Le Traité de Lisbonne se contente de prendre une déclaration (Déclaration n° 17 relative à la primauté) qui énonce que « la Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence ».

<sup>47</sup> La dénomination « Communauté européenne » remplace celle de « Communauté économique européenne » depuis le 1<sup>er</sup> novembre 1993. L'adjectif « économique » a été retiré de son nom par le Traité de Maastricht en 1992.

<sup>48</sup> Dans le même sens, Gabriel ECKERT, Yves GAUTIER, Robert KOVAR, Dominique RITLÉNG (dir.), *Incidence du droit communautaire sur le droit public français*, Presses universitaires de Strasbourg, 2007, p. 18.

<sup>49</sup> Pour l'ébauche des spécificités du droit communautaire par rapport au droit international classique, voir p. 17-19.

<sup>50</sup> Guy ISAAC, Marc BLANQUET, op. cit., p. 202.

conditions différentes, ont prévu une clause explicite de primauté<sup>51</sup>. En l'état actuel du droit et étant entendu que « la force exécutive du droit communautaire ne saurait en effet varier d'un État à l'autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité ... ni provoquer une discrimination interdite »<sup>52</sup>, il fallait introduire par la petite porte le principe que la norme communautaire prime le droit national. Dans le silence des traités institutifs et à défaut de capacité des actes unilatéraux des institutions communautaires d'établir une telle règle fondamentale, cela ne pouvait être que la Cour de justice qui était en mesure de combler la carence juridique qui menaçait la viabilité de la construction européenne. Le premier pas vers la consécration jurisprudentielle du principe de primauté était l'arrêt de la CJCE du 15 juillet 1964 dans l'affaire *Costa c/ E.N.E.L.*<sup>53</sup>.

25. Le mécanisme du renvoi préjudiciel, prévu à l'article 267 TFUE (ex article 234 TCE<sup>54</sup>), permet aux juridictions nationales des États membres d'interroger la CJCE sur la validité et l'interprétation du droit communautaire. Les arrêts de la CJCE – dans le cadre

---

<sup>51</sup> C'était le cas du projet de Traité d'Union européenne (adopté par le Parlement européen le 14 février 1984) et du projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe (publiée dans le JOUE n° C 310 du 16 décembre 2004) ; ce deuxième essai de doter l'Union européenne d'un acte suprême (connu dans la théorie comme le « traité constitutionnel ») dans son article I-6, sous le titre « le droit de l'Union » précisait que « la Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres ».

<sup>52</sup> CJCE, l'arrêt *Flaminio Costa c/ E.N.E.L.* précité, Rec. p. 1159.

<sup>53</sup> L'importante question de la mission normative complémentaire de la CJCE sera abordée lors de l'analyse de l'interprétation jurisprudentielle de la directive communautaire par laquelle a été entreprise l'harmonisation des législations des États membres sur les marques, voir p. 118 et suiv.

<sup>54</sup> L'article 234 TCE énonçait : « La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

- a) sur l'interprétation du présent traité;
- b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE;
- c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.

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

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. » On aura reconnu ici la possibilité pour les juridictions nationales (ayant l'obligation d'appliquer le droit communautaire aux litiges internes) d'interroger la CJCE sur **l'interprétation** du droit communautaire conventionnel et sur **la validité et l'interprétation** du droit communautaire dérivé. De surcroît, une juridiction nationale suprême (« dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ») se trouve dans **l'obligation** de demander la CJCE de statuer, alors que toutes autres juridictions n'ont qu'une **possibilité** d'interroger la Cour sur la validité ou l'interprétation de la norme communautaire.

du mécanisme du renvoi préjudiciel, originellement conçu comme un procédé juridico-technique dont l'objectif est de garantir l'application et l'interprétation uniforme du droit communautaire – ont été, bien au-delà d'un moyen permettant d'assurer « en toutes circonstances à ce droit (communautaire) le même effet dans tout les États membres »<sup>55</sup>, une vraie source du droit. Comme M. Pescatore a très bien remarqué, « il aura suffi de libérer la juridiction communautaire des multiples entraves qu'enserrent, de toutes parts, les juridictions internationales pour que le facteur judiciaire révèle, dans le contexte communautaire, un dynamisme et une fécondité extraordinaires »<sup>56</sup>. Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un conflit entre une loi italienne de nationalisation de l'électricité (la loi du septembre 1962, or postérieure à la source du droit communautaire) et certaines dispositions du Traité instituant la CEE<sup>57</sup>. La juridiction italienne, tendant à obtenir l'interprétation des articles 102, 93, 53 et 37 du TCEE, a sursis à statuer et ordonné la transmission du dossier à la CJCE. Dans son arrêt du 15 juillet 1964, la Cour a très habilement posé le fondement du principe de primauté ; à partir de cette date a commencé le long processus de son perfectionnement, approfondissement et ramification<sup>58</sup>. Dans le souci de bien fonder son raisonnement, tout en restant dans les limites de sa compétence, la CJCE affirme « que les obligations contractées dans le Traité instituant la Communauté ne seraient pas inconditionnelles mais seulement éventuelles, si elles pouvaient être mises en cause par les actes législatifs futurs des signataires »<sup>59</sup>. De surcroît, les obligations contractées par les États présentent une spécificité juridique par rapport aux autres engagements interétatiques conventionnels, étant « attendu qu'à la différence des traités internationaux ordinaires, le Traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l'entrée en vigueur du Traité »<sup>60</sup>. Après avoir scrupuleusement motivé et renforcé son argumentation, la CJCE a pu déclarer, dans

---

<sup>55</sup> CJCE, l'arrêt *Rheinmühlen-Düsseldorf c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* du 16 janvier 1974 (aff. 166-73), point 2, Rec. p. 33.

<sup>56</sup> Pierre PESCATORE, *Le droit de l'intégration, Emergence d'un phénomène nouveau dans les relations internationales selon l'expérience des Communautés européennes*, Leiden, A.W. Sijthoff, 1972, p. 78 (cité d'après Valérie MICHEL, op. cit., p. 19).

<sup>57</sup> En ce lieu, étant donné qu'il s'agit d'une affaire de 1964, on utilisera la vieille numérotation du Traité instituant la CEE (TCEE).

<sup>58</sup> On examinera dans la sous-section b) ce qu'on a nommé ici « la ramification » du principe, c'est-à-dire les différentes conséquences de la primauté du droit communautaire primaire et dérivé.

<sup>59</sup> CJCE, l'arrêt *Flaminio Costa c/ E.N.E.L.* précité, Rec. p. 1159.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 1158.

une formulation extraordinairement vigoureuse et fréquemment citée, que « le droit né du Traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même »<sup>61</sup>. Le droit communautaire étant conçu pour réaliser un marché intérieur, sa primauté est principalement le fruit d'une exigence économique<sup>62</sup> : celle de l'unité d'application des règles sur l'ensemble du territoire.

26. Malgré la force et la précision par lesquelles la CJCE a formulé la règle de la primauté dans l'arrêt de principe du 15 juillet 1964, de nombreux doutes demeuraient quant aux relations entre diverses sources du droit interne et le droit communautaire. En outre, la juridiction suprême communautaire n'a pas le pouvoir d'annulation de la norme nationale contraire, une situation directement opposée à celle qu'on peut trouver dans les États fédéraux, où une disposition constitutionnelle assure l'existence d'une procédure de vérification de la conformité d'une norme émanant d'un organe d'État fédéré avec la norme fédérale, complétant cette procédure par une possibilité d'annulation d'un tel acte. La seule procédure (prévue dans les traités institutifs<sup>63</sup>) mise à la disposition des organes communautaires est le recours en constatation de manquement<sup>64</sup>. Après le retentissement provoqué par la décision de la Cour dans l'affaire *Costa/E.N.E.L.*, il ne fallait pas attendre trop longtemps pour que la CJCE (dans un autre arrêt célèbre – *Internationale Handelsgesellschaft*<sup>65</sup>) apporte encore une précieuse précision : le droit communautaire prime le droit constitutionnel des États membres. Il n'est certainement pas nécessaire d'illustrer à quel point la formulation « les principes d'une structure constitutionnelle

---

<sup>61</sup> Ibidem, p. 1160.

<sup>62</sup> Pour prendre l'exemple du régime de la propriété industrielle, la première Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques dans son considérant 1 énonce : « les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les États membres comportent les disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits et libre prestation des services ou fausser les conditions de concurrence dans le marché commun ».

<sup>63</sup> Articles 226-228 du TCE.

<sup>64</sup> Dans le cadre de cette procédure, la CJCE peut statuer en dernier ressort et constater qu'un État membre a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu du droit communautaire (dans la notion du droit communautaire il faudrait inclure les arrêts de la CJCE, puisque ils sont dotés d'une force exécutoire, sur la base de l'article 244 du TCE, devenu l'article 280 du TFUE).

<sup>65</sup> CJCE, l'arrêt *Internationale Handelsgesellschaft mbH c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* du 17 décembre 1970 (aff. 11-70), Rec. p. 532.

nationale ne (sauraient) affecter la validité d'un acte de la Communauté et son effet sur le territoire (d'un État membre) »<sup>66</sup> représentait une vraie révolution<sup>67</sup> pour les juridictions constitutionnelles étatiques (dans les États qui connaissent cette institution<sup>68</sup>). En d'autres termes, suivant le raisonnement de la CJCE, la primauté bénéficie à l'ensemble des normes communautaires et vaut à l'ensemble des normes étatiques, quelle que soit leur place dans la hiérarchie de l'ordre juridique interne. Aussi irrévocable et définitive paraît-elle dans le raisonnement du juge communautaire, cette primauté n'est ni absolue<sup>69</sup> ni fonctionnelle sans le consentement et la collaboration des instances étatiques. La construction juridico-politique européenne est en mouvement constant et le progrès de l'acquis communautaire est remarquable dans l'aspect de sa forme comme dans celui de son contenu<sup>70</sup>. Néanmoins, l'Union européenne reste une forme d'organisation politique particulière, dont le système juridique est une synthèse dynamique entre le droit international d'une organisation intergouvernementale et le droit interne d'un marché unique. La coexistence des ordres juridiques nationaux et de l'ordre juridique communautaire est fondée plutôt sur les rapports de coordination que sur les règles de hiérarchie.

---

<sup>66</sup> Ibidem, point 3, Rec. p. 533.

<sup>67</sup> Sans l'ambition de se lancer ici dans une étude approfondie des réticences (exprimées par les diverses juridictions nationales) au principe de primauté, il nous paraît suffisant de donner l'exemple français : le Conseil d'État, dans sa décision du 3 décembre 2001 dans l'affaire *Syndicat national de pharmacie* a clairement affirmé que « le principe de primauté ne saurait conduire, en ordre interne, à la négation de la suprématie de la Constitution ». Pour nombreuses autres juridictions constitutionnelles ou suprêmes nationales, le droit communautaire prime sur le droit interne sur la base de la constitution nationale, ce qui implique une nécessité de la révision de celle-ci quand l'acte communautaire conventionnel la remet en cause.

<sup>68</sup> En Finlande, l'une des commissions de l'*Eduskunta* (l'assemblée nationale finlandaise) joue le rôle de la juridiction constitutionnelle.

<sup>69</sup> On examinera d'une manière plus détaillée les conséquences du principe de primauté et son application dans les ordres juridiques nationaux dans la sous-section b).

<sup>70</sup> Au point de pousser des nombreux auteurs de constater une hyperproduction normative communautaire, qui risque de voiler des incontestables progrès réalisés grâce à l'intégration européenne.

## b) les conséquences du principe et son application dans les ordres juridiques internes

27. Aussi bien argumenté et systématiquement évoqué soit-il dans les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, le principe de primauté serait resté une lettre morte sans la précision de ses conséquences. En outre, cette aptitude à préciser les conséquences essentielles d'un système de règles de caractère supranational dans les ordres juridiques nationaux présente encore une importante spécificité du droit communautaire par rapport au droit international classique<sup>71</sup>. Bien au-delà, le droit communautaire fait « partie intégrante (...) de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres »<sup>72</sup>, et cela dans une telle mesure que l'obligation de faire prévaloir la norme communautaire pèse aussi sur les autorités locales<sup>73</sup>. Quant aux autorités nationales exécutives, il ne fait aucun doute que leur réflexe naturel est d'appliquer la norme nationale ; néanmoins, puisque la norme communautaire est « partie intégrante » de l'ordre juridique interne (en y jouissant d'un statut de primauté par rapport aux normes nationales), l'autorité nationale se trouve en obligation de refuser d'appliquer les dispositions nationales, seraient-elles de caractère législatif. Dès lors, la conséquence la plus importante du principe de primauté, qui a nécessité une consécration de la part de l'instance juridictionnelle communautaire suprême, est le principe de l'inapplicabilité de la règle nationale contraire au droit communautaire doté de l'effet direct<sup>74</sup> ; il s'agit d'une « prohibition de plein droit d'appliquer une prescription nationale

---

<sup>71</sup> Pour une présentation systématique et plus détaillée des différences entre droit communautaire et droit international conventionnel, voir p. 17-19.

<sup>72</sup> CJCE, l'arrêt *Administration des finances de l'État c/ Société anonyme Simmenthal* du 9 mars 1978 (aff. 106/77), point 17, Rec. p. 609.

<sup>73</sup> Voir aussi note 104.

<sup>74</sup> Dans la théorie communautariste générale, on considère qu'il s'agit ici d'une conséquence de la primauté du droit communautaire directement applicable, c'est-à-dire des règles communautaires dotées d'un effet direct (en ce qui concerne le droit dérivé, légiféré, l'acte exemplaire pourvu d'effet direct est le règlement). Par conséquent, les sources du droit communautaire dépourvues d'effet direct seraient aussi privées d'une primauté automatique. Sans entrer ici (l'effet direct du droit communautaire sera examiné dans la section 2. de ce chapitre et les sources du droit communautaire dans le chapitre II) dans la question délicate de l'effet direct des directives, on notera seulement que la CJCE a admis, dans des conditions particulières, la possibilité d'effet direct d'une directive.

reconnue incompatible avec le traité et, le cas échéant, obligation de prendre toute disposition pour faciliter la réalisation du plein effet du droit communautaire »<sup>75</sup>.

28. Étant donné l'automatisme par lequel le juge national utilise les voies de recours et les procédures de son droit interne, on est en présence d'un risque sérieux de la différence du traitement des droits ou obligations tirés d'une même norme du droit communautaire ou, tout simplement, d'un risque que le juge sera en mesure d'appliquer (aux mêmes faits) une disposition nationale et une disposition communautaire contraire. De surcroît, les juridictions nationales sont beaucoup plus souvent confrontées à ce genre de problème que les autorités gouvernementales ou locales. Comme la CJCE a clairement affirmé dans son arrêt dans l'affaire *Simmenthal* du 9 mars 1978, « les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité »<sup>76</sup>. Par conséquent, la mission et la liberté du juge national lorsqu'il joue le rôle du juge communautaire du droit commun doivent être encadrées, afin d'assurer l'effectivité de la primauté interne du droit communautaire. Cet encadrement, effectué brillamment par la CJCE, se résume dans le principe que le juge national doit laisser inappliquée la norme nationale contraire au droit communautaire de sa propre autorité, sans attendre son élimination par la voie législative nationale ou son annulation par la voie d'un recours devant la juridiction suprême. En tout état de cause, cette conséquence du principe la primauté présente une vraie limitation de la possibilité du renvoi à l'autonomie procédurale nationale. Par ailleurs, dans une situation idéale d'un plein respect du droit communautaire par tous les pouvoirs étatiques, l'examen des conséquences du principe de primauté pourrait (en toute tranquillité quant à l'exhaustivité et la cohérence de nos recherches) s'arrêter ici<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> CJCE, l'arrêt *Commission des Communautés européennes c/ République italienne* du 13 juillet 1972 (aff. 48-71), point 7, Rec. p. 529.

<sup>76</sup> CJCE, l'arrêt *Administration des finances de l'État c/ Société anonyme Simmenthal* précité, point 14, Rec. p. 629.

<sup>77</sup> On n'examinera pas ici la situation exceptionnelle quand un particulier, ressortissant d'un État membre, peut solliciter que le juge national interprète le droit national à la lumière et en considération du droit communautaire, situation nommée « l'invocabilité de régularisation du droit national » par MM. Isaac et Blanquet (op. cit., p. 206-207). Même si ce mécanisme pourrait être utile pour « mettre le cadre juridique interne en adéquation avec le droit communautaire » (ibid., p. 207) il est certainement latéral (il est même douteux si cela représente une conséquence *stricto sensu* du principe de primauté).

29. Néanmoins, la situation où toutes les autorités nationales respectent et appliquent le droit communautaire dans sa totalité est purement imaginaire et représente un idéal impossible à atteindre. Par ailleurs, outre le fait que l'activité étatique peut affecter les rapports Communauté – État membre, un organe interne quelconque peut aussi causer des préjudices aux particuliers par le non-respect d'une norme communautaire. L'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne a été clair et inconditionnel quant à l'obligation des États membres de « prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté », mais il est resté silencieux en ce qui concerne la question de savoir si « assurer l'exécution » signifie aussi réparer le dommage causé par la non-exécution ou par une exécution incomplète<sup>78</sup>. Il fallait, encore une fois, attendre la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes qui a, à partir de sa décision dans l'affaire *Francovich et Bonifaci*<sup>79</sup>, élaboré une réponse claire à laquelle elle ne cesse d'apporter des précisions. En l'espèce, il s'agissait de la non-transposition<sup>80</sup> d'une directive communautaire dans l'ordre juridique national ; néanmoins, la situation a été doublement particulière :

1. un litige opposait des particuliers à la République italienne : on n'était pas en présence d'une norme nationale explicitement contraire au droit communautaire et, dès lors, il n'était pas en cause la règle de la primauté qui consiste en « prohibition de plein droit d'appliquer une prescription nationale reconnue incompatible » ;

2. la directive concernée n'était pas, en raison même de sa nature, dotée de l'effet direct ; il fallait, alors, préciser les conditions de son invocabilité par les particuliers<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> De surcroît, en absence d'une norme communautaire précise, la question se complique davantage par le problème de la base juridique de l'obligation de réparation du dommage.

<sup>79</sup> CJCE, l'arrêt *Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres c/ République italienne* du 19 novembre 1991 (aff. jointes C-6/90 et C-9/90), Rec. p. 473.

<sup>80</sup> On se penchera sur la question de la directive (comme une source du droit communautaire) et de l'obligation des États membres d'en opérer la transposition dans l'ordre juridique national dans la section 2 du chapitre II de ce titre, p. 63-74.

<sup>81</sup> La meilleure preuve de la particularité du contexte juridique est la question posée par les juridictions nationales à la Cour (les questions préjudicielles ont été identiques dans les deux affaires) : « En vertu du droit communautaire en vigueur, le particulier qui a été lésé par l'inexécution par l'État de la directive 80/987 (...) peut-il réclamer l'accomplissement par cet État des dispositions qu'elle contient, qui sont

30. En ce qui concerne le point 1, le principe dégagé par la CJCE est clair : les États sont obligés de réparer les dommages (qui leur sont imputables) causés aux particuliers par le non-respect du droit communautaire. Cependant, les conditions pour que l'État membre soit responsable, à l'encontre de ses ressortissants, pour la non-transposition d'une directive (le résultat prévu par la directive comporte l'attribution des droits aux particuliers, le contenu de ces droits est défini par la même directive et il existe un lien de causalité entre le non-respect du droit communautaire et le préjudice subi par le particulier)<sup>82</sup>, démontrent clairement qu'il s'agit ici d'une précision jurisprudentielle des **conditions de mise en œuvre du principe de primauté**. Aussi indirecte, conditionnelle et « minimale »<sup>83</sup> soit-elle, il est clair qu'on est en présence d'une conséquence du principe de primauté du droit communautaire de grande valeur, aussi précieuse pour les particuliers que pour les relations entre les ordres juridiques nationaux et communautaire. Celle-ci a été précisée et enrichie à plusieurs reprises par le travail jurisprudentiel du juge communautaire.

31. L'État membre a l'obligation de réparer le préjudice subi par le particulier en raison du non-respect du droit communautaire même si ce préjudice est imputable au législateur national<sup>84</sup>, à la collectivité locale<sup>85</sup>, à l'organisme public indépendant de l'État<sup>86</sup> ou, *ultima ratio*, à la juridiction suprême nationale<sup>87</sup>. L'importance de cette dernière affirmation jurisprudentielle devient d'autant plus claire quand on prend en considération que l'arrêt dans l'affaire *Köbler* a été rendu en session plénière ; au-delà de son poids symbolique, cette décision est exemplaire par les réponses qu'elle apporte quant aux

---

suffisamment précises et inconditionnelles en invoquant directement, à l'égard de l'État membre défaillant, la réglementation communautaire afin d'obtenir les garanties que cet État devait assurer et, de toute manière, réclamer la réparation des dommages subis en ce qui concerne les dispositions qui ne jouissent pas de cette prérogative? » CJCE, l'arrêt du 19 novembre 1991 (aff. jointes C-6/90 et C-9/90), point 7 de l'exposé des motifs.

<sup>82</sup> Voir la section suivante, consacrée à l'effet direct du droit communautaire.

<sup>83</sup> Pour G. Isaac et M. Blanquet, il s'agit ici d'une « conséquence de la primauté traduite en une invocabilité minimale », d'un « degré moindre de l'invocabilité » (op. cit., pp. 206-207) ; voir aussi p. 45 et note 130.

<sup>84</sup> CJCE, l'arrêt *Brasserie du pêcheur SA c/ Bundesrepublik Deutschland et The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e.a.* du 5 mars 1996 (aff. jointes C-46/93 et C-48/93).

<sup>85</sup> CJCE, l'arrêt *Klaus Konle c/ Republik Österreich* du 1<sup>er</sup> juin 1999 (aff. C-302/97).

<sup>86</sup> CJCE, l'arrêt *Salomone Haim c/ Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein* du 4 juillet 2000 (aff. C-424/97).

<sup>87</sup> CJCE, l'arrêt *Gerhard Köbler c/ Republik Österreich* du 30 septembre 2003 (aff. jointes C-224/01).

relations entre les ordres juridiques internes et le droit communautaire. En ce qui concerne la responsabilité du fait de la violation d'un engagement international, la doctrine classique du droit des gens de l'unité de l'État (comme une contrepartie logique de son autonomie constitutionnelle et procédurale) doit, *a fortiori*, être applicable dans l'ordre juridique communautaire<sup>88</sup>. Par ailleurs, l'invocation par les juridictions nationales du principe de l'autorité de chose jugée pour refuser la révision de leurs décisions est entièrement déplacée, d'une part puisque « le requérant dans une action en responsabilité contre l'État obtient, en cas de succès, la condamnation de celui-ci à réparer le dommage subi, mais pas nécessairement la remise en cause de l'autorité de la chose définitivement jugée de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage »<sup>89</sup> et, d'autre part, parce que « le principe de la responsabilité de l'État **inhérent à l'ordre juridique communautaire** exige une telle réparation, mais non la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage »<sup>90</sup>. Il convient alors de constater que les douze ans<sup>91</sup> d'une jurisprudence constante et intensive ont suffi à la CJCE pour parcourir le chemin entre la consécration d'un principe et l'affirmation qu'il est devenu « inhérent à l'ordre juridique communautaire ». Pour combler la carence initiale de la construction juridique (l'absence d'une norme communautaire de caractère conventionnel), la Cour a réussi d'argumenter amplement et d'approfondir considérablement le principe de primauté, une des clefs de voûte de la construction communautaire ; néanmoins, son application continue de varier considérablement d'un État membre à l'autre, suivant les traditions législatives, jurisprudentielles et doctrinales, ainsi qu'en fonction des exigences imposées par leur propres développements constitutionnels.

---

<sup>88</sup> « Il doit en être d'autant plus ainsi dans l'ordre juridique communautaire que toutes les instances de l'État, y compris le pouvoir législatif, sont tenues, dans l'accomplissement de leurs tâches, au respect des normes imposées par le droit communautaire et susceptibles de régir directement la situation des particuliers », CJCE, l'arrêt *Gerhard Köbler c/ Republik Österreich* précité, point 32.

<sup>89</sup> Ibidem, point 39.

<sup>90</sup> Ibidem, souligné par U.C.

<sup>91</sup> Le temps qui s'est écoulé entre les arrêts *Fracovich* (19 novembre 1991) et *Köbler* (30 septembre 2003).

## § 2. L'effet direct

32. Le caractère *sui generis* de la construction communautaire européenne par rapport aux formes préexistantes de regroupement d'États était perceptible dès l'annonce de son objectif principal : « La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes (...) de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste (...) le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres »<sup>92</sup>. La simple lecture de cet article montre que le traité institutif est beaucoup plus qu'un accord dont la mission n'est que de créer les obligations mutuelles entre les États et que, par conséquent, l'ordre juridique communautaire est doté d'une vocation d'atteindre directement le particulier, ressortissant d'un des États membres. Cette vocation, connue dans la théorie communautariste comme « l'effet direct » ou « l'applicabilité directe » présente encore une spécificité importante du droit communautaire par rapport au droit international.

33. Comme c'était le cas en ce qui concerne la primauté, la Cour de justice a progressivement affirmé et défini le contenu du principe d'effet direct. En outre, l'application et la portée de l'effet direct dépendent du type de norme communautaire et, le cas échéant, du respect de certaines conditions. Enfin, la jurisprudence récente de la CJCE, en apportant une nouvelle interprétation des effets de la primauté, laisse présager un éventuel dépassement du principe de l'effet direct. Ainsi, la question de l'effet direct nous amène-t-elle à étudier, dans un premier temps, l'affirmation et le contenu du principe (**sous-section a**), avant d'examiner, dans un second temps, les critères d'application et le dépassement du principe (**sous-section b**).

---

<sup>92</sup> L'article 2 du TCE. Cette disposition correspond, en grandes lignes, à celle de l'actuel article 3 du TUE.

## a) l'affirmation et le contenu du principe

34. L'aptitude d'une norme du droit international classique<sup>93</sup> à être appliquée dans l'ordre juridique interne sans la médiation quelconque du droit national est une exception ; pour qu'elle devienne *self-executing*, des conditions doivent être remplies. En d'autres termes, lors de l'interprétation d'un traité international, pour savoir si l'une de ses dispositions est *self-executing*, le critère déterminant est celui de l'intention des parties au traité de la doter de cet effet auto-exécutoire. En outre, l'intention des parties n'est jamais présumée, elle doit être matérialisée, soit par une stipulation explicite précisant qu'une disposition conventionnelle peut directement être la source de droit sur le territoire national, soit par une stipulation indirecte, indiquant que les individus en sont les destinataires. Il découle de ce qui précède que la norme du droit international n'atteint le particulier (sans la médiation du droit national) que très rarement et sous des conditions précises. En revanche, c'est **l'ensemble** des normes du droit communautaire qui ont une vocation intrinsèque de produire un effet direct pour les particuliers<sup>94</sup>. Cette « immédiation de la condition juridique des individus »<sup>95</sup> signifie aussi qu'on est en présence d'un établissement<sup>96</sup> des relations directes entre les ressortissants de la Communauté et son droit. Comme c'était le cas du principe de primauté, le concept de l'effet direct du droit communautaire est d'origine prétorienne ; celui-ci a été établi par l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Van Gend & Loos* du 5 février 1963, selon une formulation qui est devenue classique : « le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de

---

<sup>93</sup> Le terme « classique » est utilisé ici puisque l'Union européenne est une organisation internationale *sui generis* ; le droit communautaire reste formellement (au moins quant au droit communautaire primaire) le droit international conventionnel ; voir p. 17-19.

<sup>94</sup> « La Communauté constitue un nouvel ordre juridique (...) dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants », CJCE, l'arrêt *Van Gend & Loos* du 5 février 1963 (aff. 26-62), point 23, Rec. p. 3.

<sup>95</sup> Denys SIMON, *Le système juridique communautaire*, Presses universitaires de France, 2<sup>ème</sup> édition, Paris, 1998, p. 134.

<sup>96</sup> La portée du principe de l'effet direct est différente pour diverses sources du droit communautaire. De surcroît, il faut prendre en considération le travail jurisprudentiel de la CJCE concernant la précision des conditions pour l'applicabilité directe et le fait que « la vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits entraîne un contrôle efficace qui s'ajoute à celui que les articles 169 et 170 (articles 227 et 228 du TCE, qui précisaient la procédure du recours en manquement contre un État membre, devenus articles 259 et 260 du TFUE) confient à la diligence de la Commission et des États membres », CJCE, l'arrêt *Van Gend & Loos* précité, point 25.

même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique »<sup>97</sup>. Pour préciser leur étendue, la CJCE affirme que : « ces droits naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par le Traité, mais aussi en raison d'obligations que le Traité impose d'une manière bien définie tant aux particuliers qu'aux États membres et aux institutions communautaires »<sup>98</sup>.

35. Néanmoins, l'élaboration et le perfectionnement du principe d'effet direct deviennent beaucoup plus visibles après une analyse de l'objet du litige et des motifs de l'arrêt *Van Gend & Loos*. La demande de décision préjudicielle avait pour objet de savoir si l'article 12 du TCEE<sup>99</sup> a un effet interne, pour que les justiciables puissent faire valoir (en se fondant uniquement sur cet article) des droits individuels que le juge national doit sauvegarder. La question était particulièrement intéressante, puisque l'article 12 du TCEE a eu pour objectif (en introduisant l'interdiction des droits de douane, ou taxes d'effet équivalent, à l'importation et à l'exportation entre les États membres) d'établir un **marché commun**, désigné comme outil principal<sup>100</sup> pour la réalisation de la mission de Communauté annoncée par l'article 2 du Traité. Selon les observations de certains États membres, la conclusion que l'article 12 peut produire l'effet direct ne pouvait pas être soutenue, parce que, par la disposition en question, le législateur communautaire s'adresse aux États membres ; l'avocat général a adopté un point de vue favorable à ces observations. Toutefois, en évoquant l'esprit, le texte et l'économie des traités, la CJCE s'est considérablement éloignée d'une lecture purement textuelle et subjective pour embrasser l'interprétation téléologique et systématique, lui permettant d'affirmer « que le

---

<sup>97</sup> Ibidem, point 3 du sommaire de l'arrêt.

<sup>98</sup> Ibidem.

<sup>99</sup> L'article 12 de l'ancienne numérotation correspondait à l'article 25 du TCE ; il s'agit actuellement de l'article 30 du TFUE.

<sup>100</sup> L'interprétation logique et (con)textuelle de l'article 2 du TCE permet cette conclusion. C'est, entre autres, « **par** l'établissement d'un marché commun (...) » que la Communauté réalise sa mission de « promouvoir (...) un **développement** harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un **niveau d'emploi et de protection sociale** élevé, **l'égalité entre les hommes et les femmes**, une **croissance durable** et non inflationniste, un haut degré de **compétitivité** et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de **la qualité de vie** (...) » (souligné par U.C.). En tout état de cause, si on complète les méthodes d'interprétation susmentionnées par une interprétation téléologique, il devient clair que la quasi-totalité des objectifs énumérés par cet article concerne directement les particuliers.

fait, par cet article (12), de désigner les États membres comme sujets de l'obligation de s'abstenir n'implique pas que leurs ressortissants ne puissent en être les bénéficiaires »<sup>101</sup>. En outre, l'existence de la procédure du recours en manquement contre un État membre pour le non-respect des obligations qui lui incombent en vertu du Traité n'est pas un argument suffisant pour écarter l'effet direct de ses dispositions, puisque « la circonstance que le Traité (...) permet à la Commission et aux États membres d'attirer devant la Cour un État qui n'a pas exécuté ses obligations n'implique pas pour les particuliers l'impossibilité d'invoquer, le cas échéant, devant le juge national ces obligations, tout comme le fait que le Traité met à la disposition de la Commission des moyens pour assurer le respect des obligations imposées aux assujettis n'exclut pas la possibilité, dans les litiges entre particuliers devant le juge national, d'invoquer la violation de ces obligations »<sup>102</sup>. De surcroît, au-delà de l'établissement d'un marché commun et des procédures permettant d'attirer un État membre devant la Cour pour la non-exécution de ses obligations, la structure institutionnelle de l'Union européenne elle-même indique clairement que le particulier est le sujet du droit communautaire : le Parlement européen est issu d'un suffrage universel direct, tandis que le Comité économique et social veille sur la qualité de vie, la protection sociale et l'emploi.

36. « L'aptitude du droit communautaire de créer des charges pour les particuliers et d'engendrer les droits qui entrent dans leur patrimoine juridique et que les juridictions nationales doivent sauvegarder »<sup>103</sup> a pour son corollaire le droit de chaque ressortissant communautaire de demander au juge national l'application des normes d'effet direct à l'encontre des autorités nationales<sup>104</sup> (l'effet direct vertical) ou à l'encontre des autres

---

<sup>101</sup> CJCE, l'arrêt *Van Gend & Loos* précité, point 24.

<sup>102</sup> Ibidem.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Le terme « les autorités nationales » doit être compris le plus largement possible. Pour dresser une liste de ces autorités, on ne peut que nous inspirer de la jurisprudence de la CJCE concernant l'obligation des divers organes et/ou organismes des États membres de réparer le préjudice subi par le particulier pour le non-respect du droit communautaire. L'obligation de réparation existe même si le préjudice est imputable au législateur national (l'arrêt *Brasserie du Pêcheur – Factortame*), à la collectivité locale (l'arrêt *Konle*), à l'organisme public indépendant de l'État (l'arrêt *Haim*) ou à la juridiction suprême nationale (l'arrêt *Köbler*). Le fait que le contenu d'un principe du droit communautaire peut être précisé en s'appuyant sur la jurisprudence concernant un autre est doublement exemplaire : au-delà du lien « organique » et plus général entre les deux principes fondamentaux (la primauté et l'effet direct) qu'on traite dans ce chapitre, il existe un rapport plus indirect, un lien d'appui et d'inspiration.

particuliers (l'effet direct horizontal)<sup>105</sup>. En principe, cette invocation du droit communautaire devant le juge national n'est pas contraire au principe de l'autonomie procédurale nationale : « c'est aux juridictions nationales qu'est confié le soin d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct du droit communautaire »<sup>106</sup>. Néanmoins, une application rigide et intégrale de la règle de l'autonomie procédurale et institutionnelle étatique peut provoquer les variations considérables d'un État membre à l'autre quant à l'exécution et la portée des dispositions du droit communautaire. Par conséquent, cela peut causer certaines différences de traitement ou, *ultima ratio*, la situation juridique des ressortissants communautaires peut être largement différente devant une même norme communautaire, ce qui peut provoquer des inégalités inacceptables dans « un espace de liberté, de sécurité et de justice »<sup>107</sup>. Tout en acceptant la nécessité que, en l'état actuel de son développement, l'efficacité du droit communautaire dépend beaucoup de son application par le juge national, la CJCE a œuvré sur l'encadrement de l'autonomie procédurale nationale, afin de garantir une bonne application des normes d'effet direct. En général<sup>108</sup>, cette autonomie procédurale est nuancée par les principes **d'équivalence** (l'action fondée sur le droit communautaire doit être régie par les mêmes règles que celles qui régissent une situation purement interne) et **d'effectivité** (la voie du recours prévue par le droit national ne peut pas rendre « pratiquement impossible ou excessivement difficile »<sup>109</sup> la protection des droits fondés sur une norme communautaire d'effet direct).

37. Toutefois, les conséquences positives du principe d'effet direct dépassent les avantages qu'il apporte aux particuliers (même si c'est son résultat le plus important) ; venant souvent à l'appui du mécanisme du recours en constatation de manquement d'État

---

<sup>105</sup> Les conséquences de l'effet direct horizontal et vertical seront analysées d'une manière plus détaillée dans la sous-section b).

<sup>106</sup> CJCE, l'arrêt *Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG c/ Landwirtschaftskammer für das Saarland* du 16 décembre 1976 (aff. 33/76), point 5, Rec. p. 1989.

<sup>107</sup> Article 3, paragraphe 2 du Traité sur l'Union européenne (ex-article 2 TUE).

<sup>108</sup> On n'examinera pas ici les conséquences du principe de subsidiarité sur l'autonomie procédurale étatique en ce qui concerne l'application des normes communautaires d'effet direct, puisque la question du renvoi à l'autonomie procédurale d'un État membre ne se pose qu'en absence d'une réglementation communautaire en la matière.

<sup>109</sup> Cette formule se répète régulièrement dans les arrêts de la CJCE (p.e. l'arrêt *Bianco et Girard* du 25 février 1988 (aff. jointes 331-376 et 378/85), Rec. p. 1099).

et renforcé par une bonne application du principe de primauté, l'effet direct confirme le caractère *sui generis* de la construction européenne et garantit la relation directe entre les ressortissants communautaires et son système juridique.

## b) les critères d'application et le dépassement du principe

38. Chaque norme communautaire a vocation de produire l'effet direct ; néanmoins, pour que cette aptitude soit effectivement réalisée, la norme dont il est question doit remplir certaines conditions. Les critères d'application du principe de l'effet direct sont différents pour diverses sources du droit communautaire et, de surcroît, ils varient en fonction des caractéristiques intrinsèques de la norme en cause. En d'autres termes, connaître la place hiérarchique d'une disposition dans le système juridique communautaire est un pas nécessaire, mais pas toujours suffisant, pour déterminer si elle peut produire l'effet direct. La systématisation des caractéristiques matérielles d'une disposition qui confirment son aptitude de produire un tel effet est l'œuvre du juge communautaire<sup>110</sup>. Au fur et à mesure des questions préjudicielles posées à la CJCE par les juridictions nationales, la jurisprudence communautaire a élaboré un système cohérent de règles pour apprécier si une norme communautaire est « destiné(e) à engendrer des droits qui entrent dans (...) patrimoine juridique »<sup>111</sup> des particuliers.

39. En ce qui concerne les traités institutifs, certaines dispositions sont dotées d'un effet direct intégral, étant donné qu'elles produisent cumulativement un **effet direct vertical** (l'effet qui peut être invoqué à l'encontre des autorités nationales<sup>112</sup> et des institutions communautaires) et un **effet direct horizontal** (aptitude à conférer des droits et des obligations aux particuliers dans leur rapports inter-individuels).

1) C'est, en premier lieu, le cas, lorsque les dispositions du Traité opèrent une attribution *expressis verbis* des obligations aux États membres et à certaines catégories de

---

<sup>110</sup> L'important phénomène de l'activité du juge communautaire comme une activité créatrice du droit dépasse largement les besoins de nos recherches dans ce chapitre (on traitera cette question d'une manière plus détaillée dans le chapitre suivant). Néanmoins, on notera seulement que, en la matière du droit communautaire, il faut nécessairement écarter une application rigoureuse de la théorie de séparation des pouvoirs, dont un des principes fondamentaux est que la décision du juge ne peut pas être une source du droit.

<sup>111</sup> CJCE, l'arrêt *Van Gend & Loos* précité, point 3 du sommaire de l'arrêt.

<sup>112</sup> Le terme « les autorités nationales » doit être compris le plus largement possible ; voir note 104.

particuliers (en général, personnes morales), comportant une attribution implicite des droits aux autres catégories de particuliers (en général, personnes physiques). Ainsi, « (...) les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites »<sup>113</sup>, « (...) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation »<sup>114</sup>, « (...) l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail »<sup>115</sup>.

2) C'est, ensuite, le cas, lorsque les dispositions du Traité attribuent explicitement des obligations aux États membres<sup>116</sup> et/ou certaines catégories des particuliers (entreprises), lesquelles comportent *ipso facto* la possibilité, pour ces dispositions, de produire des effets directs dans les relations juridiques inter-individuelles : « sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun »<sup>117</sup>.

40. Un second groupe de normes du droit communautaire primaire est constitué de dispositions dotées d'un effet direct partiel, puisque elles ne produisent qu'un effet direct horizontal. Logiquement, ces dispositions sont invocables à l'encontre des autorités

---

<sup>113</sup> L'article 43, paragraphe du TCE, devenu l'article 49, paragraphe 1 du TFUE.

<sup>114</sup> Article 49, paragraphe du TCE, devenu l'article 56, paragraphe 1 du TFUE.

<sup>115</sup> Article 39, paragraphe 2 du TCE, devenu l'article 45, paragraphe 2 du TFUE.

<sup>116</sup> Au premier abord, la section 1 – « Les règles applicables aux entreprises » du premier chapitre, titre VI du TCE ne s'adressait pas principalement aux États membres et visait expressément les entreprises ; néanmoins, le système de règles communautaires de concurrence implique largement les États membres, comportant souvent certaines obligations explicites formulées déjà dans les traités institutifs, comme c'est le cas de l'article 86 : « Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édicent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, **notamment** à celles prévues **aux articles 12 et 81 à 89** inclus » (souligné par U.C). Ce renvoi à la totalité des dispositions du chapitre 1 montre clairement au quel point le système de règles communautaires de concurrence implique la participation des États membres.

<sup>117</sup> Article 81, paragraphe 1 du TCE, devenu l'article 101, paragraphe 1 du TFUE.

nationales, parce qu'elles comportent des obligations ou des interdictions pour les États membres, comme, par exemple, celle déclarant solennellement que : « dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité »<sup>118</sup>. Étant donné que leur nombre dépasse largement celui des dispositions d'effet direct intégral et ayant en vue que l'effet direct présente une spécificité importante du droit communautaire, on peut conclure que l'effet direct horizontal est un effet classique, au moins en ce qui concerne les traités institutifs.

41. Il y a enfin lieu de mentionner qu'un certain nombre de dispositions du droit communautaire primaire ne sont dotées d'aucun effet direct, simplement parce que leur mission est de régler certaines questions procédurales<sup>119</sup>, parce qu'elles concernent les aspects de l'établissement du marché commun lesquels ne peuvent pas avoir des conséquences directes pour les particuliers<sup>120</sup> ou pour d'autres raisons invoquées dans la jurisprudence abondante de la CJCE<sup>121</sup>.

42. Le type d'acte communautaire qui a suscité le moins d'incertitudes quant à son aptitude de provoquer l'effet direct est le règlement ; la raison en est simple : l'article 249 du TCE (devenu l'article 288 du TFUE) précise qu'il « a une portée générale » et qu'il « est obligatoire dans tous ses éléments et (...) directement applicable dans tout État membre »<sup>122</sup>. En tout état de cause, il s'agit d'un effet direct intégral (il peut être invoqué cumulativement à l'encontre des autorités étatiques et communautaires, ainsi que dans les rapports interpersonnels), puisque son caractère et sa fonction dans le système des normes

---

<sup>118</sup> Article 12, alinéa 1 du TCE, devenu l'article 18, alinéa 1 du TFUE.

<sup>119</sup> C'est le cas de la disposition de l'article 97 du TCE : « Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative provoque une distorsion au sens de l'article précédent, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause », CJCE, l'arrêt *Costa c/ E.N.E.L.* précité, Rec. p. 1159.

<sup>120</sup> Les dispositions du TCE interdisant les aides accordées par les États, CJCE, l'arrêt *Iannelli & Volpi SpA c/ Ditta Paolo Meroni* du 22 mars 1977 (aff.74/76), Rec. p. 557.

<sup>121</sup> A titre d'exemple, on peut citer les arrêts de la CJCE *Gimenez Zaera* du 29 septembre 1987 (aff. 126/86), qui concerne les articles 136 et 137 du TCE (politique sociale) et *Schlüter* du 24 octobre 1973 (aff. 9/73), relatif à l'article 10 du TCE (principe de collaboration et fidélité communautaire).

<sup>122</sup> Article 249, paragraphe 2 du TCE (actuel article 288, paragraphe 2 du TFUE).

communautaires l'exigent. Néanmoins, malgré son applicabilité intégrale et immédiate<sup>123</sup>, le caractère souvent très général d'un règlement exige (dans certaines situations) une mesure nationale (législative ou, plus fréquemment, administrative) d'application. Aussi « automatique » et limitée soit-elle, cette mesure nationale peut priver certaines dispositions d'un tel règlement de tout effet direct : « si, en raison même de la nature des règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit communautaire, les dispositions desdits règlements ont, en général, effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu'il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures d'application, certaines de leurs dispositions peuvent néanmoins nécessiter, pour leur mise en oeuvre, l'adoption de mesures d'application par les États membres »<sup>124</sup>. Il ressort d'une telle décision de la Cour que les règlements, tout en gardant leurs nombreuses spécificités par rapport aux directives, partagent quelquefois avec eux la complexité au sujet de leur effet direct.

43. Les directives communautaires, en principe, ne produisent pas d'effet direct, puisque elles présupposent l'existence des mesures nationales (le plus souvent – législatives) de transposition : « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens »<sup>125</sup>. Malgré cela, comme dans de nombreux autres cas, la CJCE a abouti à un raisonnement qui apporte beaucoup de nuances (en l'espèce, très complexes) à la règle initiale, permettant, sous certaines conditions, l'effet direct des directives. Quoiqu'il en soit, si les dispositions d'une directive ont été correctement transposées (dans le sens matériel du terme, ainsi que dans les délais prévus), les particuliers sont atteints seulement par le biais des mesures nationales de transposition et, par conséquent, il n'y a pas d'effet direct de directive. En revanche, la possibilité pour l'effet direct s'ouvre seulement dans une situation particulière, quand deux groupes de conditions sont réunis :

---

<sup>123</sup> Le chapitre II de ce sous-titre est consacré aux sources du droit communautaire (le règlement compris). On se bornera ici de souligner que la CJCE a précisé que l'applicabilité directe du règlement ne provoque pas seulement l'inutilité de toute mesure nationale de sa transposition, mais aussi l'interdiction d'un tel acte interne : « sont contraires au Traité toutes modalités d'exécution dont la conséquence pourrait être de faire obstacle à l'effet direct des règlements communautaires », CJCE, l'arrêt *Commission c/ Italie* du 7 février 1973 (aff. 39/72), point 17.

<sup>124</sup> CJCE, l'arrêt *Monte Arcosu Srl* du 11 janvier 2001 (aff. C-403/98), p. 26.

<sup>125</sup> Article 249, paragraphe 3 du TCE (actuel article 288, paragraphe 3 du TFUE).

- 1) à l'expiration du délai, la directive en question est restée non-transposée, ou a été transposée d'une manière défectueuse, et
- 2) les dispositions de ladite directive sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles.

44. Quant à la première condition, elle ne représente, théoriquement, qu'une adaptation (indirecte, mais certainement adéquate) de la vieille règle du droit romain *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*<sup>126</sup> : « l'État membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte »<sup>127</sup>. Cependant, le deuxième groupe de conditions suscite plus de doutes. Les incertitudes relatives à la clarté d'une disposition peuvent toujours être dissipées par une interprétation judiciaire ; en revanche, la précision des dispositions doit être telle que chaque choix des organes étatiques quant aux moyens et au contenu de la transposition doit être très limité, voire inexistant ou, même, inutile<sup>128</sup>. Enfin, l'inconditionnalité, une des questions les plus discutées dans la théorie et par les juridictions nationales, se résume dans le principe que, généralement, la mesure nationale d'exécution doit être prédéterminée dans le texte de directive d'une telle manière que cette prédétermination limite considérablement la marge d'appréciation de l'organe étatique<sup>129</sup>.

---

<sup>126</sup> La signification de cette maxime du droit romain des contrats est littéralement : nul n'est recevable à invoquer sa propre turpitude. Plus concrètement, celui qui a, dans un rapport contractuel, provoqué la nullité du contrat, ne peut pas invoquer cette nullité pour s'exonérer d'une obligation qui lui incombe en vertu du contrat.

<sup>127</sup> CJCE, l'arrêt *Ursula Becker* du 19 janvier 1982 (aff. 8/81), Rec. p. 224.

<sup>128</sup> « Ces dispositions sont suffisamment précises pour permettre au juge national de savoir qui sont les débiteurs des obligations et qui en sont les bénéficiaires. Aucune mesure particulière de mise en oeuvre n'est nécessaire à cet égard. Le juge national peut se borner à vérifier si le contrat a été conclu dans les circonstances décrites par la directive, et s'il est intervenu entre un commerçant et un consommateur au sens de la directive », CJCE, l'arrêt *Paola Faccini Dori* du 14 juillet 1994 (aff. C-91/92), Rec. p. 614.

<sup>129</sup> « Les articles 4 et 5 accordent certes aux États membres une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne la protection du consommateur lorsque l'information n'est pas fournie par le commerçant et pour ce qui est de la fixation du délai et des modalités de la renonciation. Cette circonstance n'affecte toutefois pas le caractère précis et inconditionnel des dispositions de la directive qui sont en cause dans le litige au principal. En effet, cette marge d'appréciation n'exclut pas que l'on puisse déterminer des droits minimaux », CJCE, *ibidem*, point 17.

45. Tout en étant deux principes distincts et bien établis du droit communautaire, la primauté et l'effet direct sont liés à tel point que leur imbrication commence à dépasser le stade de renforcement mutuel<sup>130</sup> qu'on a évoqué à la fin de la sous-section précédente. C'est à partir du milieu des années quatre-vingt qu'on peut constater, dans la jurisprudence de la CJCE, un certain découpage entre l'effet direct et l'invocabilité d'une norme communautaire, dans le sens qu'une norme apparemment dépourvue d'effet direct peut être invoquée devant la justice en raison de sa primauté. En d'autres termes, le particulier peut tirer certains bénéfices directement d'une disposition du droit communautaire, sans que, pour autant, cette disposition remplisse toutes les conditions pour être dotée d'un effet direct « classique » ; dès lors, la primauté pratiquement empiète sur le domaine de l'autre principe fondamental du droit communautaire, influençant la condition juridique des particuliers « sans engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique »<sup>131</sup> au sens étroit du terme. En conséquence, une disposition communautaire peut être invoquée devant le juge national, en raison de sa primauté, pour obtenir :

- 1) l'inapplication de la norme nationale contraire ; il s'agit ici de l'exclusion de la norme nationale (assortie ou non de son annulation formelle<sup>132</sup>) et non d'une application immédiate de la norme communautaire, qui, de sa part, exige l'effet direct ;
- 2) la réparation du préjudice causée par la non-exécution ou par une exécution incomplète du droit communautaire<sup>133</sup> ou, au moins,

---

<sup>130</sup> Sans doute, même avant le début du processus qu'on a nommé « le dépassement du principe d'effet direct », c'était toujours le principe de primauté du droit communautaire qui, si bien appliqué par les autorités nationales compétentes, venait à l'aide et à l'appui du principe de l'effet direct.

<sup>131</sup> CJCE, l'arrêt *Van Gend & Loos* précité, point 3 du sommaire de l'arrêt.

<sup>132</sup> En tout état de cause, une annulation formelle est toujours une meilleure solution, favorable à la sécurité juridique, qu'il s'agisse ou non d'une disposition d'applicabilité directe. A propos d'une norme communautaire d'effet direct, la CJCE a constaté que « si la situation juridique objective est claire en ce sens que l'article 48 et le règlement (...) sont directement applicables dans le territoire de la République française, il n'en reste pas moins que le maintien, dans ces conditions, du texte du Code du travail maritime donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant, pour les sujets de droit concernés, un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire », CJCE, l'arrêt *Commission c/ République française* du 4 avril 1974 (aff. 167/73), point 41, Rec. p. 628.

<sup>133</sup> On a constaté dans la sous-section b) de la section précédente que l'État membre est en obligation de réparer le préjudice subi par le particulier en raison du non-respect du droit communautaire même si ce préjudice est imputable au législateur national, à la collectivité locale, à l'organisme public indépendant de l'État ou à la juridiction suprême nationale, voir p. 31 et suiv.

- 3) l'interprétation d'une norme nationale à la lumière du droit communautaire<sup>134</sup>, afin de garantir son efficience dans l'ordre juridique interne.

46. En définitive, force est de constater que l'ordre juridique communautaire se trouve dans un processus constant de mutation et de perfectionnement ; les grandes lignes et les principes majeurs qui définissent le caractère (étudié dans ce chapitre) de cet nouvel ordre juridique son connus depuis longtemps, mais « en tant que nouvelle forme d'organisation internationale, la Communauté appelle l'application des principes de droit des gens et de la théorie des organisations internationales, base sur laquelle s'opère une maturation de l'ordre juridique communautaire par l'incorporation progressive de mécanismes issus de la théorie générale de l'État en droit interne »<sup>135</sup>. De l'autre côté, l'établissement d'un marché commun, mission communautaire dont la réalisation dépend aussi d'un régime de protection de la propriété industrielle hautement coordonné, nécessite l'introduction de la notion d'intérêt global communautaire, qui « a pour mérite d'insister sur le fait qu'il s'agit de l'intérêt de l'ordre juridique voulu collectivement par les États membres et non par la somme ou la moyenne des intérêts individuels »<sup>136</sup>. Dès lors, à l'étude des principes primordiaux définissant le caractère de l'ordre juridique communautaire doit s'ajouter l'examen de ses sources, comprises comme une véritable expression juridique de l'intérêt global communautaire.

---

<sup>134</sup> « Il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi prise pour l'application de la directive dans toute mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, **une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire** », CJCE, l'arrêt *Sabine von Colson et Elisabeth Kamann* du 10 avril 1984 (aff. 14/83), point 3, Rec. p. 347, (souligné par U.Č.).

<sup>135</sup> Valérie MICHEL, op. cit., p. 29.

<sup>136</sup> Gabriel ECKERT, Yves GAUTIER, Robert KOVAR, Dominique RITLENG (dir.), op. cit., p. 30.

## Chapitre II

### Les sources du droit communautaire

47. La spécificité de l'ordre juridique communautaire, conséquence de la nouveauté et de l'originalité de la Communauté comme forme d'organisation politique internationale, s'exprime à travers des principes majeurs qui définissent son caractère, mais aussi à travers ses sources. En d'autres termes, leur **répertoire** et **hiérarchie** présentent de nombreuses spécificités par rapport aux sources du droit interne et international<sup>137</sup>. Quant à la liste des sources du droit communautaire, elle ne comporte, *strictissimo sensu*, que les traités institutifs et tous les actes de caractère législatif pris en exécution de traités. Néanmoins, à cette liste peuvent être ajoutés les principes généraux du droit communautaire, une source non-écrite, dont l'auteur est le juge de la CJCE. Même si la théorie classique de séparation des pouvoirs refuse la possibilité pour le pouvoir juridictionnel d'être une source des normes<sup>138</sup>, la situation est différente quand il s'agit du juge communautaire : d'une part, il ne crée pas ces principes *ex nihilo*, mais, le plus souvent<sup>139</sup>, en se fondant sur le patrimoine juridique commun des États membres ; d'autre part, les dispositions<sup>140</sup> du Traité instituant la Communauté européenne ont ouvert à la

---

<sup>137</sup> On peut constater qu'il existe un consensus dans la théorie quant aux sources du droit international, pour la plupart grâce à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, qui dresse une liste (au moins indicative) de ces sources, en inventoriant les règles applicables par la Cour.

<sup>138</sup> De surcroît, conformément à la théorie de séparation des pouvoirs, une telle situation mènerait au « gouvernement des juges » ; la Communauté est très souvent critiquée d'en être un bon exemple. On se penchera sur les questions du travail jurisprudentiel de la CJCE comme source du droit dans le titre II – La mise en œuvre de l'harmonisation.

<sup>139</sup> Il s'agit ici seulement d'une situation la plus habituelle. En se fondant sur le principe de l'autonomie du droit communautaire (encore une création jurisprudentielle, introduite par l'arrêt dans l'affaire *Internationale Handelsgesellschaft*, du 17 décembre 1970), la CJCE peut s'inspirer d'une solution juridique qui existe seulement dans un État membre (comme c'était le cas des principes de confiance légitime et de proportionnalité, connus seulement dans le droit allemand) ou, *ultima ratio*, refuser l'application d'un principe général commun aux plusieurs États membres, en raison de son incompatibilité avec les exigences de l'ordre juridique communautaire.

<sup>140</sup> C'était d'abord l'article 220 du TCE qui a doté la CJCE et le Tribunal de première instance d'un rôle de gardiens du « respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité » ; c'étaient ensuite les

CJCE un chemin libre vers le rôle d'une institution dotée de la mission normative complémentaire. Enfin, les sources du droit communautaire *lato sensu* sont aussi les actes conventionnels de la Communauté dans ses relations extérieures, ainsi que les accords interétatiques des États membres. On se limitera ici à l'examen des sources du droit communautaire *strictissimo sensu* ; toutefois, il sera complété, dans le titre consacré à la mise en œuvre de l'harmonisation, par une étude relative au travail jurisprudentiel de la CJCE.

48. La règle classique selon laquelle chaque norme, dans une hiérarchie des normes, occupe la place occupée par son auteur dans la hiérarchie des institutions est, dans son intégralité, difficilement applicable à l'ordre juridique communautaire. Néanmoins, il est facile de constater les parallélismes<sup>141</sup> considérables entre les ordres nationaux et l'ordre communautaire, simplement parce que la caractéristique ontologique de chaque ordre juridique est l'existence d'un système interne des rapports hiérarchiques entre toutes les dispositions appartenant à cet ordre. Si on insiste sur le parallélisme, les traités institutifs jouissent d'un statut juridique comparable avec celui de la constitution dans l'ordre interne. Quant au droit communautaire dérivé, comparer les règlements et directives avec les actes législatifs et administratifs internes ne peut mener qu'aux conclusions fausses et/ou incomplètes. En outre, la place des décisions de la CJCE est aussi très spécifique ; étant donné que la Cour de justice est constituée par les traités, ses arrêts jouissent, en général, d'une position hiérarchique inférieure au droit communautaire conventionnel, mais supérieure au droit communautaire dérivé<sup>142</sup>. En tout état de cause, pour mener à bien l'analyse des sources du droit communautaire, il faut se pencher d'abord sur les **sources du droit communautaire de caractère conventionnel (section 1.)**, avant d'étudier ses **sources de caractère législatif (section 2.)**.

---

articles 234 (qui a donné à la CJCE le droit de l'interprétation authentique du Traité) et 7 (qui a, en énumérant les institutions qui assurent « la réalisation des tâches confiées à la Communauté », mentionné la CJCE dans le même contexte avec la Commission et le Conseil, organes législatifs communautaires).

<sup>141</sup> Voir p. 17-19.

<sup>142</sup> Néanmoins, il faut rappeler que l'article 234 du TCE (actuel article 267 du TFUE) donne à la CJCE le droit de l'interprétation authentique du Traité ; cela peut affaiblir considérablement la règle générale susmentionnée, parce que « interpréter » peut très souvent signifier compléter, voire créer.

## § 1. Les sources du droit communautaire de caractère conventionnel

49. Le point de départ de la construction européenne<sup>143</sup> communautaire était la déclaration de Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, faite à Paris, le 9 mai 1950, qui, souhaitant réaliser « les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix » a conduit à l'instauration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1951. Six ans plus tard, après de nombreuses négociations et préparations, la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) et la Communauté économique européenne (CEE) ont vu le jour. Chacune de ces trois communautés a été créée sur la base d'un traité institutif interétatique<sup>144</sup> – acte du droit international conventionnel, dont les dispositions se trouvent au sommet de la hiérarchie des normes de l'ordre juridique communautaire. Quant au Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 1993, il s'efforçait, sans créer formellement une nouvelle entité juridique, de faire coexister les procédures communautaires classiques avec une coopération intergouvernementale dans les matières de la politique étrangère, de sécurité commune et de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. En conséquence, au niveau du droit primaire, l'ensemble de la construction communautaire a été régi, d'une part, par deux<sup>145</sup> traités communautaires *stricto sensu* (les traités de Rome

---

<sup>143</sup> Le Conseil de l'Europe, créé le 5 septembre 1949 – même s'il a été originairement conçu par les représentants des mouvements fédéralistes de plusieurs pays européens comme l'organisation dotée d'une mission et des prérogatives beaucoup plus larges – est une organisation internationale (de vocation régionale) extérieure à la construction communautaire, tournée vers la défense des droits de l'homme, l'éducation et la culture. Cette organisation rassemble (au 1<sup>er</sup> mars 2010) 47 États membres et, dans certains aspects, entretient des liens avec l'Union européenne.

<sup>144</sup> La CECA, en raison de sa mission limitée (gérer sans légiférer) et focalisée sur deux secteurs de l'industrie, a eu une structure institutionnelle beaucoup plus supranationale que les deux autres communautés (la Haute Autorité a été composée de personnalités indépendantes des États membres et, de surcroît, a disposé de ses propres ressources, grâce au mécanisme d'un prélèvement direct sur les entreprises opérant dans le secteur). De toute façon, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est signé à Paris le 18 avril 1951 et entré en vigueur le 24 juillet 1952, avec une durée de vie limitée à 50 ans. Le traité a expiré le 23 juillet 2002 et ne sera pas renouvelé, puisque le secteur du charbon et de l'acier est placé dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne.

<sup>145</sup> Le Traité instituant la CECA a expiré le 23 juillet 2002 et ne sera pas renouvelé ; voir note précédente.

instituant la CEE et la CEEA) et, d'autre part, par le Traité sur l'Union européenne. Même si, avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l'Union européenne n'avait pas d'existence au delà de son aspect politique, le terme « construction communautaire » doit aussi comprendre l'Union européenne, en raison de sa convergence progressive avec la Communauté. En conséquence, l'analyse exhaustive des sources du droit de caractère conventionnel devrait aussi inclure le Traité sur l'Union européenne. Néanmoins, nos recherches dans la présente partie n'exigeront que très rarement l'invocation d'une disposition du TUE ; pour bien cerner la question générale des relations entre le droit communautaire primaire et dérivé, les analyses suivantes se limiteront au Traité instituant la Communauté européenne (devenu Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)<sup>146</sup>.

50. Même si l'importance des aspects politique, social, environnemental et culturel de la Communauté européenne n'est pas négligeable, les normes dont le but est l'intégration économique représentent la partie prépondérante des dispositions matérielles du TCE. L'établissement d'« un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux »<sup>147</sup>, et l'instauration d'« un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur »<sup>148</sup> figurent parmi les missions essentielles des politiques de la Communauté<sup>149</sup>, ayant aussi d'importantes répercussions sur le régime des droits de propriété industrielle. Par ailleurs, l'analyse de l'aspect institutionnel de la construction communautaire, établi par les traités institutifs, est cruciale pour une bonne compréhension de son ordre juridique. Ainsi convient-il, à la suite d'une analyse des dispositions du traité ayant l'incidence sur le droit de marques (**sous-section a**), d'étudier la structure institutionnelle de la Communauté (**sous-section b**).

---

<sup>146</sup> Voir aussi p. 14 et note 27.

<sup>147</sup> Article 3 c) du TCE.

<sup>148</sup> Article 3 g) du TCE.

<sup>149</sup> La troisième partie du TCE, de loin plus grande parmi tout les six, a été intitulée « Les politiques de la Communauté » (il s'agit de l'actuelle troisième partie du TFUE, intitulée « Les politiques et actions internes de l'Union »).

## a) les dispositions du droit communautaire primaire ayant l'incidence sur le droit des marques

51. La troisième partie du TCE, intitulée « Les politiques de la Communauté », a comporté vingt et un titres, dont la mission était de définir le régime économique et social (et, dans une moindre mesure, les fondements de la politique culturelle et environnementale). De toute évidence, le caractère général du traité institutif, ainsi que « la technique juridique mise en œuvre dans la rédaction des clauses matérielles »<sup>150</sup>, au-delà de la constatation qu'il s'agit d'un traité-cadre<sup>151</sup>, permettent la conclusion que ces dispositions ont été, très souvent<sup>152</sup>, inapplicables sans l'entremise d'un acte du droit dérivé pris en application de traité<sup>153</sup> ou d'une décision de la CJCE, confirmant que « l'immédiatisation de la condition juridique des individus »<sup>154</sup> est effectuée par la seule disposition du traité. Étant donné le nombre et la diversité des politiques communautaires et le fait que « les clauses matérielles du traité CE se bornent, le plus souvent, à formuler les objectifs à atteindre et les principes à mettre en œuvre par les institutions », on se focalisera ici sur les rapports généraux entre le droit communautaire primaire et le droit des marques (en l'espèce, comme une partie du droit de la propriété industrielle ou, plus largement, propriété intellectuelle<sup>155</sup>).

---

<sup>150</sup> Guy ISAAC, Marc BLANQUET, op. cit., p. 138.

<sup>151</sup> Ibidem.

<sup>152</sup> Certaines dispositions du TCE ont pu être invoquées à l'encontre des autorités nationales et des institutions communautaires, tout en ayant une aptitude à conférer des droits et des obligations aux particuliers dans leurs rapports interpersonnels (dans la section 2 du chapitre précédent, on a indiqué qu'il s'agit alors d'un **effet direct intégral**, voir p. 32-46). Néanmoins, pour être réellement reconnu, cet effet a dû attendre une décision de la CJCE.

<sup>153</sup> L'inapplicabilité pratique d'une disposition du traité sans l'acte du droit communautaire dérivé est très bien expliquée dans une ancienne décision préjudicielle de la CJCE portant sur l'interprétation des articles 85 et suivants du TCEE (articles 81 et suivants du TCE) : « il faut admettre que, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement d'application des articles 85 et 86 du Traité, la nullité du plein droit n'a joué qu'à l'égard des accords et décisions considérés par les autorités des États membres, sur la base de l'article 88, comme tombant sous le coup de l'article 85 » (...) « qu'en ce qui concerne les accords et décisions existant lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, **la nullité de plein droit ne joue pas à leur égard du seul fait qu'ils tomberaient sous le coup de l'article 85**, alinéa 1 » (...) « que ces accords et décisions doivent être considérés comme valables lorsqu'ils tombent sous l'article 5, alinéa 2, dudit règlement », CJCE, l'arrêt *Robert Bosch* du 6 avril 1962 (aff. 13-61), Rec. p. 97 et suiv., souligné par U.Č.

<sup>154</sup> Denys SIMON, op. cit., p. 176.

<sup>155</sup> Les traités de Rome n'ont comporté aucune référence explicite à la propriété littéraire et artistique. Néanmoins, les aspects patrimoniaux des droits d'auteur représentent un phénomène qui s'inscrit dans la

52. De prime abord, le droit communautaire et le droit des marques sont profondément contradictoires. D'une part, les principes fondamentaux régissant tous les droits de propriété industrielle sont la territorialité de protection et le monopole du titulaire ; d'autre part, la construction communautaire repose sur la conception du marché unique, garantissant certaines libertés fondamentales (libre circulation des marchandises et des capitaux, liberté d'établissement, libre prestation des services, libre concurrence). Une interprétation stricte et purement textuelle du traité de Rome nous conduit à la même conclusion ; l'article 295 est clair : « le ... traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres ». Néanmoins, nul ne conteste aujourd'hui l'intérêt considérable du droit communautaire pour les droits de la propriété industrielle et son intervention progressive dans le régime de ces droits, allant de l'harmonisation des droits internes à la création du titre européen uniforme ; les dispositions figurant dans le TCE n'ont été que le sommet d'une structure normative grandissante<sup>156</sup>. *Primo*, certaines

---

logique du marché unique, tant dans le sens juridique qu'économique. C'est pourquoi le traité de Maastricht a introduit un paragraphe q) (ex paragraphe p) à l'article 3, prévoyant que « l'action de la Communauté comporte... une contribution ... à l'épanouissement des cultures des États membres », contribution inimaginable sans une action commune dans le domaine des droits d'auteurs. Comme dans des nombreux autres cas, c'est la jurisprudence de la CJCE qui a apporté une réponse définitive à la question : est-ce que le droit d'auteur est soumis au droit communautaire ? Cette consécration était, dans un premier temps, timide et indirecte, comme dans l'arrêt *Deutsche Grammophon c/ Metro* du 8 juin 1971, qui fait la différence fondamentale entre l'existence des droits d'auteur reconnus par la législation des États membres et l'exercice de ces droits qui « **peut relever** des interdictions édictées par le traité ». Ensuite, dans son arrêt *Musik-Vereine et K-Tel International c/ GEMA* du 20 janvier 1981, la CJCE a confirmé que l'expression « *protection de la propriété industrielle et commerciale* utilisée dans **l'article 36** (actuel article 30) **inclut** la protection qui confère le droit d'auteur » (souligné par U.Ć). Même si l'influence de cet arrêt sur la place des droits d'auteur dans l'ordre juridique communautaire est incontestable, son champ d'application est limité à l'article 30 du traité. On a, finalement, dû attendre l'arrêt *Phil Collins c/ Imtrat* du 20 octobre 1992 pour voir une reconnaissance définitive et explicite que « ... le droit d'auteur et les droits voisins, [...], en raison notamment de leurs effets sur les échanges intra-communautaires de biens et services, **entrent dans le domaine d'application du traité** » (souligné par U.Ć). C'est ainsi que les droits d'auteur ont parcouru le long chemin d'un silence total des traités constitutifs jusqu'à la reconnaissance jurisprudentielle ; à l'heure actuelle, plusieurs directives européennes concernent les droits d'auteur, engendrant une harmonisation de plus en plus importante de la matière (voir Uroš ĆEMALOVIĆ, « *Les mesures techniques de protection des droits d'auteur en droit communautaire* », Université Nancy 2 – Centre européen universitaire, mémoire de DEA en droit communautaire, p.51-53).

<sup>156</sup> Cette structure normative consiste de nombreux actes (ainsi que de décisions de la CJCE) appartenant aux différentes sources du droit communautaire mentionnées dans l'introduction de ce titre. EUR-LEX, portail consacré au droit de l'Union européenne, dans son Répertoire de la législation communautaire en vigueur, sous titre 17 (Droit des entreprises), introduit un chapitre 17.20 (Droit de propriété intellectuelle), dans lequel figure (au 1<sup>er</sup> mars 2010) une liste de 35 actes, allant de recommandations et avis de la Commission, jusqu'aux Règlements et Directives, codifiant les branches entières du droit de la propriété intellectuelle. Même si on pourrait longuement critiquer le caractère incomplet et désordonné de cette liste, ainsi que sa place mal choisie au sein du droit des entreprises (tout en sachant que certains actes devraient figurer dans le titre 13 – Politique industrielle et Marché intérieur), elle représente un catalogue très

dispositions du TCE ont mentionné *expressis verbis* la propriété industrielle/intellectuelle ; *secundo*, les principes d'une politique communautaire (tels qu'édictés dans le traité) peuvent concerner le régime des droits de propriété industrielle sans les invoquer explicitement<sup>157</sup>.

53. La première mention explicite de la propriété industrielle figurait dans le titre I de la troisième partie du TCE, consacré à la libre circulation des marchandises (articles 23 à 31 TCE). Étant donné l'importance du commerce transfrontalier pour la construction de l'édifice communautaire, cette liberté est garantie, dès le Traité de Rome, comme un des principes fondamentaux sur lesquels repose le marché intérieur : « La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers ». Toutefois, en vertu de l'article 30 TCE<sup>158</sup>, les restrictions à l'importation et à l'exportation peuvent être justifiées par la protection de la propriété industrielle et commerciale ; le libellé de cet article, sa place, ainsi que le contexte dans lequel la propriété industrielle est évoquée, montrent clairement ce qu'on a annoncé précédemment : dans le contexte des libertés communautaires (telles que prévues par le Traité), la propriété intellectuelle n'apparaît que comme une « interdiction ou restriction », en l'espèce justifiée. Cependant, *exceptiones sunt strictissimae interpretationes* ; l'article 30 *in fine* précise que « ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ». En conséquence, la territorialité de protection de la propriété industrielle, son attribut d'un « monopole

---

illustratif et suffisamment crédible des différents sources du droit communautaire de la propriété intellectuelle, montrant particulièrement bien leur hétérogénéité, ainsi que la diversité de leurs places dans la hiérarchie des normes communautaires.

<sup>157</sup> Étant donné que les principes des politiques communautaires ayant incidence sur le droit communautaire de la propriété industrielle seront examinés dans le titre II (consacré à la mise en œuvre de l'harmonisation), les considérations suivantes se focaliseront sur les dispositions du TCE mentionnant expressément la propriété industrielle / intellectuelle.

<sup>158</sup> « Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ».

national », a conditionné son statut dans le corps normatif du droit communautaire primaire ; certes, sa dernière place sur une liste qui commence avec la moralité, l'ordre et la sécurité publique n'est pas révélatrice du désintérêt fondamental de l'ordre juridique communautaire pour la propriété industrielle et les bénéfices que peut apporter sa bonne protection et sa valorisation. Depuis l'adoption du Traité de Rome, le législateur et le juge communautaire ont prouvé, à maintes reprises, qu' « un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques »<sup>159</sup> est inconcevable sans l'intervention progressive de la norme communautaire dans les droits nationaux de la propriété industrielle. Dans le même ordre d'idées, afin de résoudre, pour les besoins de l'application de l'article 30 TCE, le conflit entre les dispositions nationales et communautaires, la Cour de justice a introduit et défini le critère de **l'objet spécifique**<sup>160</sup> des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, dans une affaire relative à l'importation parallèle de médicaments<sup>161</sup>, la CJCE a-t-elle estimé que cet objet spécifique, en matière de marques, est « notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le 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 »<sup>162</sup>. Par conséquent, conformément à ce raisonnement, « les prérogatives que le titulaire tient de la législation nationale applicable peuvent toujours être invoquées et mises en œuvre, quitte à entraver la libre circulation des marchandises, si elles sont comprises dans l'objet spécifique du droit »<sup>163</sup>.

54. Deux mentions de la propriété intellectuelle qui ont figuré à l'article 133 du TCE (paragraphe 5 et 7) concernaient « la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle »<sup>164</sup> et ont fait partie de la politique commerciale extérieure de la

---

<sup>159</sup> Article 2 du TCE.

<sup>160</sup> Cette notion entretient des relations complexes avec celle de fonction essentielle, voir aussi p. 201-203 et note 757.

<sup>161</sup> CJCE, l'arrêt *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Winthrop BV* du 31 octobre 1974 (aff. 16-74), Rec. p. 126.

<sup>162</sup> Ibidem, point 8.

<sup>163</sup> Jérôme PASSA, *Droit de la propriété industrielle, tome 1 : Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles*, LGDJ – Montchrestien, Paris, 2009, p. 337.

<sup>164</sup> Article 133-5 du TCE.

Communauté<sup>165</sup> <sup>166</sup>. En tout état de cause, ces dispositions sont restées sans aucun effet sur les droits internes de la propriété industrielle.

55. Enfin, la dernière mention de la propriété industrielle / intellectuelle dans le traité constitutif apparaît dans l'article 229A TCE (devenu l'article 262 du TFUE), figurant dans la section 4 (consacrée à la Cour de justice des Communautés européennes) du chapitre qui systématise la structure institutionnelle communautaire. Il est important de souligner que cet article, inséré par le Traité de Nice, montre clairement la conscience qu'avait les parties contractantes que la spécificité de la législation communautaire récente dans le domaine de la propriété industrielle entraîne nécessairement la consécration de cette spécificité par une norme du droit communautaire primaire. En l'espèce, il s'agit de l'attribution à la Cour de justice d'une compétence pour statuer sur des litiges liés aux titres communautaires<sup>167</sup> de propriété industrielle, lesquels ont été introduits par les règlements sur les marques (adopté en 1993) et dessins ou modèles communautaires (adopté en 2001) ; étant donné les dates d'adoption et d'entrée en vigueur des règlements susmentionnés, il a fallu, par une disposition du traité, adapter (voire élargir) la compétence de pleine juridiction de la CJCE, déjà prévue à l'article 229, en précisant que « le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base du présent traité qui créent des

---

<sup>165</sup> Les relations extérieures de la Communauté ont eu pour l'objectif de régler les rapports économiques avec le reste du monde ; la coopération entre les États membres dans des domaines essentiellement politiques, comme c'était le cas de la Politique étrangère et de sécurité commune, a fait partie de relations extérieures de l'Union européenne.

<sup>166</sup> L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995 et négocié et conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale de commerce, est l'accord multilatéral le plus complet en matière de propriété intellectuelle. L'Accord sur les ADPIC établit, pour chacun des principaux secteurs de la propriété intellectuelle qu'il vise, les normes minimales de protection devant être prévues par chaque signataire. Les principaux éléments de la protection sont : l'objet de la protection, les droits conférés et les exceptions admises à ces droits, ainsi que la durée minimale de la protection.

<sup>167</sup> La question de l'unification (voire de l'uniformisation) du droit communautaire des marques et, par conséquent, tous les aspects de la marque communautaire (comme un des titres communautaires de propriété industrielle), seront examinés en détail dans la Deuxième partie. Ici, il convient seulement de souligner que les parties contractantes du Traité de Nice ont constaté et comblé la carence des traités précédents.

titres communautaires de propriété industrielle »<sup>168</sup>. Même si, de prime abord, cette disposition peut paraître comme une dérogation partielle (et fonctionnelle) à l'article 229 TCE, elle ne représente que son complément dû à la spécificité du statut de la propriété industrielle dans l'ordre juridique communautaire. De surcroît, l'article 229A TCE *in fine* offre un des meilleurs exemples de l'impact direct du droit communautaire primaire sur les législations des États membres, en précisant que « le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » ; cette disposition montre clairement que l'uniformité de protection des titres communautaires de propriété industrielle est *conditio sine qua non* de leur existence<sup>169</sup>.

56. En définitive, force est de constater que le Traité instituant la Communauté européenne n'a mentionné la propriété industrielle/intellectuelle que très rarement ; en outre, quand elle a été mentionnée *expressis verbis*, c'était, quasi-systématiquement, dans le contexte d'une particularité évidente, qui imposait des solutions distinctives (voire créatives) par rapport au « bloc normatif » du droit communautaire primaire<sup>170</sup>. Néanmoins, après l'analyse des dispositions susmentionnées du TCE, le droit communautaire « classique »<sup>171</sup> et le droit des marques paraissent moins irréconciliables : le premier pas vers l'harmonisation progressive est franchi ; l'unification n'était qu'un aboutissement logique de ce processus.

---

<sup>168</sup> Article 229A du TCE.

<sup>169</sup> Voir p. 349 et suiv.

<sup>170</sup> Les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne font partie du droit communautaire primaire. Il convient de mentionner l'article 53 du Protocole (n° 6) sur le statut de la Cour de justice, dont le libellé et le contexte ne peuvent que venir à l'appui des conclusions déjà tirées en ce qui concerne la place de la propriété industrielle dans le TCE. Même si la question de la procédure devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes peut paraître comme une question trop technique pour pouvoir servir de base à une conclusion générale quelconque, l'énonciation que « le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle » montre clairement que la particularité du droit matériel de la propriété industrielle entraîne aussi le caractère particulier des règles du contentieux communautaire dans ce domaine.

<sup>171</sup> Puisque le système du droit communautaire a, au cours des dernières décennies, subi des mutations beaucoup plus profondes que les droits internes de tous les États membres, on entend ici par le « droit communautaire classique » le système de normes originairement conçues pour assurer le bon fonctionnement du marché unique et pour garantir certaines libertés fondamentales. En d'autres termes, dans la phase initiale de son développement, les contradictions entre les principes de la territorialité de protection et du monopole du titulaire (caractéristiques pour le droit de la propriété industrielle) et les principes du droit communautaire classique comportaient certainement plus d'éléments de divergence.

## b) l'incidence de la structure institutionnelle de la Communauté<sup>172</sup> sur sa fonction normative

57. L'une des différences fondamentales entre la Communauté européenne et les organisations internationales classiques est l'importance et l'organisation de la fonction normative communautaire. Entre la gestion et la législation, la mission des institutions de la CE a penché nettement vers la deuxième mission principale. Pour venir à l'appui de cette affirmation, il suffit d'analyser, d'une part, les relations entre les organes qui formaient la structure de base du système institutionnel communautaire et, d'autre part, la place de ces organes dans sa fonction normative. En outre, l'aptitude d'une norme communautaire d'être appliquée dans l'ordre juridique interne sans aucune médiation du droit national (son effet direct)<sup>173</sup> a renforcé considérablement l'importance de sa fonction législative<sup>174</sup>. Les caractéristiques et les phases du chemin parcouru par un acte communautaire lors de son élaboration (à partir de l'initiative et du déclenchement de la procédure, allant jusqu'à l'adoption<sup>175</sup> et l'entrée en vigueur du texte) montrent plus de similitudes<sup>176</sup> avec la procédure législative nationale qu'avec la façon dont sont élaborés les actes émanant des organisations internationales.

---

<sup>172</sup> Voir p. 14.

<sup>173</sup> Voir p. 32-48 et suiv.

<sup>174</sup> Le nombre de normes d'effet direct dans l'ensemble d'acquis communautaire est en constante augmentation, ce qui explique aussi l'intérêt grandissant, de la part des États membres, des institutions communautaires, mais aussi des divers groupes de lobbying d'être inclus ou d'exercer une certaine influence sur le processus d'élaboration des actes communautaires.

<sup>175</sup> Certes, « la répartition des fonctions entre les quatre institutions ne correspond pas au schéma étatique hérité de Montesquieu, dans lequel le Parlement est le législateur, le gouvernement est l'exécutif, les juges exercent le pouvoir juridictionnel. Dans la Communauté, l'homologue du pouvoir législatif appartient au Conseil qui l'exerce seul ou conjointement avec le Parlement européen, le pouvoir budgétaire est partagé, le Parlement peut renverser la Commission, mais pas le Conseil », Guy ISAAC, Marc BLANQUET, *op. cit.*, p. 50. Néanmoins, chaque révision importante du droit communautaire primaire a entraîné une plus forte implication du Parlement européen dans la fonction normative communautaire ; par conséquent, le modèle décisionnel interinstitutionnel de l'Union européenne se rapproche progressivement du modèle classique du droit national, où le parlement représente la branche législative du pouvoir.

<sup>176</sup> La procédure législative communautaire fut, sans aucun doute, imprégnée par la particularité due aux exigences de la mission économique-politique de la Communauté et à la complexité de sa structure institutionnelle. En revanche, la plupart des actes adoptés au sein des organisations internationales sont de caractère conventionnel et, par conséquent, exigent une procédure d'acceptation (le plus souvent, sous forme de la ratification) dans les ordres juridiques étatiques. En conséquence, l'acquis communautaire se distingue nettement du droit international conventionnel.

58. La partie prépondérante du droit communautaire institutionnel se trouve dans les traités institutifs et les conventions qui l'accompagnent<sup>177</sup>. Sans entrer dans le détail des rapports complexes entre les institutions communautaires, on peut constater que le pouvoir normatif communautaire – son aptitude (confiée par les normes du droit primaire conventionnel) d'être la source du droit légiféré – était partagé entre deux institutions et complété par le pouvoir de proposition d'une troisième. En d'autres termes, les rapports internes de compétence dans la structure institutionnelle communautaire expliquent largement les particularités de sa fonction normative ; étant « fondée sur des conceptions et des méthodes inconnues jusqu'en 1951 tant au plan national que dans les rapports internationaux traditionnels »<sup>178</sup>, la Communauté en tant que « législateur » était profondément conditionnée par la Communauté en tant qu'« institution ».

59. La Commission européenne est l'organe dont la particularité de mission coïncide pleinement avec l'originalité de l'édifice institutionnel communautaire. Avant d'énumérer, d'une manière générale, ses attributions, le Traité instituant la Communauté européenne a affirmé que la Commission exerce ses fonctions « en vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun »<sup>179</sup>. Dès l'énoncé de ses compétences, son fonctionnement et son organisation, il est évident qu'il s'agit de l'organe le plus « communautaire » de la Communauté, d'un vrai gardien de son intérêt commun. Au plan fonctionnel, l'essentiel de son rôle est très proche de la position d'organe doté d'une mission d'exécution et de contrôle. Les dispositions institutionnelles du TCE (section 3 du chapitre 1<sup>er</sup> consacré aux institutions) ont détaillé l'organisation et la composition de la Commission, ainsi que le statut de ses membres<sup>180</sup>. Néanmoins, sa

---

<sup>177</sup> Étant donné qu'avant le 23 juillet 2002 (date d'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier) existaient trois communautés européennes, les conventions et traités accompagnant les traités institutifs (comme, par exemple, le traité du 8 avril 1965) ont fusionné les institutions communautaires, pour éviter les parallélismes ; toutefois, chaque institution unique fonctionne conformément aux dispositions de trois (après 2002 – deux) traités institutifs.

<sup>178</sup> Guy ISAAC, Marc BLANQUET, op. cit., p. 49.

<sup>179</sup> Article 211 du TCE.

<sup>180</sup> Les questions du fonctionnement et de la composition de cet organe ne sont pas décisives pour bien cerner la place de la Commission dans la fonction normative communautaire. Cependant, il convient de souligner que, conformément au TCE (dont l'article 213 a été modifié par Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne) « la Commission comprend un national de chaque État membre » et ses

position d'organe jouissant d'un quasi-monopole d'initiative législative communautaire ne devient manifeste qu'après l'étude de ses relations inter-institutionnelles avec deux autres organes impliqués dans la procédure législative communautaire. Une analyse textuelle intégrale des traités constitutifs<sup>181</sup> démontre cette position particulière de la Commission : tout en étant un organe qui doit veiller au respect des traités et des actes du droit communautaire dérivé, les traités mentionnent la Commission beaucoup plus souvent comme un organe d'initiative que comme un organe d'exécution, de contrôle et de prévention ; la plénitude de son pouvoir de proposition législative communautaire est visible sous la lumière des ses liens avec le Conseil et, dans une moindre mesure, avec le Parlement européen. En ce qui concerne ses relations avec le Conseil, l'article 250 TCE a introduit un système de double verrouillage de la proposition législative de la Commission. Premièrement, quand le Conseil prend un acte sur proposition de la Commission<sup>182</sup>, toute intervention du Conseil apportant des amendements à cette proposition a dû être adoptée par un vote à l'unanimité<sup>183</sup> (article 250, paragraphe 1 du TCE) ; cette disposition concrétise le rôle institutionnel de la Commission, renforçant son aptitude de définir, à travers ses propositions législatives, l'intérêt communautaire commun. Deuxièmement, le traité institutif lui a donné un pas d'avance sur le Conseil « tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire »<sup>184</sup>, prévoyant qu'elle peut modifier sa proposition tant que le Conseil n'a pas statué (article

---

membres « exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté » et « ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme ». La disposition de l'article 219, prévoyait que « les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 213 », mais, le plus souvent, les décisions de cet organe ont été prises à l'unanimité.

<sup>181</sup> Il convient de souligner l'importance des articles 249-256 du TCE, qui, regroupés dans un chapitre dont le titre est « Dispositions communes à plusieurs institutions », détaillaient la manière dont « le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis » (article 249 du TCE).

<sup>182</sup> On verra plus loin, lors de l'analyse des articles 251 et 252 du TCE, que les actes figurant au sommet de l'ordre juridique communautaire et ayant le plus grand intérêt pour l'harmonisation des législations et pour l'unification dans le domaine des marques (les règlements et les directives communautaires) sont toujours adoptés sur proposition de la Commission (voir note 197).

<sup>183</sup> « Sous réserve de l'article 251, paragraphes 4 et 5 », qui ont introduit (seulement dans le cadre de la procédure dite « de codécision », l'autre procédure importante – prévue par l'article 252 – d'adoption des actes communautaires qui implique le Conseil et le Parlement européen restant hors de la portée de cette exception) l'institution du Comité de conciliation « qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen », et qui « a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du Parlement européen » (article 251, paragraphe 4 du TCE).

<sup>184</sup> Article 250, paragraphe 2 du TCE.

250, paragraphe 2 du TCE). *Ultima ratio*, cette disposition a donné à la Commission le pouvoir de « s’opposer à toute décision, par le retrait pur et simple de sa proposition »<sup>185</sup>. Concernant les relations entre la Commission et le Parlement européen, elles se résumaient (en dehors du fait que la base de l’activité parlementaire législative prévue par les articles 251 et 252 est la proposition de la Commission) dans son obligation générale d’informer pleinement le Parlement de sa position.

60. Dans la structure institutionnelle communautaire, le Conseil représente, par sa composition et ses fonctions, la contrepartie<sup>186</sup> de la Commission. Étant donné qu’il « est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre »<sup>187</sup>, le Conseil est, au sein de la Communauté, l’expression des intérêts étatiques. Alors même que la définition de sa mission<sup>188</sup> et son importance dans le domaine des relations extérieures<sup>189</sup> de la Communauté peuvent mener à la conclusion<sup>190</sup> que cet organe est un gouvernement communautaire à composition intergouvernementale (qui peut, à son gré, conférer à la Commission certains aspects de son autorité gouvernementale)<sup>191</sup>, le Conseil joue un rôle primordial (conjointement avec le Parlement européen) dans la fonction législative communautaire. Néanmoins, tout en restant l’organe qui dispose (en se fondant, d’une part, sur les dispositions des traités institutifs et, de l’autre, sur les spécificités de son fonctionnement), d’une *pars leonina* du pouvoir législatif communautaire, au fur et à

---

<sup>185</sup> Guy ISAAC, Marc BLANQUET, op. cit., p. 63.

<sup>186</sup> Certes, le terme « contrepartie » tend à exprimer la divergence des intérêts qui sont représentés par ces deux organes ; il ne s’agit pas d’une analogie quelconque avec le système américain de séparation des pouvoirs connu comme « *checks and balances* ».

<sup>187</sup> Article 203 du TCE.

<sup>188</sup> « Assurer la réalisation des objets fixés par le (...) traité », article 202 du TCE.

<sup>189</sup> C’était, d’abord, le cas lorsque il s’agissait de la procédure de conclusion des accords entre la Communauté et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales : « Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, la signature (...) ainsi que la conclusion des accords sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission », article 300, paragraphe 2 du TCE.

<sup>190</sup> Ce point de vue est, d’ailleurs, renforcé par l’augmentation du nombre des Conseils sectoriels spécialisés et l’existence du Comité des représentants permanents (COREPER), au sein desquels sont menés de nombreuses négociations entre les représentants des gouvernements des États membres.

<sup>191</sup> « Le Conseil (...) confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit. Le Conseil peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution », article 202 TCE.

mesure des réformes institutionnelles, il perd progressivement cette position au profit du Parlement européen.

61. En se fondant sur l'importance, pour la légitimité démocratique de chaque organisation politique, d'une structure institutionnelle représentant les citoyens, les traités institutifs ont, dès la création des Communautés, prévu l'existence de l'institution de caractère parlementaire<sup>192</sup>, composée « de représentants des peuples des États »<sup>193</sup> membres. D'abord dénommé « l'Assemblée des Communautés européennes », le Parlement européen est l'institution communautaire qui a subi les plus profondes mutations en ce qui concerne ses prérogatives, sa composition<sup>194</sup> et, surtout, sa place dans la fonction normative de la Communauté. Initialement doté d'un faible pouvoir consultatif dans les questions de budget et de relations extérieures, d'un pouvoir de contrôle politique limité<sup>195</sup> et d'un rôle dans la procédure législative qui se limitait au droit d'être consulté<sup>196</sup> avant que la décision finale soit prise par le Conseil, le Parlement européen jouit aujourd'hui de la position de co-législateur communautaire. Quant à l'adoption des directives et des règlements – actes du droit communautaire dérivé qui présentent le plus grand intérêt pour le mouvement d'unification<sup>197</sup> du droit des marques dans le marché intérieur – la procédure principale était celle visée à l'article 251 : la

---

<sup>192</sup> Le terme « caractère parlementaire » tend à accentuer la dissimilitude (au moins dans la phase initiale de son développement institutionnel) entre l'Assemblée des Communautés / Parlement européen et ses homologues dans les systèmes constitutionnels étatiques.

<sup>193</sup> Article 189 du TCE.

<sup>194</sup> Originellement composée de délégués désignés par les parlements nationaux, les membres du Parlement européen sont aujourd'hui élus au suffrage universel direct.

<sup>195</sup> Au début, l'objet de ce contrôle pouvait être seulement la Commission (article 144 TCEE) ; concernant le contrôle de Conseil, article 197 du TCE prévoyait qu'il est « entendu par le Parlement européen dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur » ; par conséquent, il s'agit ici plutôt d'un droit général d'être informé et consulté que d'une vraie responsabilité politique du Conseil devant le Parlement européen.

<sup>196</sup> La consultation était obligatoire (la décision du Conseil n'étant pas valable sans avis du Parlement sur la proposition de la Commission), mais le Conseil n'était aucunement obligé de suivre cet avis.

<sup>197</sup> Le fondement juridique de l'adoption de la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques et du règlement sur la marque communautaire sera examiné, respectivement, dans le chapitre 2 du titre II de cette partie et dans la Deuxième partie. Il faut toutefois noter que, sur la base de l'article 95 TCE (ex-article 100 A), la directive est adoptée conformément à la procédure de codécision, visée à l'article 251. En revanche, le règlement est adopté sur la base de l'article 308 (ex-article 235), prévoyant une procédure spéciale pour les cas où « une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet » ; dans cette procédure, le Conseil « prend les dispositions appropriées » ... « statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ». Le rôle du Parlement est réduit à la pure consultation.

codécision. Dans l'intention de consacrer cette longue évolution, le Traité de Lisbonne a introduit la dénomination « la procédure législative ordinaire »<sup>198</sup> pour désigner la procédure de l'article 251<sup>199</sup>.

62. Sans entrer dans les détails qui échapperaient aux besoins de nos recherches, il suffit d'indiquer quelques éléments essentiels de cette procédure. En premier lieu, elle introduit l'égalité (procédurale et fonctionnelle) entière entre le Conseil et le Parlement : la législation ainsi adoptée inclut « les représentants des peuples » pleinement et dans chaque phase, tandis que les actes sont signés conjointement par les présidents de deux institutions. Ensuite, cette procédure permet une plus grande prise en considération des intérêts des citoyens, acteurs économiques ou certaines organisations de la société civile. Enfin, la procédure législative ordinaire augmente considérablement la qualité du droit communautaire légiféré et contribue à une plus grande cohérence de son ordre juridique.

---

<sup>198</sup> Article 294 du TFUE.

<sup>199</sup> « La codécision devient la procédure législative ordinaire : elle confère le même poids au Parlement européen et au Conseil de l'Union sur un large éventail de domaines (par exemple : le transport, l'environnement, la protection des consommateurs...). Deux tiers des lois européennes sont adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil », le site Internet du Parlement européen, <http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=46&pageRank=3&language=FR>.

## § 2. Les sources du droit communautaire de caractère législatif

63. L'existence de la fonction normative communautaire et l'aptitude de ses organes à adopter les actes en application des traités constitutifs, n'on fait aucun doute dès l'établissement des Communautés européennes. Certes, avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, aucune disposition de ces traités n'a jamais fait référence aux prérogatives ou procédures **législatives**<sup>200</sup> des institutions communautaires ; de surcroît, même la théorie juridique (avec de bonnes raisons d'ordre pédagogique ou scientifique) a toujours préféré d'utiliser l'expression « le droit communautaire dérivé », dont la neutralité dépasse la formulation<sup>201</sup> « acte émanant de la fonction normative ». Parmi les nombreux projets de traités portant réformes institutionnelles et « constitutionnelles » de l'organisation politique européenne, le seul qui a introduit une vraie révolution lexicologique<sup>202</sup> dans la nomenclature des sources du droit communautaire était le projet échoué du Traité établissant une Constitution pour l'Europe ; son article I-33 prévoyait que « les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partie III, la **loi** européenne, la **loi-cadre** européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis »<sup>203</sup>.

64. Néanmoins, malgré l'inexistence, dans les actes du droit communautaire conventionnel avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, d'une mention expresse

---

<sup>200</sup> La seule exception est le traité d'Amsterdam, qui, dans une disposition institutionnelle sur le Conseil, introduit le terme « législateur » : « aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas ». Néanmoins, ce changement timide dans la rédaction d'un paragraphe de portée très limité est resté sans aucune influence systématique sur les relations interinstitutionnelles et n'a pas apporté aucun nouvel élément pour l'analyse qualitative de l'ordre juridique communautaire.

<sup>201</sup> En l'état actuel du développement du droit communautaire, la formulation « fonction normative » reste la plus pertinente pour désigner l'équidistance du phénomène de l'ordre juridique communautaire par rapport, d'une part, à la fonction législative dans les ordres juridiques internes et, d'autre part, à la méthode conventionnelle des organisations internationales.

<sup>202</sup> Certes, cette révolution lexicologique n'a pas été pleinement suivie d'une vraie restructuration en profondeur de l'ordre juridique communautaire et de ses institutions.

<sup>203</sup> Souligné par U.Ć.

de la **législation** communautaire, nul ne peut contester le caractère législatif du droit adopté par ses institutions ; l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne en a dressé la liste : « pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission, arrêtent des **règlements** et des **directives**, prennent des **décisions** et formulent des **recommandations** ou des **avis** ». <sup>204</sup>

65. Parmi les actes « arrêtés, pris ou formulés » par les institutions communautaires, tous peuvent être, *lato sensu*, considérés comme appartenant au bloc du droit communautaire de caractère législatif. Pourtant, les attributs des sources du droit communautaire dérivé et l'inexistence des rapports hiérarchiques entre eux (les caractéristiques qui sont, d'ailleurs, évidentes après la simple analyse des dispositions concises de l'article 249 TCE), les distinguent nettement par rapport aux sources du droit interne légiféré. Parmi les cinq types d'actes énumérés, ce sont les recommandations et les avis qui sont marqués d'une importante particularité : ils ne sont pas juridiquement contraignants <sup>205</sup> ; nonobstant l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle « les actes en question ne peuvent être considérés pour autant comme dépourvus de tout effet juridique » <sup>206</sup>, le caractère et la portée de leurs effets juridiques les privent de l'attribut d'une vraie législation communautaire. Quant aux décisions, il convient d'analyser les dispositions du TCE qui ont été en vigueur lors de l'adoption de la directive opérant harmonisation des législations nationales sur les marques, ainsi que les modifications apportées par le Traité de Lisbonne. Conformément à l'article 249 du TCE, la décision est l'acte juridiquement

---

<sup>204</sup> Souligné par U.Č. L'actuel article 288 du TFUE reprend, en grandes lignes, la formulation de l'article 249 du TCE. Cependant, au lieu de nommer les trois institutions, le paragraphe 1 de l'article 288 du TFUE prévoit, d'une manière générale, que « pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis ».

<sup>205</sup> « Les recommandations et les avis ne lient pas », article 249, alinéa 5 du TCE.

<sup>206</sup> Dans une affaire introduite devant la CJCE, dans laquelle, entre autres, se posait la question de savoir si une recommandation peut produire certains effets juridiques, la Cour a estimé que « , les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsque celles-ci éclairent l'interprétation de dispositions nationales prises dans le but d'assurer leur mise en oeuvre, ou encore lorsqu'elles ont pour objet de compléter des dispositions communautaires ayant un caractère contraignant », CJCE, l'arrêt *Salvatore Grimaldi c/ Fonds des maladies professionnelles* du 13 décembre 1989 (aff. 322/88), point 18, Rec. p. 652.

contraignant, mais **toujours de portée individuelle**<sup>207</sup> ; à l'inverse, selon la disposition du Traité de Lisbonne, la décision est juridiquement contraignante et, **en principe, de porte générale**<sup>208</sup>. Par conséquent, il ne reste, en l'état actuel du droit communautaire, que deux actes communautaires ayant un caractère *stricto sensu* législatif : le règlement (**sous-section a**) et la directive (**sous-section b**).

---

<sup>207</sup> « La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne », article 249, alinéa 5 du TCE.

<sup>208</sup> « La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci », article 288, paragraphe 4 du TFUE.

## a) le règlement : instrument d'unification juridique dans l'espace communautaire

66. Grâce à l'existence du règlement parmi les sources de son droit de caractère législatif, l'ordre juridique communautaire peut prétendre à une position radicalement différente parmi tous les ordres juridiques de caractère supranational. En conséquence, la fonction normative communautaire, par les institutions impliquées et les procédures qu'elles appliquent, ainsi que par la nature des actes ainsi adoptés, présente de plus en plus de similitudes avec la fonction législative du droit interne<sup>209</sup> ; le règlement est, en d'autres termes, une vraie loi communautaire, la preuve de l'existence, au sein de la Communauté, d'un ordre juridique très proche à celui d'un état souverain. Le libellé de l'article 249 du TCE (article 288 du TFUE) ne laisse pas de place aux interprétations divergentes : « Le règlement a une **portée générale**. Il est **obligatoire dans tous ses éléments** et il est **directement applicable** dans tout État membre »<sup>210</sup>.

---

<sup>209</sup> « L'emprunt aux mécanismes du droit interne se décèle en premier lieu dans les principes régissant la procédure normative communautaire, fondée sur la dissociation du droit d'initiative, du pouvoir d'amendement et de décision, ainsi que sur la différenciation progressive des fonctions législative et exécutive, quand bien même le schéma communautaire ne repose pas sur une distinction aussi rigoureuse que celle impliquée par le principe de séparation des pouvoirs. Les liens avec la théorie constitutionnelle se nouent également autour de la notion de 'Communauté de droit' dont la résonance avec le concept d'état de droit ne peut échapper (...) les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de préemption, qui s'enracinent incontestablement dans les 'bases constitutionnelles' du droit communautaire, affinent les emprunts au droit interne, compte tenu de leur étroit lien avec la théorie de l'état fédéral », Valérie MICHEL, *Recherches sur les compétences de la Communauté européenne*, L'Harmattan, Paris, 2003, p. 32.

<sup>210</sup> Souligné par U.Č. Étant donné que la portée générale du règlement et l'effet juridique de l'intégralité de ses dispositions (« obligatoire dans tous ses éléments ») ne présentent pas d'importantes *differentiae specifice* par rapport aux caractéristiques juridiques d'une loi dans l'ordre juridique interne, dans les analyses qui suivent on se penchera sur la question de l'applicabilité directe. La portée générale distingue nettement le règlement de la décision communautaire, l'acte juridiquement contraignant d'une portée individuelle ; complémentirement, son caractère obligatoire intégral interdit à toute autorité étatique de l'appliquer partiellement et se distingue ainsi d'une directive communautaire, qui laisse aux autorités nationales le choix de la forme et de moyens de sa transposition dans l'ordre juridique interne.

67. Les normes du droit international sont, en règle générale<sup>211</sup>, introduites et appliquées dans les ordres juridiques internes par l'entremise d'une norme nationale ; en conséquence, l'ordre juridique national s'interpose entre le particulier<sup>212</sup> et la norme du droit international. Au contraire, la disposition du règlement communautaire produit un effet direct pour les particuliers, sans intervention quelconque d'une institution ou autorité nationale<sup>213</sup>. Par conséquent, le règlement atteint directement les ressortissants communautaires, en leur confiant des droits (et/ou en créant des obligations) sans nécessiter, de la part de l'autorité étatique, aucune mesure de transposition ou d'application ; sa fonction juridique étant d'introduire les règles qui seront appliquées uniformément et en même temps dans l'ensemble de la Communauté, chaque mesure nationale peut provoquer des distorsions dans son application et engendrer les inégalités de traitement parmi les particuliers.

68. Cependant, étant donné la généralité des dispositions de la quasi-totalité des règlements, une administration nationale peut adopter certains actes juridiques internes qui l'accompagnent<sup>214</sup> ; la Cour de justice a, progressivement, édifié un bloc de règles précisant les conditions de cette intervention étatique. Dans son arrêt de principe du 31 janvier 1978, la Cour estime que « s'il est vrai qu'en cas de difficulté d'interprétation, l'administration nationale peut être amenée à prendre des mesures d'application d'un règlement communautaire et à élucider à cette occasion les doutes soulevés, elle ne peut le faire que dans le respect des dispositions communautaires, sans que les autorités

---

<sup>211</sup> La théorie du droit international classique connaît aussi les normes de caractère auto-exécutoire (*self executing*), qui peuvent être appliquées directement dans l'ordre juridique interne ; néanmoins, ces normes ne peuvent être rencontrées que très rarement et l'existence de leurs effets directs internes n'est jamais présumée, mais doit être prouvée ; voir p. 34.

<sup>212</sup> Le plus souvent, il s'agit de son ressortissant, ou de ressortissant d'un autre état qui se trouve dans une situation juridique rattachée ou rattachable à son ordre juridique interne.

<sup>213</sup> Dans ce contexte, le terme « l'autorité nationale » doit être compris dans un sens large ; voir note 104.

<sup>214</sup> La technique législative, introduite par le Conseil en 1964 (en ce temps là, le seul vrai législateur communautaire), consistait en adoption des règlements de base qui comportaient seulement les principes de caractère général, ouvrant ainsi la voie aux règlements d'exécution, adoptés par le Conseil ou la Commission. Cette situation, comme celle quand une disposition réglementaire autorise *expressis verbis* l'État membre d'adopter certaines mesures d'application, ne comporte aucun intérêt particulier pour l'analyse de la nature juridique du règlement comme l'instrument d'unification dans l'espace communautaire.

nationales puissent édicter des règles d'interprétation ayant des effets obligatoires »<sup>215</sup>. En d'autres termes, l'acte du droit interne peut intervenir en cas de doute, mais son rôle est complémentaire et sa valeur juridique seulement interprétative. Dans une affaire plus récente, la Cour systématise sa jurisprudence antérieure et apporte encore quelques éléments de précision : « selon une jurisprudence constante, les États membres peuvent adopter des mesures d'application d'un règlement s'ils n'entravent pas son applicabilité directe, s'ils ne dissimulent pas sa nature communautaire et s'ils précisent l'exercice de la marge d'appréciation conférée par ledit règlement tout en restant dans les limites de ses dispositions »<sup>216</sup>. Le libellé de ces deux arrêts<sup>217</sup> et l'énumération de trois conditions introduites par le deuxième montrent clairement que la Cour considère que l'intervention étatique n'est qu'une exception, la règle étant qu'aucune mesure nationale d'application n'est requise. Néanmoins, dans son arrêt du 26 février 2008, rendu par la Grande chambre, la CJCE précise que « l'applicabilité directe du règlement (...) ne dispenserait certes pas les États membres de l'obligation de prendre les mesures nationales permettant d'assurer l'application de ce règlement »<sup>218</sup>. Cette énonciation peut paraître contradictoire avec les précisions apportées par les arrêts précités, puisque elle introduit la notion de **l'obligation d'intervention** de la part de l'autorité étatique. Cependant, l'applicabilité directe de chaque disposition du règlement (expressément prévue par le traité institutif), ainsi que son invocabilité par les particuliers n'en est nullement compromise ; l'obligation de l'autorité interne d'intervenir et de compléter le règlement, en prenant les mesures de son application, existe seulement parce que « certaines de leurs dispositions peuvent néanmoins nécessiter, pour leur mise en oeuvre, l'adoption de mesures (...) par les États membres »<sup>219</sup>. Dans son arrêt susmentionné du 26 février 2008, en complétant sa jurisprudence antérieure, la Cour confirme que la norme communautaire réglementaire nécessite l'appui d'une mesure nationale, seulement « lorsque cela s'avère

---

<sup>215</sup> CJCE, l'arrêt *Fratelli Zerbone Snc c/ Amministrazione delle finanze dello Stato* du 31 janvier 1978 (aff. 94/77) précité, point 27.

<sup>216</sup> CJCE, l'arrêt *Commission c/ Pays-Bas* du 14 octobre 2004 (C-113/02), point 16.

<sup>217</sup> Les formulations « l'administration nationale peut » figurant dans le premier et « les États membres peuvent » dans le deuxième l'indiquent nettement.

<sup>218</sup> CJCE, l'arrêt *Commission c/ Allemagne* (C-132/05), point 63.

<sup>219</sup> CJCE, l'arrêt *Monte Arcosu Srl* du 11 janvier 2001 (aff. C-403/98), point 26.

nécessaire (pour) en assurer l'application pleine et entière »<sup>220</sup>. En tout état de cause, la fonction juridique unificatrice que le règlement exerce dans l'espace communautaire devient de plus en plus complémentaire, grâce aux précisions jurisprudentielles apportées par la CJCE, avec les supplétifs normatifs nationaux, mais seulement dans le but de combler le vide juridique causé par la généralité des dispositions du règlement<sup>221</sup>.

69. Dans ses dispositions institutionnelles consacrées à la Cour de justice, le Traité instituant la Communauté européenne a comporté encore un élément important pour l'identification de l'ampleur du principe de l'applicabilité directe du règlement. En cas de contestation d'un acte communautaire devant la Cour, « si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenue l'acte contesté »<sup>222</sup>. Il s'agit, donc, d'une règle générale, applicable à tous les actes contestés. « Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de justice indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs »<sup>223</sup>. Cette disposition ouvre ainsi deux possibilités en cas d'annulation d'un règlement, en fonction de l'appréciation de l'ampleur et du bien-fondé des effets juridiques déjà produits<sup>224</sup>. En d'autres termes, « il en résulte qu'alors même qu'un acte est illégal et qu'il est censé n'être jamais intervenu, la Cour peut, en vertu d'une disposition expresse du traité CE, décider qu'il sortira néanmoins légalement certaines de ses conséquences juridiques »<sup>225</sup>. Étant donné que le règlement en question produit, déjà, certains effets directs pour les justiciables, les exigences de sécurité juridique et d'égalité de traitement imposent que certains de ces effets soient considérés comme définitifs. Quand bien même elle peut paraître indirecte, la conclusion qui s'impose après l'analyse de l'article 231 est incontestable : le règlement est le seul vrai instrument d'unification juridique communautaire.

---

<sup>220</sup> « À cet égard, il convient de rappeler que la faculté dont bénéficient les justiciables d'invoquer les dispositions d'un règlement devant les juridictions nationales ne saurait dispenser les États membres d'adopter les mesures nationales permettant d'en assurer l'application pleine et entière lorsque cela s'avère nécessaire », l'arrêt *Commission c/ Allemagne* précité, point 68.

<sup>221</sup> Bien évidemment, dans le respect des règles jurisprudentielles édictées par la CJCE.

<sup>222</sup> Article 231, premier alinéa du TCE.

<sup>223</sup> Ibidem, alinéa 2. L'article 264 du TFUE comporte la même disposition, sans pour autant préciser la nature de l'acte annulé.

<sup>224</sup> Voir, par exemple, CJCE, l'arrêt *Skoma-Lux* du 11 décembre 2007 (aff. C-161/06), point 69.

<sup>225</sup> Ibidem, point 70.

## b) la directive : instrument de rapprochement des législations nationales

70. Contrairement au règlement, dont l'existence et la nature rendent (au moins fonctionnellement) l'ordre juridique communautaire très comparable avec les ordres juridiques internes, les caractéristiques de la directive – considérée comme acte du droit dérivé – rappellent que l'Union européenne est aussi une organisation soucieuse de respecter les spécificités nationales de ses États membres. Pour produire les effets juridiques, la directive doit, en principe<sup>226</sup>, être transposée dans l'ordre juridique interne par un acte du droit national : « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens »<sup>227</sup>. Contrairement au règlement, qui est « directement applicable **dans** tout État membre »<sup>228</sup>, la directive s'adresse **aux** États<sup>229</sup>, « lie tout État membre » et nécessite une mesure nationale législative ou réglementaire. Certes, l'autorité compétente nationale (le gouvernement, le législateur ou, même, une instance juridictionnelle) peut estimer que son système juridique en la matière est déjà pleinement conforme avec les dispositions de la directive et que, par conséquent, sa transposition est inutile. Néanmoins, la Commission peut, après avoir émis à l'État en cause un avis motivé à ce sujet, saisir la Cour de justice en adressant un recours en manquement contre cet État<sup>230</sup> ; de surcroît, en cas de non-transposition<sup>231</sup> ou de transposition fautive ou

---

<sup>226</sup> En ce qui concerne la question de l'effet direct des directives, voir p. 43 et 44.

<sup>227</sup> Article 249, alinéa 3 du TCE, devenu l'article 288, alinéa 3 du TFUE.

<sup>228</sup> Article 249, alinéa 2 du TCE, devenu l'article 288, alinéa 2 du TFUE, souligné par U.Ć.

<sup>229</sup> Il est possible que la directive désigne un seul ou plusieurs États membres, mais, en règle générale, elle les désigne tous.

<sup>230</sup> La procédure du recours en manquement a été prévue par les articles 226-228 du TCE, tandis que la disposition de l'article 10 du TCE a introduit l'obligation générale des États membres de « prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté ».

<sup>231</sup> La transposition tardive peut aussi être considérée comme non-transposition ; cette situation peut, après la constatation par la Cour de justice que cet « État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité » (article 228, paragraphe 1 du TCE, devenu l'article 260, paragraphe 1 du TFUE) mener à l'obligation de l'État de payer une somme forfaitaire ou une astreinte.

incomplète, la Cour de justice a dégagé le principe que les États sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par le non-respect du droit communautaire<sup>232</sup>.

71. En ce qui concerne l'autre élément de la formulation contenue dans l'article 249, alinéa 3 du TCE, celui-ci a suscité plus d'incertitudes et donné lieu aux débats relatifs aux effets normatifs de la directive comme source du droit communautaire : la directive « lie quant au résultat à atteindre », mais laisse aux autorités nationales « la compétence quant à la forme et aux moyens ». Dans un de ses arrêts récents dont l'objet était le manquement d'État, la Cour de justice a bien défini le problème : « la pratique législative communautaire démontre qu'il peut exister de grandes différences quant aux types d'obligations que les directives imposent aux États membres et donc quant aux résultats qui doivent être atteints »<sup>233</sup>. En outre, la pratique législative communautaire dans le domaine des directives a connu de différentes approches<sup>234</sup> : certaines prévoyaient plusieurs options et donnaient aux autorités nationales le droit de choisir celle qu'elles considéraient comme la mieux adaptée aux spécificités internes ; les directives de la période de « nouvelle approche » ont été plus générales, laissant une large marge de manœuvre aux mesures nationales, tandis que la plupart des directives adoptées récemment « reviennent à une rédaction lourde, extrêmement détaillée »<sup>235</sup>. La précision excessive dans la rédaction de ses dispositions, en dissimulant la différence entre **le résultat** voulu par la directive (sa définition ressort de la compétence communautaire) et **les moyens** pour atteindre ce résultat (leur choix appartient aux États membres), ouvre la voie aux conflits entre les institutions communautaires et nationales. En d'autres termes, la conception, répandue en théorie communautariste, que la directive « représente une méthode de législation à deux étages »<sup>236</sup> et qu'elle « ne doit contenir qu'une obligation de résultat et non une obligation de moyen »<sup>237</sup> s'avère largement compromise. Étant donné la très grande diversité des directives et le nombre toujours croissant des matières

---

<sup>232</sup> La CJCE a fondé son argumentation sur le principe (d'origine jurisprudentielle) de primauté du droit communautaire ; voir p. 29-31.

<sup>233</sup> CJCE, l'arrêt *Commission c/ Suède* du 15 juin 2006 (aff. C-459/04), p. 32.

<sup>234</sup> Pour une systématisation possible, voir [http://fr.jurispedia.org/index.php/Directive\\_communautaire\\_\(eu\)](http://fr.jurispedia.org/index.php/Directive_communautaire_(eu))

<sup>235</sup> Ibidem.

<sup>236</sup> Guy ISAAC, Marc BLANQUET, op. cit., p. 144.

<sup>237</sup> Ibidem.

dans lesquelles la Communauté opère l'harmonisation<sup>238</sup> des législations nationales, la seule réponse générale<sup>239</sup> qui peut être apportée à la question de l'effet normatif de directive ne peut être que fonctionnelle<sup>240</sup> : la nature juridique de l'acte national de sa mise en œuvre (et, par conséquent, de directive elle-même) dépend directement du résultat voulu par le législateur communautaire. Néanmoins, pour que ce législateur soit en mesure d'adopter un acte qui lie tout État membre destinataire, il faut qu'il se fonde sur une disposition attributive de compétence. Il en résulte que les précisions relatives à la nature juridique de la directive comme instrument de rapprochement des législations nationales doivent être complétées par une détermination<sup>241</sup> de l'« espace matériel d'intervention normative licite »<sup>242</sup> du législateur communautaire.

72. La compétence communautaire et la procédure dans le domaine du rapprochement des législations nationales<sup>243</sup> ont été précisées par les dispositions du TCE relatives aux politiques de Communauté (chapitre 3 du Titre VI, articles 94 à 97) ; l'article 94 a défini les principes directeurs de la matière : « le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique

---

<sup>238</sup> En se fondant, bien évidemment, sur l'extension des compétences communautaires réalisée par les réformes progressives de son droit primaire.

<sup>239</sup> La réponse concrète, qui concerne les effets juridiques de la directive qui opère l'harmonisation des législations nationales dans le domaine des marques, sera examinée dans le sous-titre 2.

<sup>240</sup> La Cour de justice a, indirectement, confirmé ce point de vue : « une des caractéristiques principales de la directive est précisément que celle-ci vise à ce qu'un résultat déterminé soit atteint », CJCE, l'arrêt *Commission c/ France* du 18 juin 2002 (aff. C-60/01), point 24. Dans un autre arrêt, la juridiction communautaire a apporté encore quelques éléments de précision : après avoir cité le troisième alinéa de l'article 249, la Cour a affirmé qu'il « ressort de cette disposition que la compétence laissée aux États membres en ce qui concerne la forme et les moyens des mesures à prendre par les instances nationales est **fonction du résultat** que le Conseil ou la Commission entendent voir atteindre » (souligné par U.Ć.), CJCE, l'arrêt *Scherndl* du 23 octobre 2003 (aff. C-40/02), point 43. Force est de constater que la jurisprudence communautaire persiste dans son interprétation des effets normatifs de la directive indépendamment de la technique normative du législateur communautaire : la formulation susmentionnée de la Cour rend légitime l'approche législative qui insiste sur l'adoption des directives rédigées dans les termes plus généraux, ainsi que celles qui sont très précises et détaillées.

<sup>241</sup> Cette détermination se limitera ici à l'analyse de la base juridique définie par les rédacteurs des traités communautaires. Il convient néanmoins de souligner que l'article 118 du TFUE précise que : « dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union », voir aussi note 31.

<sup>242</sup> Valérie MICHEL, op. cit., p. 26.

<sup>243</sup> Le rapprochement des législations nationales sera étudié d'une manière plus détaillée dans le sous-titre suivant ; en revanche, on n'a ici que l'ambition d'approfondir et de compléter les considérations relatives à la directive comme source du droit communautaire de caractère législatif.

et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun ». Sans entrer dans les détails d'ordre procédural, il convient de souligner que la règle générale qui a régi les rapports entre compétences nationale et communautaire était celle de l'article 5 du TCE (devenu l'article 5 du TFUE) : « la Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité » ; il s'agit, *stricto sensu*, d'une compétence communautaire d'attribution, limitant son intervention exclusivement aux domaines déterminés par les traités. Il en ressort que les articles 94 à 97 ont opérationnalisé, dans le domaine du rapprochement des législations, le principe général de répartition des compétences défini par l'article 5. Dès lors, le caractère juridiquement contraignant de la directive pour les États membres trouve son origine dans une disposition matérielle conventionnelle opérant, conformément au principe de spécialité, le transfert de la compétence de légiférer au profit de la Communauté. Cependant, ce mode de raisonnement classique doit être complété et adapté, afin de prendre en considération la spécificité de l'ordre juridique communautaire. Se limiter à une approche normativiste, imprégnée par la doctrine traditionnelle du droit international, serait largement négliger deux aspects essentiels de l'intégration européenne : son caractère fonctionnel et dynamique. D'une part, « la répartition des compétences ne peut être indifférente au caractère contraignant des interventions communautaires »<sup>244</sup> : l'attribution de la compétence s'opère en fonction du résultat que la législation communautaire vise à atteindre. D'autre part, « la corrélation conventionnellement instituée se présente, d'une certaine manière, comme purement conjoncturelle, en ce sens qu'elle repose sur la définition, au jour de la fondation, des objectifs communs. Or, matériellement, leur définition évolue, ce qui ne peut que rejaillir sur la détermination des compétences communautaires »<sup>245</sup>. La mission, la structure institutionnelle et l'ordre juridique communautaires évoluent constamment ; les mutations de ses objectifs ne peuvent rester sans conséquences sur ses rapports avec les ordres juridiques nationaux.

---

<sup>244</sup> P. REUTER, *Organisations européennes*, PUF, Paris, 1970, p. 215.

<sup>245</sup> Valérie MICHEL, *op. cit.*, p. 35.

## 2. Le rapprochement des législations nationales

73. Le dynamisme intrinsèque de la structure juridico-politique communautaire a pour corollaire une évolution constante de sa terminologie. L'appareil catégoriel<sup>246</sup> et le lexique législatif communautaire n'ont pu rester à l'abri de l'évolution des objectifs assignés aux Communautés européennes. Les phases de la réalisation du Marché commun<sup>247</sup> et, par conséquent, l'évolution du lexique en la matière en sont peut-être le meilleur exemple. Définir d'une manière statique, suffisamment précise et inconditionnelle, les notions par lesquelles opèrent le législateur et la science juridique communautaires est parfois la tâche quasiment irréalisable. Il en va de même en ce qui concerne la distinction entre les termes « le rapprochement » et « l'harmonisation » des législations nationales ; la situation n'est nullement facilitée par l'usage parallèle de ces deux termes par les traités institutifs, l'usage qui, d'ailleurs, ne peut toujours trouver sa justification d'ordre juridico-technique ou pratique. Pour bien tenir compte du perfectionnement et de l'approfondissement permanent de la terminologie du droit

---

<sup>246</sup> Par « appareil catégoriel » on entend un système terminologique des sciences humaines, dispositif méthodologique de la pensée en fonction d'une perspective particulière de recherche.

<sup>247</sup> L'objectif principal du Traité instituant la Communauté économique européenne (Traité de Rome de 1957) était la mise en place d'un Marché commun, sur lequel a été élaboré et réalisé la plupart des politiques communautaires ; par ailleurs, la majorité des dispositions du traité institutif sont destinées à ces politiques. L'Acte unique européen, adopté en 1986 dans le dessein de supprimer les entraves persistantes et de réaliser l'extension des compétences communautaires, introduit la notion du Marché intérieur : « la Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 » (article 14, paragraphe 1 du TCE). Ce changement nominal a, bien évidemment, conduit à la coexistence des notions « marché commun » et « marché intérieur » dans la plupart des actes communautaires (les sources du droit communautaire de caractère conventionnel inclus) et dans la théorie communautariste, puisque le marché intérieur est le plus souvent compris comme une phase évolutive plus avancée du marché commun. De surcroît, à partir des années '90, la notion du « marché unique » s'ajoute à ce dualisme terminologique.

communautaire<sup>248</sup>, en l'état actuel de son développement il nous paraît pertinent d'adopter une notion extensive et téléologique du terme « harmonisation » et une notion restrictive et technique du terme « rapprochement ». L'harmonisation peut alors être comprise<sup>249</sup> comme l'ensemble d'activités et de mesures entreprises par les institutions communautaires en vue de réduire ou éliminer les disparités entre les législations des États membres dans une matière prédéfinie. En revanche, le rapprochement n'est qu'un moyen, un procédé juridico-technique dont la fonction est de réaliser l'harmonisation des dispositions nationales. L'harmonisation et le rapprochement se trouvent donc dans un rapport but – moyens, objectif général – méthodes nécessaires à son accomplissement.

74. Le système des règles de caractère matériel et procédural qui régissent le rapprochement des législations nationales dans tous les domaines de compétence communautaire, trouve sa base juridique dans les principes énoncés par le traité institutif et mis en œuvre par la Cour de justice des Communautés européennes (**Chapitre I – Les principes directeurs du rapprochement des législations**). En se fondant sur le système des règles susmentionnées, la première directive du 21 décembre 1988 et la législation complémentaire opèrent le rapprochement des législations nationales sur les marques (**Chapitre II – Le rapprochement des législations nationales dans le domaine du droit des marques**).

---

<sup>248</sup> Étant entendu que l'objectif ultime de nos recherches est d'analyser le mouvement d'unification d'une branche particulière du droit communautaire, le mouvement dont l'harmonisation est la phase initiale et indispensable.

<sup>249</sup> On a proposé déjà une définition quasiment identique dans l'introduction, voir p. 13.

# Chapitre I

## Les principes directeurs du rapprochement des législations

75. Les difficultés de distinction entre les termes « le rapprochement » et « l'harmonisation » des législations nationales évoquées ci-dessus, à côté du fait qu'elles donnent lieu à d'importants problèmes théoriques, peuvent aussi rendre très complexe le dégagement des principes directeurs en la matière. Certes, la définition de ces deux termes proposée précédemment est dotée d'une applicabilité incontestable pour l'analyse de l'harmonisation comme étape nécessaire du mouvement d'unification du droit des marques, mais elle reste sans valeur opérationnelle pour l'analyse des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne, texte qui a servi de base pour dégager les principes directeurs de la politique communautaire dont l'objectif est de réduire les « disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun »<sup>250</sup>.

76. La référence au terme « harmonisation », dans la plupart des cas accompagnée de formulation « des dispositions législatives et réglementaires des États membres »<sup>251</sup> a

---

<sup>250</sup> Considérant 1 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), ci-après dénommée « Directive ». La directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, comporte une version codifiée de la première directive, en y apportant des changements minimes. Dans les lignes qui suivent, on se référera – sauf mention contraire expresse – au premier acte.

<sup>251</sup> Les articles 13 (qui a figuré dans la première partie du TCE, consacrée aux principes généraux), 129 (titre VIII - emploi), 137 (titre XI – politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse, chapitre 1 consacré aux dispositions sociales), 149 et 150 (titre XI – politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse, chapitre 3 consacré à l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse), 151 (titre XII – culture), 152 (titre XIII – santé publique) comportaient l'expression intégrale « harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres » ; le libellé de l'article 133 (titre IX – politique commerciale commune), avec la formulation « harmonisation des

figuré dans quatorze articles du TCE, dont dix concernaient, *expressis verbis*, l'harmonisation des normes juridiques nationales. Cependant, la plupart des dispositions de ces articles (huit sur dix) mentionnent l'harmonisation seulement pour l'interdire, en utilisant le plus souvent la même formulation « le Conseil adopte/peut adopter des mesures/actions d'encouragement (...) à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres »<sup>252</sup>, tandis que seulement deux articles, consacrés aux questions de procédure, ont permis l'harmonisation des législations nationales. En revanche, le terme « rapprochement » était présent dans 4 articles du TCE<sup>253</sup>, toujours dans un contexte qui permet « l'établissement ou le fonctionnement du marché commun ». Il convient, d'ailleurs, de souligner que, d'un côté, l'article 3 du TCE a mentionné « le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun » comme une des actions de la Communauté en vue de la réalisation de sa mission définie par l'article 2 ; de l'autre côté, le TCE a consacré au rapprochement un chapitre entier, dont la quasi-totalité des dispositions concernaient les questions de procédure et qui figuraient dans la partie du Traité qui définit les politiques de la Communauté. Somme toute, l'étude des sources du droit communautaire conventionnel ne peut offrir la réponse définitive quant à la

---

dispositions législatives **ou** réglementaires des États membres » a apporté une variation lexicale sans importance juridique ; l'article 93 (titre VI, chapitre 2 consacré aux dispositions fiscales) a mentionné « l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects » ; l'article 95 (titre VI, chapitre 2 consacré au rapprochement des législations) a comporté la formule « mesure(s) d'harmonisation » ; l'article 174 (titre XIX – environnement) a comporté la formulation « les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement ». En revanche, l'article 117 (titre VII – politique économique et monétaire, dispositions transitoires consacrées à l'Institut monétaire européen), l'article 136 et l'article 155 (titre XV – réseaux transeuropéens) qui concernent, respectivement, l'harmonisation des « règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques », des « systèmes sociaux » et des « normes techniques » ont resté sans conséquences sur l'harmonisation des dispositions nationales de caractère législatif ou réglementaire.

<sup>252</sup> C'était le cas des articles 13, 137, 149, 150, 151, 152 ; l'article 129 consacre son paragraphe 2 à cette interdiction, tandis que l'article 133 a comporté le paragraphe 6, qui prévoyait qu'« un accord (avec des pays tiers) ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation ».

<sup>253</sup> Il s'agit des articles 3, 94, 95 et 136 du TCE. L'article 251 a utilisé aussi le même terme, mais dans un contexte des relations interinstitutionnelles lors de l'activité législative communautaire, « en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil ». En outre, le Traité sur l'Union européenne, dans ses articles 29 et 34, a aussi mentionné le rapprochement des législations, mais dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, connue dans la théorie comme pilier non-communautaire de l'UE.

distinction opérationnelle entre les termes « le rapprochement » et « l'harmonisation » ; par conséquent, seule une analyse holiste et téléologique de l'ordre juridique communautaire<sup>254</sup> peut apporter la réponse à cette question.

77. Comme on l'a constaté ci-dessus<sup>255</sup>, l'intégration européenne se détermine par son caractère fonctionnel et dynamique ; dès lors, son ordre juridique, sa mission et ses institutions évoluent, ensemble avec le lexique du droit communautaire. En effet, puisque « la notion de rapprochement n'est pas définie et différents concepts sont utilisés dans le traité de la CE (...) il est permis de s'interroger : les concepts de 'coordination', d' 'harmonisation', d' 'unification' et de 'coexistence' (...) comment (...) peuvent-ils être définis et y a-t-il une hiérarchie entre eux ? »<sup>256</sup>. Même si aucune référence à l'unification n'a pas existé dans le TCE, sa définition n'a pas posé de problèmes théoriques et pratiques<sup>257</sup>. Il en va de même en ce qui concerne la coordination : le traité a référé à maintes reprises à la « coordination des politiques »<sup>258</sup> des États membres, tandis que seulement un article a mentionné « la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres »<sup>259</sup> ; force est alors de constater que ce terme n'a qu'une importance très limitée pour le dégagement des principes directeurs du rapprochement des législations, puisque il s'agit plus d'une coordination politique que juridique. En revanche, le traité a consacré plusieurs dispositions à l'harmonisation juridique (comme on l'a observé ci-dessus, le plus souvent pour l'interdire) sans donner suffisamment d'éléments pour une définition quelconque de cette notion. Par ailleurs, « le concept de rapprochement n'a pas de contenu spécifique et vise toute action qui tend à associer ou combiner divers éléments en vue de les rapprocher (...) le rapprochement apparaissant dans le traité comme une notion générale »<sup>260</sup>. Malgré son caractère

---

<sup>254</sup> Étant donné l'importance de la jurisprudence de la CJCE pour l'évolution de l'ordre juridique communautaire, l'analyse téléologique doit s'appuyer sur les interprétations évolutives proposées par les juges de la Cour.

<sup>255</sup> Voir p. 72.

<sup>256</sup> *Théorie générale du rapprochement des législations (partie I)*, texte rédigé sur la base de notes de cours de Carine Doutrelepon (professeur associé et chargée de cours à la Faculté de droit et l'Institut d'études européennes de l'ULB) et de Lucette Defalque, Bruxelles, 2006, p. 9.

<sup>257</sup> Voir deuxième partie, p. 252 et suiv.

<sup>258</sup> Par exemple, les articles 3, 4, 99, 114, 117, 130, 202.

<sup>259</sup> C'était le cas de l'article 47 du TCE (*expressis verbis*) et de l'article 46 du TCE (indirectement).

<sup>260</sup> *Théorie générale du rapprochement des législations*, op. cit., p. 11.

général dans le TCE, la place<sup>261</sup> et le libellé des articles 94 à 97, ainsi que le travail jurisprudentiel de la CJCE montrent que « le rapprochement » est le seul terme juridico-technique propice pour servir de base à l'étude de **la politique** communautaire dont le but était d'éliminer les divergences incompatibles des législations nationales ; en revanche, vu son caractère transversal<sup>262</sup>, le terme « l'harmonisation » garde son importance pour l'analyse de l'harmonisation des législations nationales<sup>263</sup> comme une phase dans le mouvement d'unification du droit des marques dans l'espace communautaire. Or, les principes directeurs de la politique communautaire de rapprochement des législations sont énoncés **par le traité institutif (section 1.) et mis en œuvre par la Cour de justice des communautés européennes (section 2.)**.

---

<sup>261</sup> Chapitre 3 du titre VI, dans la partie du TCE qui a défini les politiques communautaires.

<sup>262</sup> Transversal dans le sens qu'il ne concerne pas seulement la politique de rapprochement ; voir p.73-76.

<sup>263</sup> L'harmonisation réalisée par la législation communautaire, mais aussi par la jurisprudence de la Cour de justice.

## § 1. L'énonciation des principes directeurs par le traité institutif

78. Prises dans leur ensemble, les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne ont eu pour but principal de doter la Communauté de compétences et de procédures nécessaires pour réaliser sa mission, définie par l'article 2<sup>264</sup>. Étant donné que « l'action de la Communauté comporte (...) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun »<sup>265</sup>, l'élimination des divergences incompatibles des législations nationales peut être considérée comme une vraie politique de la Communauté. A cette conclusion s'ajoute le résultat de l'analyse du contenu du traité institutif : même un bref aperçu<sup>266</sup> de sa structure suffit pour conclure que le rapprochement des législations a joui d'un statut de politique communautaire. Le chapitre 3 du sixième titre du TCE (articles 94 à 97) est entièrement consacré à cette politique, mais la plupart de ses dispositions sont de caractère procédural. Dès lors, les règles régissant les questions procédurales de la politique communautaire du rapprochement des législations étaient, en général, regroupées dans un chapitre du traité, tandis que les règles habilitant la Communauté à adopter les mesures qui conduiraient à un tel rapprochement se trouvaient (à côté de l'habilitation générale figurant à l'articles 94 et 95) dans diverses dispositions sur les différentes politiques communautaires<sup>267</sup>. En

---

<sup>264</sup> « La Communauté a pour mission (...) de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres », article 2 du TCE.

<sup>265</sup> Article 3 du TCE.

<sup>266</sup> Le TCE a comporté 314 articles, dont plus de la moitié (159) ont été destinés aux politiques de la Communauté. De la même manière, la troisième partie du traité comportait le plus grand nombre des titres (21), dont les libellés indiquaient clairement les champs de compétence et d'activité de la Communauté. Les dispositions relatives au rapprochement des législations (articles 94 à 97) se trouvaient dans le chapitre 3 du sixième titre (Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations).

<sup>267</sup> Ce qui permet de conclure que la politique de rapprochement des législations est une politique communautaire transversale, pouvant concourir à la réalisation de nombreuses autres politiques communautaires ayant un rapport avec le « fonctionnement du marché commun ».

d'autres termes, une disposition attributive de compétence doit autoriser (d'une manière explicite ou implicite) l'activité normative communautaire en la matière.

79. Conformément à l'article 5 du TCE, « la Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité ». Néanmoins, étant donné que la Cour de justice insiste sur son rôle « d'arbitre institutionnel en dernier ressort des conflits de compétences dans l'ordre juridique communautaire »<sup>268</sup>, dans son avis du 28 mars 1996 elle a apporté quelques précisions importantes : « il résulte de l'article 3 B (article 5 du TCE) du traité qu'elle ne dispose que de compétences d'attribution (...) La Communauté agit normalement sur la base de compétences spécifiques qui ne doivent pas nécessairement résulter expressément de dispositions spécifiques du traité, mais peuvent également se déduire, de façon implicite, de ces dispositions »<sup>269</sup>. Certes, « bien que cette consécration jurisprudentielle du principe des compétences d'attribution ne modifie pas, au fond, le régime juridique des compétences communautaires, elle témoigne incontestablement d'une nouvelle politique de la Cour »<sup>270</sup>. Par conséquent, étant donné que la politique de rapprochement des législations comprise *lato sensu* est une politique communautaire transversale<sup>271</sup>, les dispositions matérielles attributives de compétence<sup>272</sup> peuvent, faisant partie d'une autre politique communautaire qui contribue au « fonctionnement du marché commun », être ajoutées, supprimées ou modifiées<sup>273</sup>, sans pour autant nécessiter les modifications des règles procédurales de la politique de rapprochement *stricto sensu*. Il convient alors d'examiner d'abord les règles matérielles attribuant la compétence en matière de rapprochement des législations (**sous-section a**), avant de se pencher sur la question de la procédure d'adoption de ces règles (**sous-section b**).

---

<sup>268</sup> Kosmas BOSKOVITS, *Le juge communautaire et l'articulation des compétences de la Communauté européenne et des États membres* », thèse, Strasbourg, 1998, p. 573.

<sup>269</sup> CJCE, avis 2/94 du 28 mars 1996, point 3 du sommaire.

<sup>270</sup> Valérie MICHEL, op. cit., p. 20-21.

<sup>271</sup> Voir note 267.

<sup>272</sup> Pour une attribution explicite de compétence, voir l'article 153, alinéa 3, point a ; pour une formulation plus indirecte, voir l'article 136, paragraphe 2.

<sup>273</sup> Lors des réformes permanentes du droit communautaire conventionnel, surtout en vue de l'établissement du marché intérieur.

## a) les règles matérielles d'attribution de compétence

80. Étant donné le caractère transversal de la politique communautaire de rapprochement des législations, les dispositions attributives de compétence ont figuré, d'un côté, dans les articles 94 et 95 (dispositions générales) et, à titre complémentaire, dans plusieurs autres articles du Traité instituant la Communauté européenne, destinés aux autres politiques communautaires (dispositions spéciales)<sup>274</sup>. En d'autres termes, « la réalisation des objectifs des politiques communes fait l'objet, dans le traité, d'habilitations soit générales, soit spécifiques, qui peuvent comporter directement ou implicitement le recours à des mesures de rapprochement des législations lorsque les objectifs définis par ces politiques le rendent nécessaire »<sup>275</sup>.

81. Aux termes de l'article 94, « le Conseil (...) arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui **ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun** »<sup>276</sup>. Cependant, après avoir introduit une dérogation spéciale et fonctionnelle à l'article 94, limitée aux besoins de « la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14 »<sup>277</sup>, l'article 95 prévoit que « le Conseil (...) arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui **ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur** »<sup>278</sup>. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'il faut, pour faire une délimitation précise entre les champs d'application des deux articles susmentionnés, d'abord examiner les rapports juridiques entre les termes « marché commun » et

---

<sup>274</sup> L'article 96, qui figurait dans le chapitre consacré à la politique communautaire de rapprochement des législations, concerne, *ratione materiae*, la politique communautaire de concurrence et, par conséquent, peut être considérée comme une disposition **spéciale** attributive de compétence.

<sup>275</sup> *Théorie générale du rapprochement des législations (partie I)* op. cit., p. 32.

<sup>276</sup> Souligné par U.Ć.

<sup>277</sup> L'article 14, paragraphe 2 a défini le marché intérieur comme « un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée » (deuxième alinéa) et a habilité la Communauté d'arrêter « les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 ».

<sup>278</sup> Souligné par U.Ć.

« marché unique », rapports qui sont la conséquence directe de l'évolution des objectifs assignés aux Communautés et de son ordre juridique. Ensuite, cet examen doit être complété<sup>279</sup> par quelques considérations sur le terme « marché unique », qui, grâce à sa présence dans la théorie, complique le dualisme terminologique susnommé.

82. Comme on l'a constaté ci-dessus<sup>280</sup>, le dynamisme des structures juridico-politiques communautaires a entraîné une évolution permanente du lexique du droit communautaire. Dans la première phase de son développement, la Communauté économique européenne a opéré uniquement avec la notion du marché commun<sup>281</sup> ; la mission et la raison d'être de la CEE ont été si inextricablement liées à la réalisation du marché commun que ce terme a souvent été utilisé pour désigner la Communauté elle-même<sup>282</sup>. L'Acte unique européen (signé en février 1986 et entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 1987) est « la première modification de grande portée du traité instituant la Communauté économique européenne »<sup>283</sup> qui a introduit le concept du marché intérieur, dont la définition<sup>284</sup> reste exactement la même depuis 20 ans. Malgré la disparition (visible dans la théorie, mais aussi dans les structures organisationnelles communautaires<sup>285</sup>) quasi-totale du terme « marché commun » au profit du « marché intérieur » ou « unique », il résulte de l'analyse combinée des articles 94 et 95 du TCE d'un côté et des articles 3 et 14 du TCE de l'autre, que ces deux dénominations ont continué leur vie juridique parallèle. Les formulations « par dérogation à l'article 94 »<sup>286</sup> et « pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14 »<sup>287</sup> indiquent clairement que, *primo*, l'article 94 a introduit la règle

---

<sup>279</sup> Voir note 247.

<sup>280</sup> Voir p. 73.

<sup>281</sup> Le premier alinéa de l'article 8 TCEE prévoyait que « le marché commun est progressivement établi au cours d'une période de transition de douze années. La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous ».

<sup>282</sup> En ce sens, Guy ISAAC, Marc BLANQUET, *op. cit.*, p. 3.

<sup>283</sup> Activités de l'Union européenne – synthèses de la législation, [http://europa.eu/scadplus/treaties/singleact\\_fr.htm](http://europa.eu/scadplus/treaties/singleact_fr.htm).

<sup>284</sup> L'article 8A du TCEE et l'article 14 du TCE proposaient la même définition ; de surcroît, malgré le fait que la réalisation du marché intérieur a été prévue « au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 », la dernière réforme du TCE (le Traité de Nice est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2003) a gardé la mention du délai initialement prévu par l'Acte unique européen.

<sup>285</sup> Par exemple, la dénomination officielle de l'une des 37 directions générales et autres services spécialisés qui composent la Commission européenne est « la Direction générale Marché intérieur et services (DG MARKT) ».

<sup>286</sup> Article 95 TCE.

<sup>287</sup> *Ibidem*.

générale et l'article 95 l'exception à cette règle et que, *secundo*, le champ d'application de l'article 95 a été limité à la réalisation des objectifs prédéfinis à l'article 14, tandis que l'article 94 a été applicable chaque fois quand il fallait effectuer un « rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une **incidence directe** sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun »<sup>288</sup>. Certes, ce rapport logique règle – exception entre les articles 94 et 95 reste sans influence sur le nombre d'actes du droit communautaire dérivé adoptés sur la base de ces deux articles, l'article 95 étant invoqué beaucoup plus souvent par la législation secondaire que l'article 94<sup>289</sup>.

83. Sans qu'il soit nécessaire d'analyser de nombreuses autres subtilités des rapports terminologiques entre les notions de marché commun et marché intérieur, il convient de souligner qu'une troisième notion, celle de marché unique communautaire, est de plus en plus présente en théorie, le plus souvent remplaçant ou complétant les deux autres expressions. En tout état de cause, même s'il indique un plus haut degré de cohésion économique entre les États membres<sup>290</sup>, le marché unique – contrairement aux deux termes susmentionnés – n'est pas mentionné dans le traité institutif et, par conséquent, n'a aucune importance juridique pour la politique communautaire de rapprochement des législations.

84. Les dispositions spéciales d'attribution de compétence à la Communauté dans le domaine du rapprochement des législations habilitaient explicitement ou implicitement

---

<sup>288</sup> Article 94 du TCE, souligné par U.Ć.

<sup>289</sup> La raison en est simple : à l'exclusion de l'activité législative communautaire dont l'objet est « l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur », il ne reste pas un grand nombre de questions appartenant *ratione materiae* à la disposition générale de l'article 94. En d'autres termes, il y avait de moins en moins de « marché commun » dont l'existence était indépendante de « marché intérieur », puisque « la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux » représentait la quintessence des politiques communautaires.

<sup>290</sup> « Le marché unique constitue l'épine dorsale de l'Union d'aujourd'hui. Pour qu'il devienne réalité, les institutions de l'UE et les États membres ont fourni, pendant sept ans depuis 1985, des efforts considérables pour rédiger et adopter les centaines de directives nécessaires à l'élimination des barrières techniques, réglementaires, juridiques, bureaucratiques, culturelles et protectionnistes qui entravaient le libre-échange et les mouvements au sein de l'Union. Ils ont gagné la course contre le temps, mais la victoire est passée largement inaperçue auprès du public. Le marché unique n'a jamais enflammé l'imagination populaire comme l'a fait la monnaie unique », portail de l'Union européenne, tour d'horizon des activités de l'UE – marché intérieur, [http://europa.eu/pol/singl/overview\\_fr.htm](http://europa.eu/pol/singl/overview_fr.htm).

les institutions communautaires à adopter des mesures dans ce domaine. Dans plusieurs articles du TCE consacrés à la concurrence<sup>291</sup>, la fiscalité<sup>292</sup>, la protection des consommateurs<sup>293</sup> cette habilitation était expresse, tandis que certaines dispositions<sup>294</sup> du TCE consacrées aux autres politiques communes comportaient des habilitations implicites<sup>295</sup>. Enfin, l'article 308 du TCE a complété toutes les dispositions attributives de compétence par une disposition de caractère général, connue dans la théorie comme « clause résiduelle »<sup>296</sup>, dont la mission était de combler les lacunes du traité « si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté ».

---

<sup>291</sup> En ce qui concerne la politique communautaire de concurrence, les clauses attributives de compétence dans le domaine de rapprochement des législations figuraient, explicitement, dans l'article 96 du TCE (appartenant au chapitre destiné au rapprochement des législations) et, implicitement, dans l'article 83 (chapitre destiné aux règles sur la concurrence) ; voir note 274.

<sup>292</sup> « Le Conseil (...) arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur », article 93 du TCE.

<sup>293</sup> « La Communauté contribue à la réalisation des objectifs (...) par (...) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur », article 153, paragraphe 3.

<sup>294</sup> C'était le cas des articles 71, 133, 136 et 175 du TCE.

<sup>295</sup> Voir note 291.

<sup>296</sup> En ce sens, voir *Théorie générale du rapprochement des législations (partie I)* précit., p. 33. L'article 308 du TCE est, dans le projet échoué du Traité établissant une constitution pour l'Europe, devenu l'article 18, dont le titre était « clause de flexibilité ».

## b) les règles procédurales d'adoption des mesures de rapprochement

85. Chaque disposition matérielle du TCE qui, en la matière de rapprochement des législations, comportait une attribution de compétence à la Communauté, a dû être accompagnée par une disposition précisant les règles procédurales communautaires d'adoption de l'acte qui servira de base juridique pour ce rapprochement. Bien évidemment, chacune des deux dispositions **générales** attributives de compétence nécessitait une procédure particulière (procédures de l'article 94 et de l'article 95), tandis que les dispositions spéciales<sup>297</sup> attributives de compétence renvoyaient aux procédures prévues par deux articles susmentionnés<sup>298</sup>. A ces deux procédures particulières doivent être ajoutées, d'une part, la procédure spécifique en cas d'une disparité « entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres »<sup>299</sup> qui « fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée »<sup>300</sup> et, d'autre part, la procédure de clause résiduelle (procédure de l'article 308).

86. La procédure de l'article 94 n'a pu aboutir qu'à l'adoption d'une **directive**, dont la **mission** – la formulation « pour le » l'indique clairement – était d'effectuer le rapprochement des dispositions nationales « législatives, réglementaires et administratives », tandis que la procédure de l'article 95 a mené à l'adoption des

---

<sup>297</sup> Certes, il s'agit ici des dispositions spéciales attribuant explicitement la compétence à la Communauté ; en ce qui concerne les dispositions spéciales implicites, les mesures communautaires de rapprochement des législations n'ont pu être adoptées que conformément aux règles procédurales de l'article 308 et seulement si cette « action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté ».

<sup>298</sup> Ce renvoi peut être formel, par la référence au numéro de l'article (le cas de l'article 153), ou matériel, par une répétition textuelle identique de la procédure déjà prévue par la règle de principe (c'est le cas de l'article 93, qui reproduit, à l'identique, les dispositions procédurales de l'article 94).

<sup>299</sup> Article 96 du TCE.

<sup>300</sup> Ibidem.

« **mesures relatives** »<sup>301</sup> à un tel rapprochement. En outre, vu les champs d'application distincts – déjà évoqués ci-dessus<sup>302</sup> – des deux articles, force est de constater que la différence des dispositions procédurales de deux articles était le résultat de leurs différences *ratione materiae*. L'article 94 prévoyait que le Conseil doit statuer à l'unanimité « sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social » ; en revanche, l'article 95 précisait que le Conseil, « après consultation du Comité économique et social »<sup>303</sup> statue conformément à la procédure visée à l'article 251<sup>304</sup> (procédure de codécision) qui n'exigeait, en principe, qu'une majorité qualifiée au sein du Conseil<sup>305</sup> et impliquait pleinement le Parlement européen dans toutes les phases du processus décisionnel communautaire. De surcroît, deux autres spécificités procédurales de l'article 95 méritent d'être évoquées : d'une part, la référence à l'évolution scientifique et, d'autre part, le droit des États membres de maintenir ou d'introduire, sous certaines conditions, des dispositions nationales justifiées.

87. L'alinéa 3 de l'article 95 s'efforçait d'obliger toutes les institutions communautaires impliquées dans le processus décisionnel de prendre en considération les évolutions scientifiques « en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs » : la Commission « dans ses propositions (...) prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques » tandis que, d'une manière plus générale, « le

---

<sup>301</sup> Certes, « la mesure » peut aussi être un acte du droit communautaire de caractère législatif (vu la nature juridique de la politique communautaire du rapprochement des législations, la mesure de l'article 95 du TCE était, le plus souvent, une directive).

<sup>302</sup> Il s'agit, d'abord, de délimitation entre les notions de marché commun et marché intérieur et, ensuite, du fait que l'article 95 est applicable seulement pour la réalisation des objectifs prédéfinis à l'article 14 ; voir p. 82-84.

<sup>303</sup> Il en résulte que les procédures étaient, aussi, différentes en ce qui concerne la phase nécessaire de consultation préalable, puisque l'article 95 (en renvoyant à la procédure de l'article 251) incluait pleinement le Parlement européen dans la procédure décisionnelle communautaire (la codécision du Conseil et du Parlement), tandis que l'article 94 prévoyait une simple consultation du Parlement. Quand les deux bases juridiques étaient applicables pour l'adoption d'un acte communautaire, un important arrêt de la Cour de justice (arrêt *Commission c/ Conseil* du 11 juin 1991, aff. C-300/89, Rec. p. 1276) a privilégié la base juridique prévoyant la procédure plus favorable au respect démocratique, c'est-à-dire celle qui comporte une plus forte implication du Parlement européen.

<sup>304</sup> Voir p. 59-61.

<sup>305</sup> Parmi toutes les phases de la procédure de l'article 251, la seule situation quand le Conseil doit statuer à l'unanimité a été prévue par le paragraphe 3 : « le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission ».

Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif ». Dans le même ordre d'idées, si un État membre, en présence d'une mesure communautaire d'harmonisation déjà adoptée, « estime nécessaire » de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales justifiées<sup>306</sup>, il doit notifier à la Commission ces dispositions, ainsi que les raisons de leur maintien ou introduction<sup>307</sup>. Ensuite, « dans un délai de six mois<sup>308</sup> après les notifications »<sup>309</sup>, la Commission peut approuver ou rejeter les dispositions nationales, « après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur »<sup>310</sup>; « en l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales (...) sont réputées approuvées »<sup>311</sup>. En cas d'autorisation d'une disposition nationale qui déroge à la mesure communautaire d'harmonisation, la Commission « examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure »<sup>312</sup>. Enfin, le paragraphe 9 de l'article 95 a permis la dérogation partielle à la procédure de recours en manquement (prévu par les articles 226 à 228 du TCE) contre un État membre : « s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus » par l'article 95, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice, sans émettre l'avis motivé (l'obligation de la Commission, si elle déclenche la procédure de recours en manquement conformément à l'article 226) ou en saisir préalablement la

---

<sup>306</sup> Le paragraphe 4 a précisé que le maintien des dispositions nationales peut être justifié, d'une part, « par des exigences importantes visées à l'article 30 », c'est-à-dire des raisons « de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale » ou, d'autre part, par des exigences « relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail ». En revanche, le paragraphe 5 a indiqué que les dispositions nationales, introduites après la mesure communautaire d'harmonisation, doivent être « basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation ».

<sup>307</sup> Le paragraphe 8 de l'article 95 a introduit une règle complémentaire, *ratione materiae* limitée aux questions de santé publique : « lorsqu'un État membre soulève un problème particulier (...) il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil ».

<sup>308</sup> La période de six mois peut être prorogée, par une notification de la Commission à l'État membre, « d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois », « lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine », article 95 du TCE, paragraphe 6, alinéa 3.

<sup>309</sup> Article 95 du TCE, paragraphe 6, alinéa 1.

<sup>310</sup> Ibidem.

<sup>311</sup> Ibidem, alinéa 2.

<sup>312</sup> Article 95 du TCE, paragraphe 7.

Commission (conformément à l'article 227, l'obligation de tout État membre qui intente un recours en manquement contre un autre État membre).

88. La procédure spécifique de l'article 96 a concerné uniquement la question de la concurrence dans le marché commun<sup>313</sup> : si la Commission « constate qu'une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence (...) et provoque (...) une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés ». Cette consultation peut aboutir à un accord qui élimine cette distorsion ; sinon, « le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à la majorité qualifiée ». Par conséquent, il s'agit ici d'un rapprochement des législations résiduel, pouvant intervenir seulement en l'absence d'un accord éliminant la distorsion sans l'entremise d'un acte communautaire de caractère normatif.

89. Enfin, si la clause résiduelle de l'article 308 a été la base juridique pour l'adoption d'un acte communautaire rapprochant les législations nationales, la procédure applicable était très proche à la procédure de l'article 94 : le Conseil statue à l'unanimité « sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ». Dès lors, la seule différence procédurale a été la consultation préalable obligatoire du Comité économique et social prévue par l'article 94.

---

<sup>313</sup> La procédure de l'article 96 est complétée par les dispositions de l'article 97, qui prévoyaient les mécanismes de consultation entre l'État membre et la Commission au cas où l'établissement ou la modification d'une disposition nationale pouvait provoquer une distorsion sur le marché commun en faussant les conditions de concurrence ; ces mécanismes comprenaient aussi le recommandation de la Commission aux États intéressés et les règles applicables si l'État membre ne se conforme pas à cette recommandation.

## § 2. La mise en œuvre des principes directeurs par la Cour de justice

90. Conformément à l'originalité politique et juridique de l'Union européenne et de ses institutions, sa juridiction suprême présente de nombreuses spécificités par rapport aux instances juridictionnelles internationales<sup>314</sup> et aux cours suprêmes étatiques. Les principes de force exécutoire<sup>315</sup> de ces arrêts et de sa saisine (en principe) obligatoire<sup>316</sup> singularisent la Cour de justice de la Communauté européenne (devenue la Cour de justice de l'Union européenne) par rapport à la justice internationale. De surcroît, la Cour a joué un rôle irremplaçable dans la création et le développement de l'ordre juridique communautaire, rôle largement différent en comparaison avec la place des instances judiciaires dans les ordres juridiques internes. Chargée d'une mission d'assurer « la réalisation des tâches confiées à la Communauté »<sup>317</sup> en veillant au « respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité »<sup>318</sup> et moyennant sa compétence « pour statuer, à titre préjudiciel (...) sur l'interprétation du présent traité »<sup>319</sup>, la CJCE a exercé une fonction normative complémentaire. En d'autres termes, l'interprétation jurisprudentielle des normes du droit communautaire primaire s'ajoute à eux, les complète, en mettant en œuvre les dispositions, souvent très générales, du traité institutif. Il en va de même en ce qui concerne la politique communautaire transversale de rapprochement des législations.

---

<sup>314</sup> Certes, la place de la CJCE dans l'ordre juridique communautaire était la conséquence directe des nombreuses différences entre la Communauté (et l'Union) européenne et, d'une part, les États fédéraux et, d'autre part, les organisations internationales classiques (voir Chapitre I : Le caractère du droit communautaire). De surcroît, la Cour de justice a, par l'entremise de son travail jurisprudentiel, profondément influencé la détermination de son propre rôle et de ses prérogatives, dont seulement les bases juridiques générales peuvent être trouvées dans les traités institutifs, ainsi que dans le Statut de la Cour et son Règlement de procédure.

<sup>315</sup> « Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 256 », article 244 du TCE, devenu l'article 280 du TFUE.

<sup>316</sup> « Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci », article 292 TCE, devenu l'article 344 du TFUE.

<sup>317</sup> Article 7 du TCE.

<sup>318</sup> Article 220 du TCE.

<sup>319</sup> Article 234 du TCE, devenu l'article 267 du TFUE.

91. Les dispositions des traités institutifs attribuant la compétence dans le domaine de rapprochement des législations à la Communauté étaient en évolution permanente et, pour être appliquées, elles nécessitaient souvent une interprétation jurisprudentielle. En revanche, « l'harmonisation totale est difficile à atteindre (...) la gestion du secteur harmonisé et du secteur non-harmonisé vont de pair »<sup>320</sup>. Le principe de reconnaissance mutuelle, introduit par la Cour de justice, « assure la libre circulation des marchandises et des services sans qu'il soit nécessaire d'harmoniser les législations nationales des États membres »<sup>321</sup>. Par conséquent, l'étude de la mise en œuvre, par la CJCE, des principes directeurs de la politique communautaire de rapprochement doit comprendre, d'une part, l'analyse de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions attributives de compétences (**sous-section a**) et, d'autre part, l'examen de l'élaboration jurisprudentielle du principe de reconnaissance mutuelle (**sous-section b**).

---

<sup>320</sup> R. MUNOZ, *Le principe de reconnaissance mutuelle et l'abrogation de la décision 3052/95*, matériel pour l'audition publique devant le Parlement européen du 5 juin 2007, p. 6 et 7.

<sup>321</sup> Portail de l'Union européenne: activités de l'UE – synthèses de législation, <http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21001b.htm>

## a) l'interprétation jurisprudentielle des dispositions attributives de compétence

92. L'étude systématique – qui figure dans la section précédente – des dispositions matérielles<sup>322</sup> attributives de compétence<sup>323</sup> dans le domaine du rapprochement des législations a relevé que la base juridique de l'intervention du législateur communautaire se trouvait dans les articles 94 et 95 (dispositions générales), mais aussi dans plusieurs autres articles du Traité instituant la Communauté européenne, destinés aux différentes politiques communautaires (dispositions spéciales). Cependant, vu le caractère de ces dispositions, il est souvent difficile de faire une délimitation précise entre leurs champs d'application respectifs : certaines habilitations sont complémentaires *ratione materiae*, tout en exigeant des solutions procédurales différentes, dans un contexte divergent de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres. De surcroît, le dynamisme intrinsèque de la construction communautaire nécessite une interprétation évolutive, élaborée « en prévision de sa politique future »<sup>324</sup>. Dans ses décisions qui concernent la répartition des compétences et les questions de la base juridique d'intervention communautaire, la Cour de justice a considérablement enrichi et approfondi les principes directeurs de la politique communautaire de rapprochement des législations.

93. Certaines dispositions spéciales attributives de compétence dans le domaine du rapprochement des législations ont été insérées dans le traité postérieurement à l'adoption des actes communautaires opérant déjà un rapprochement minimal dans la même matière. Parallèlement, « la coexistence, pour des matières relevant de l'objet communautaire, de titres communautaires et nationaux des compétence s'articule selon des modalités

---

<sup>322</sup> La quasi-totalité des questions soulevées devant la CJCE concernaient l'interprétation des dispositions matérielles du TCE ; néanmoins, certains aspects de l'affaire peuvent indirectement concerner les dispositions procédurales, mais c'est le plus souvent **en fonction** du choix entre deux dispositions matérielles (par exemple, l'arrêt *Commission c/ Conseil* du 11 juin 1991, aff. C-300/89, voir note 303) ; par conséquent, on se penchera, dans les analyses qui suivent, seulement sur l'interprétation jurisprudentielle des dispositions matérielles du TCE.

<sup>323</sup> Voir p. 80-84.

<sup>324</sup> CJCE, l'arrêt *Commission c/ France* du 25 avril 2002 (aff. C-52/00), point 15.

variées (...) ce polymorphisme des compétences communautaires »<sup>325</sup> est « reflet d'un principe d'intégration mesurée et variable selon les domaines »<sup>326</sup>. Dans un tel contexte, la CJCE a apporté une importante précision, dont l'objectif est de préserver le niveau acquis du rapprochement des législations ; nonobstant le fait que, en l'espèce, il s'agissait *stricto sensu* d'une seule disposition spéciale, l'arrêt comporte une solution de principe : « l'article 153 CE (...) ne saurait être invoqué pour justifier une interprétation de la directive selon laquelle celle-ci viserait à une harmonisation minimale des législations des États membres, qui ne pourrait empêcher l'un de ceux-ci de conserver ou d'adopter des mesures de protection plus strictes que les mesures communautaires (...). L'article 153 CE est libellé sous forme d'instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future et ne saurait permettre aux États membres, en raison du risque direct qui pèserait sur l'acquis communautaire, de prendre de façon autonome des mesures qui seraient contraires au droit communautaire tel qu'il résulte des directives déjà adoptées au moment de son entrée en vigueur »<sup>327</sup>. En d'autres termes, les États membres ne peuvent pas mettre en péril le niveau déjà acquis du rapprochement réalisé par le législateur communautaire « en application de l'article 95 CE dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, auxquelles il convient d'assimiler (...) les mesures arrêtées sur le fondement de l'article 94 CE »<sup>328</sup>, même en invoquant une disposition spéciale<sup>329</sup> qui leur permet « de conserver ou d'adopter des mesures de protection plus strictes que les mesures communautaires »<sup>330</sup>.

94. Étant donné les formulations lapidaires des articles 94 et 95 et le caractère transversal de leurs objectifs (l'établissement et le fonctionnement du marché commun / marché intérieur), il était, en premier lieu, nécessaire de préciser les conditions de recours à ces deux articles<sup>331</sup>. En second lieu, il fallait compléter ces précisions par un éclaircissement

---

<sup>325</sup> Valérie MICHEL, op. cit., p. 20-21.

<sup>326</sup> Ibidem.

<sup>327</sup> CJCE, l'arrêt *Commission c/ France* précit., point 15.

<sup>328</sup> Ibidem.

<sup>329</sup> En l'espèce, il s'agissait du paragraphe 5 de l'article 153.

<sup>330</sup> CJCE, l'arrêt *Commission c/ France* précit., point 15.

<sup>331</sup> Étant donné les relations complexes, évoquées dans la section 1 de ce chapitre, entre ces deux articles, on citera ici seulement la jurisprudence relative à l'article 95, étant donné qu'elle est, *mutatis mutandis*, aussi applicable à l'article 94.

des relations entre les dispositions générales et dispositions spéciales attributives de compétence. En ce qui concerne la première question, force est de constater que les précisions de la CJCE étaient d'abord relatives au degré et aux conséquences possibles de la disparité des législations nationales. Dans un tel ordre d'idées, « il convient de rappeler que, si la simple constatation de disparités entre les réglementations nationales ne suffit pas pour justifier le recours à l'article 95 CE, il en va différemment en cas de divergences entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui sont de nature à entraver les libertés fondamentales et à avoir ainsi une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur »<sup>332</sup>. Néanmoins, la nature des législations nationales susmentionnées ne suffit pas ; il faut aussi qu'elles aient un impact sur les échanges intracommunautaires d'un degré considérable de prévisibilité : « il résulte également d'une jurisprudence constante que, si le recours à l'article 95 CE comme base juridique est possible en vue de prévenir des obstacles futurs aux échanges résultant de l'évolution hétérogène des législations nationales, l'apparition de tels obstacles doit être vraisemblable »<sup>333</sup>. En outre, vu le caractère général et transversal de l'article 95, le juge communautaire a précisé la nature de l'intervention du législateur communautaire quand l'acte qu'il adopte se fonde sur cet article : « par l'expression 'mesures relatives au rapprochement' figurant à l'article 95 CE, les auteurs du traité ont voulu conférer au législateur communautaire, en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser, une marge d'appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d'aboutir au résultat souhaité »<sup>334</sup>. En outre, « un acte adopté par le législateur communautaire sur le fondement de l'article 95 CE, conformément à la procédure de codécision visée à l'article 251 CE, peut se limiter à définir les dispositions essentielles en vue de la réalisation des objectifs liés à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur dans le domaine concerné, tout en conférant à la Commission le pouvoir d'adopter les mesures d'harmonisation que nécessite l'exécution de l'acte législatif en cause »<sup>335</sup>.

---

<sup>332</sup> CJCE, l'arrêt *Allemagne c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne* du 12 décembre 2006 (aff. C-380/03), point 37.

<sup>333</sup> *Ibidem*, point 38.

<sup>334</sup> CJCE, l'arrêt *Royaume-Uni c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne* du 6 décembre 2005 (aff. C-66/04), point 45.

<sup>335</sup> *Ibidem*, point 50.

95. Les relations complexes entre les dispositions attributives de compétence figurant dans le TCE, ainsi que la possibilité (pour certaines politiques communautaires) de leur application cumulative, nécessitaient aussi une interprétation jurisprudentielle<sup>336</sup>. En d'autres termes, « l'existence de bases juridiques concurrentes et la sélection de la base juridique adéquate par les institutions ont donné lieu à un important contentieux résultant notamment de l'introduction du nouvel article 95 sur le rapprochement des législations, de l'accroissement des compétences communautaires, du développement du recours à la majorité, de l'extension de la procédure de coopération à de nouveaux domaines et de l'introduction d'un pouvoir de codécision législatif en faveur du Parlement européen »<sup>337</sup>. Quand la compétence communautaire dans le domaine du rapprochement des législations a pu être fondée sur deux dispositions du TCE, la phase préalable à l'activité normative était le choix de la base juridique pertinente, choix ayant de nombreuses répercussions procédurales, politiques<sup>338</sup> et techniques. Pour résoudre le problème de parallélisme des bases juridiques, la jurisprudence de la CJCE a introduit un critère général permettant le choix entre eux : « dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte »<sup>339</sup>. En d'autres termes, pour justifier le recours à un article concret du TCE, le législateur communautaire doit prendre en considération le contexte général de futur acte et interpréter son contenu d'une manière systématique et téléologique. Enfin, l'intervention législative communautaire a pu être fondée sur l'article 308<sup>340</sup> seulement en l'absence de toute autre base juridique : « selon une jurisprudence constante, le recours à l'article 235 du traité comme base juridique d'un acte n'est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte »<sup>341</sup>.

---

<sup>336</sup> La jurisprudence de la CJCE en la matière est très abondante. Pour les besoins de cette étude, on se limitera à l'évocation de grandes lignes de l'intervention du juge communautaire.

<sup>337</sup> *Théorie générale du rapprochement des législations (partie I)* précit., p. 38.

<sup>338</sup> Le plus souvent touchant aux relations communautaires interinstitutionnelles ; voir note 303.

<sup>339</sup> CJCE, l'arrêt *Parlement européen c/ Conseil de l'Union européenne* du 26 mars 1996 (aff. C-271/94), point 14, Rec. p. 1543.

<sup>340</sup> La conséquence logique de son caractère résiduel ; voir p. 85-89.

<sup>341</sup> CJCE, l'arrêt *Parlement européen c/ Conseil de l'Union européenne* précit., point 13.

## b) l'élaboration jurisprudentielle du principe de reconnaissance mutuelle

96. Si les arrêts dans les affaires *Costa c/ ENEL* et *Van Gend & Loos* ont représenté l'apport essentiel de la jurisprudence communautaire au développement du droit communautaire public, le célèbre arrêt *Cassis de Dijon*<sup>342</sup> a joué le même rôle pour le droit communautaire privé<sup>343</sup>. Le principe qu'il a introduit, connu comme le principe de reconnaissance mutuelle ou de l'équivalence des réglementations<sup>344</sup>, a été largement approfondi et perfectionné par la jurisprudence postérieure et par le législateur communautaire, le dernier acte dans cette série étant le Règlement (CE) 764/2008 du Parlement européen et Conseil du 9 juillet 2008<sup>345</sup>. Par ailleurs, « le principe de la reconnaissance mutuelle peut présenter une utilité certaine en cas de rapprochement des législations, notamment lorsque l'harmonisation semble insuffisante ou pour accentuer les liens entre les législations (ex. secteur pharmaceutique) »<sup>346</sup>.

---

<sup>342</sup> CJCE, l'arrêt *Rewe-Zentral AG c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein* du 20 février 1979 (aff. 120/78), Rec. p. 649.

<sup>343</sup> Un nombre important d'auteurs utilise, à juste titre, le terme « Droit communautaire des affaires » ou « Droit des affaires de l'Union européenne » (le cas de manuel de Christian GAVALDA et Gilbert PARLEANI, 4<sup>ème</sup> édition, Litec, Paris, 2002) ; la raison en est simple : étant donné que la Communauté était, en général, privée de compétence de légiférer dans certains domaines du droit privé classique (comme le droit de la famille, pour prendre l'exemple le plus familier), la plupart des normes du droit communautaire non-public a concerné le droit des affaires *lato sensu*.

<sup>344</sup> Le législateur communautaire et la théorie utilisent le terme « reconnaissance mutuelle » beaucoup plus souvent que « l'équivalence des réglementations » ; certains auteurs (voir, par exemple, *Théorie générale du rapprochement des législations (partie I)* précité, p. 12) les utilisent parallèlement. Néanmoins, en l'état actuel du développement du droit communautaire, le terme « l'équivalence des réglementations » semble plus pertinent, ne serait-ce que pour faire une différenciation par rapport à la notion de reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats dans l'espace communautaire.

<sup>345</sup> Le Règlement établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE. Dans la longue histoire du perfectionnement de principe de reconnaissance mutuelle, la Commission a adopté, le 3 octobre 1980, la Communication sur les suites de l'arrêt rendu par la CJCE dans l'affaire *Cassis de Dijon* et, le 16 juin 1999, la Communication au Conseil et au Parlement européen sur la reconnaissance mutuelle dans le cadre du suivi du Plan d'action pour le Marché intérieur, ainsi que deux rapports au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social. En revanche, le Conseil a adopté la Résolution du 28 octobre 1999 sur la reconnaissance mutuelle.

<sup>346</sup> *Théorie générale du rapprochement des législations (partie I)* précité, p. 12.

97. Le principe de reconnaissance mutuelle ne peut concerner, *prima facie*, que la libre circulation des marchandises dans l'espace communautaire et, de surcroît, il n'est applicable qu'en l'absence<sup>347</sup> d'acte communautaire rapprochant les législations nationales. En d'autres termes, « la reconnaissance mutuelle s'applique aux produits qui ne font pas l'objet de la législation communautaire d'harmonisation, ou aux aspects des produits qui ne relèvent pas du champ d'application de cette législation »<sup>348</sup> ; en outre, « conformément à ce principe, un État membre ne peut pas interdire la vente sur son territoire de produits qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, et ce même si ces produits ont été fabriqués selon des règles techniques différentes de celles auxquelles sont soumis les produits fabriqués sur son territoire »<sup>349</sup>, la seule exception étant les « restrictions justifiées par les motifs énoncés à l'article 30 du traité ou d'autres raisons impérieuses d'intérêt public et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent »<sup>350</sup>.

98. L'importance du principe de reconnaissance mutuelle réside dans le fait qu'il rend opérationnel le principe de libre circulation même en l'absence (totale ou partielle) d'une mesure communautaire de rapprochement des législations. Par ailleurs, le rayonnement du principe est tel que la CJCE a, aussi, trouvé son application appropriée, *mutatis mutandis*, dans le domaine de la libre prestation des services : « les articles 59 et 60 du traité (articles 49 et 50 du TCE) ne s'opposent pas à ce qu'un État membre impose à une entreprise établie dans un autre État membre, qui effectue une prestation de services sur le territoire du premier État membre, une réglementation nationale (...) garantissant aux travailleurs détachés à cette fin par l'entreprise des droits à des congés payés, à condition, d'une part, que les travailleurs ne bénéficient pas d'une protection essentiellement comparable en vertu de la législation de l'État membre d'établissement de leur

---

<sup>347</sup> « En l'absence d'une réglementation commune de la production et de la commercialisation de l'alcool (...) il appartient aux États membres de régler, chacun dans son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l'alcool et des boissons spiritueuses », l'arrêt *Cassis de Dijon* précit., point 8.

<sup>348</sup> Le Règlement N° 764/2008 du Parlement européen et Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE, considérant 3.

<sup>349</sup> *Ibidem*.

<sup>350</sup> *Ibidem*.

employeur, de sorte que l'application de la réglementation nationale du premier État membre leur apporte un avantage réel qui contribue, de manière significative, à leur protection sociale, et, d'autre part, que l'application de cette réglementation du premier État membre soit proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi »<sup>351</sup>. Dès lors, en présence d'une équivalence des législations nationales (la protection prévue est « essentiellement comparable »), tout prestataire des services établi dans un État membre et effectuant la prestation dans un autre État membre ne peut se voir imposer dans cet autre État une réglementation nationale plus stricte. Quand bien même la CJCE n'a pas mentionné *expressis verbis* le principe de reconnaissance mutuelle, force est de constater que l'arrêt susmentionné comporte tout ces éléments (licéité du produit / service, obligation de l'État de destination de permettre la commercialisation de produit / la prestation de service, possibilité d'invoquer les raisons impérieuses d'intérêt public) et, par conséquent, comporte une extension du principe au secteur de libre prestation des services. En effet, grâce à l'élaboration jurisprudentielle de ce principe, le bon fonctionnement du marché intérieur ne peut pas systématiquement être mis en danger chaque fois quand les disparités entre les législations nationales risquent de porter préjudice aux libertés de circulation dans l'espace communautaire.

---

<sup>351</sup> CJCE, l'arrêt *Finalarte* du 25 octobre 2001 (aff. jointes C-49/98, C-50/98, C-52/98 à C-54/98 et C-68/98 à C-71/98), point 53.

## Chapitre II

### Le rapprochement des législations nationales dans le domaine du droit des marques

99. En matière de la propriété intellectuelle, la Communauté a disposé<sup>352</sup>, d'une part, d'une compétence pour adopter des mesures de rapprochement des législations nationales (au titre des articles 94 et 95 du TCE) et, d'autre part, d'une compétence pour créer des nouveaux titres (sur la base de la clause résiduelle de l'article 308<sup>353</sup>) qui peuvent<sup>354</sup> se superposer aux titres nationaux et disposer d'un effet unitaire dans l'espace communautaire. Certes, une unification intégrale dans la matière du droit des marques, qui conduirait à la suppression des titres nationaux, peut écarter l'importance juridique du rapprochement des législations nationales. Néanmoins, même si, « afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entrave une activité économique dans l'ensemble du marché commun, il est nécessaire d'instaurer des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres »<sup>355</sup> et nonobstant le fait que

---

<sup>352</sup> Dans le même sens, CJCE, l'arrêt *Pays-Bas c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne* du 9 octobre 2001 (aff. C-377/98), point 24 ; CJCE, l'avis 1/94 du 15 novembre 1994, point 59, Rec. p. I-5267.

<sup>353</sup> A côté du Règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, le Règlement 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, ainsi que le Règlement 2100/94 du Conseil du 27 juillet instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ont été adoptés sur la base de l'article 308 (l'ex-article 235) du TCE.

<sup>354</sup> Dans l'espace communautaire coexistent actuellement les titres nationaux (pouvant être acquis par la voie d'une demande nationale ou internationale d'enregistrement) et les titres supranationaux communautaires (pouvant être acquis par voie communautaire ou internationale, puisque la Communauté européenne a adhéré au Protocole de Madrid le 1<sup>er</sup> octobre 2004). En d'autres termes, dans les pays membres de l'Union européenne, une marque nationale (par ses effets) peut être nationale ou internationale par sa voie d'obtention, tandis qu'une marque communautaire peut être obtenue par une demande d'enregistrement communautaire ou international (puisque un ressortissant d'un pays membre de l'Union de Madrid peut solliciter, par la voie internationale, l'enregistrement d'une marque communautaire). Dès lors, on a insisté sur **la possibilité** de superposition de deux titres parce que c'est le demandeur qui est en position de faire un choix (marque nationale ou communautaire par ses effets).

<sup>355</sup> Règlement 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, considérant 3.

« le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques »<sup>356</sup>, en l'état actuel du développement du droit communautaire il est très difficile d'imaginer la disparition des titres nationaux au profit d'un seul titre supranational communautaire. Par conséquent, l'étude des actes communautaires rapprochant les législations nationales sur les marques conserve l'intégralité de son intérêt juridique et pratique.

100. A l'exclusion d'une directive concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs<sup>357</sup> et de plusieurs avis<sup>358</sup> et résolutions de la Commission et du Conseil relatifs au projet échoué de convention relative au brevet européen pour le marché commun, la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques<sup>359</sup> est le premier acte du droit dérivé<sup>360</sup> communautaire exclusivement destiné à la propriété intellectuelle. En application de l'article 16 de la Directive, les États membres ont été obligés, au plus tard le 31 décembre 1992<sup>361</sup>, de mettre en œuvre « les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires » pour transposer la directive dans leurs ordres juridiques internes. Ainsi, « considérant que les législations qui s'appliquent actuellement aux marques dans les États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre

---

<sup>356</sup> Ibidem.

<sup>357</sup> Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986.

<sup>358</sup> Les avis 74/209/CEE de la Commission du 14 avril 1974 et 75/597/CEE du 26 septembre 1975 et la Résolution du Conseil du 15 décembre 1975.

<sup>359</sup> Dans les développements qui suivent, chaque référence à la Directive concernera la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. En revanche, la référence aux autres actes communautaires (y compris la version codifiée de la Directive) sera accompagnée par l'indication de leur titre complet ; voir aussi notes 16 et 250.

<sup>360</sup> Étant donné que les dispositions du TCEE relatives à la libre circulation des marchandises, dans l'article 36 (article 30 du TCE) mentionnaient la « propriété industrielle et commerciale », la Cour de justice des Communauté européenne a, dans ses arrêts, traité des divers aspects du droit de marques. Néanmoins, l'objectif de ces arrêts était, le plus souvent, d'interpréter les dispositions du TCEE en absence d'un acte de droit dérivé applicable à la situation qui a donné lieu au litige. C'était, par l'exemple, le cas du principe de l'épuisement, introduit par un arrêt très important pour le développement du droit des marques : CJCE, l'arrêt *Société Terrapin (Overseas) Ltd. c/ Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co.* du 22 juin 1976 (aff. 119/75), Rec. p. 684 ; voir aussi p. 223-236. du 22 juin 1976 (aff. 119/75).

<sup>361</sup> Le délai de transposition initialement prévu était le 28 décembre 1991. Toutefois, vu la disposition de l'article 16, paragraphe 2 de la Directive, le Conseil a, par sa Décision 92/10/CEE du 19 décembre 1991, reporté la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la Directive.

circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun »<sup>362</sup>, la Directive a réalisé un rapprochement direct<sup>363</sup> des législations nationales sur les marques. En revanche, vu, d'une part, le développement du droit communautaire et international de la propriété industrielle et, d'autre part, la nécessité d'achèvement et de bon fonctionnement du marché intérieur, le législateur communautaire a adopté une série d'actes du droit dérivé<sup>364</sup> dont l'effet indirect et de contribuer au rapprochement des législations nationales sur les marques. Dès lors, au **rapprochement direct réalisé par la directive du 21 décembre 1988 (section 1.)** s'ajoute le **rapprochement indirect par la législation complémentaire (section 2.)**. Enfin, l'harmonisation<sup>365</sup> des législations nationales qui résulte de l'interprétation, par la Cour de justice, des normes communautaires ou, en d'autres termes, la mise en œuvre jurisprudentielle de la législation communautaire, sera examinée dans le titre II de cette partie.

---

<sup>362</sup> Le premier considérant de la Directive.

<sup>363</sup> Direct parce que la mission de la directive (visible dans son titre et matérialisée par son contenu) était d'opérer un tel rapprochement exclusivement dans le domaine du droit des marques.

<sup>364</sup> Pour ne mentionner que les plus importants, ce sont la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, le règlement 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et, enfin, le Protocole du 29 novembre 2007 amendement de l'accord sur les ADPIC.

<sup>365</sup> Conformément à la définition des notions du rapprochement et de l'harmonisation proposée ci-dessus, le rapprochement n'est qu'un procédé technique pour réaliser l'objectif général de l'harmonisation des législations nationales ; voir p. 73.

## § 1. Le rapprochement direct par la directive du 21 décembre 1988

101. Eu égard aux limitations de l'intervention du législateur communautaire imposées, d'une manière générale, par la répartition des compétences<sup>366</sup> et, plus concrètement, par la fonction et le champ d'application de l'article 95 du TCE (conformément à l'ancienne numérotation, l'article 100A, sur la base duquel est adoptée la première directive du 21 décembre 1988), le rapprochement réalisé par cet acte était inévitablement limité aux mesures ayant « **pour objet** l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur »<sup>367</sup>. De surcroît, il faut prendre en considération le contexte historique de son adoption – les projets étaient en cours d'élaboration avant l'adoption de la Directive – et l'espoir que les instances communautaires mettaient en la création d'un titre unitaire: « il importe de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des marques »<sup>368</sup>. Cependant, les conséquences que les disparités entre les législations nationales sur les marques pouvaient avoir pour la liberté de circulation et les conditions de concurrence dans l'espace communautaire, nécessitaient l'adoption d'un acte exclusivement destiné au rapprochement des droits nationaux. Le « fonctionnement correct de la liberté économique »<sup>369</sup> et « la régularisation juridique du jeu de la concurrence entre les producteurs »<sup>370</sup>, assurés dans les ordres juridiques internes par les législations nationales sur la propriété industrielle, réclamaient des adaptations à une nouvelle réalité : le marché intérieur communautaire.

102. Aussi important et direct<sup>371</sup> soit-il, le rapprochement réalisé par la Directive définit ses propres limites et précise son champ d'application. En outre, l'auto-limitation de sa

---

<sup>366</sup> Voir p. 78 et suiv.

<sup>367</sup> Article 95 du TCE, souligné par U.Ć.

<sup>368</sup> Considérant 2 de la Directive.

<sup>369</sup> Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, tome 1, Sirey, Paris, 1952, p. 82.

<sup>370</sup> Ibidem, p. 1.

<sup>371</sup> Voir note 363.

mission témoigne d'une vision dynamique et téléologique de l'ordre juridique communautaire, vision selon laquelle la Directive représente seulement la première phase d'un long développement : « il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques (...) il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur »<sup>372</sup>. Force est alors de constater que le rapprochement des législations nationales est **partiel** et focalisé sur les dispositions qui engendrent les disparités d'une **incidence la plus directe** dans l'espace communautaire. Toutefois, étant donné la technicité et la complexité intrinsèques des droits nationaux des marques, il était aussi nécessaire d'apporter des précisions quant au champ d'application de la Directive ; son libellé a (avec quelques variations lexicales) suivi la division binaire classique<sup>373</sup> : l'acquisition du droit – les effets du droit. D'une part, « la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que **l'acquisition et la conservation du droit** sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions »<sup>374</sup>; d'autre part, « il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que **les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection** dans la législation de tous les États membres »<sup>375</sup>. Par conséquent, le rapprochement<sup>376</sup> des législations réalisé par la Directive, concerne, dans un premier temps, les conditions d'acquisition du droit de marque<sup>377</sup> nationale et, dans un second temps, les effets du droit de marque nationale. Néanmoins, le caractère substantiel<sup>378</sup> de l'interprétation des normes de la Directive, telle qu'elle a été dégagée par la Cour de justice, rend incomplète et inutile leur étude isolée, sans référence à l'important travail jurisprudentiel. En d'autres termes, la mise en œuvre jurisprudentielle des règles législatives communautaires harmonisant

---

<sup>372</sup> Considérant 3 de la Directive.

<sup>373</sup> Cette méthode de division est, d'ailleurs, applicable dans l'étude de tous les droits de propriété industrielle.

<sup>374</sup> Considérant 7 de la Directive, souligné par U.Ć.

<sup>375</sup> Considérant 9 de la Directive, souligné par U.Ć.

<sup>376</sup> Voir note 365.

<sup>377</sup> Pour les précisions terminologiques concernant les expressions « marque » et « droit de marque », voir note 385.

<sup>378</sup> Substantiel parce que l'interprétation conforme, par la CJCE, d'une disposition de la Directive s'ajoute à cette disposition, en fait partie intégrante. De surcroît, cette interprétation s'impose aux instances juridictionnelles de tous les États membres.

l'acquisition et les effets du droit de marque, par son importance et sa portée<sup>379</sup>, dépasse ces règles législatives ; c'est la raison pour laquelle les dispositions de la Directive seront analysées, ensemble avec leur interprétation jurisprudentielle conforme, dans le titre II de cette partie. Cependant, certaines dispositions liminaires de la Directive servent de base pour le reste de son contenu normatif, en définissant l'objet et la portée du rapprochement. C'est ainsi que le législateur communautaire a retenu une notion large de la marque<sup>380</sup> (assortie d'une énumération exemplative et non exhaustive), afin d'englober, autant que possible, les diverses solutions et approches législatives nationales<sup>381</sup>. En revanche, la définition du champ d'application de la Directive est très précise, pour tenir compte du caractère partiel et fonctionnel de rapprochement<sup>382</sup>. Dès lors, à une conception communautaire large des signes susceptibles de constituer une marque<sup>383</sup> – ou, en d'autres termes, à une définition communautaire de la marque – (**sous-section a**) s'ajoute une délimitation stricte du champ d'application de la Directive (**sous-section b**).

---

<sup>379</sup> Étant donné que certaines dispositions de la Directive et du règlement sur la marque communautaire (voir, par exemple, note 461) sont rédigées en termes identiques, l'interprétation jurisprudentielle d'une telle disposition du Règlement vaut aussi à l'égard de la Directive.

<sup>380</sup> Dans cette section seront examinés seulement les éléments de la définition communautaire de la marque qui peuvent être dégagés de la disposition de l'article 2 de la Directive. En revanche, l'interprétation jurisprudentielle de cette disposition sera examinée dans la section intitulée « l'existence de la marque » du titre II, p. 126 à 140.

<sup>381</sup> La place que la Directive laisse aux législations nationales est d'autant plus importante, vu qu'elle « n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs » (considérant 6). En d'autres termes, l'objectif de la Directive est d'harmoniser les dispositions nationales sur le droit des marques avec une perturbation la moindre possible des législations nationales pris dans leur ensemble.

<sup>382</sup> Voir p. 73 et suiv.

<sup>383</sup> Pour des raisons qui tiennent à la spécificité de la directive communautaire par rapport aux législations internes, l'article premier de la Directive est consacré à son champ d'application, tandis que l'article 2 porte le titre « signes susceptibles de constituer une marque ». Toutefois, il nous paraît plus pertinent de dégager d'abord, à partir de l'article 2, une définition communautaire de la marque et, puis, de se pencher sur la question du champ d'application de la directive.

## a) la définition communautaire de la marque

103. Par-delà la spécificité des droits de propriété industrielle par rapport aux droits de propriété « classiques », toute recherche ayant pour objet le droit<sup>384</sup> des marques doit s'ouvrir par une définition de la notion de marque<sup>385</sup> comme l'objet du droit. Les définitions légales dans les États membres varient légèrement en fonction des spécificités des droits internes de propriété industrielle, tandis que les auteurs (souvent en s'appuyant sur elle ou en reproduisant la définition légale) mettent en exergue l'un ou l'autre élément de la définition. Toutefois, grâce aux importants efforts internationaux législatifs et institutionnels<sup>386</sup>, les éléments essentiels de la définition de la marque ne font plus aucun doute, tandis que la théorie offre toujours une panoplie de variations plus ou moins importantes. L'article premier du livre VII du Code français de la propriété intellectuelle définit la « marque de fabrique, de commerce ou de service »<sup>387</sup> comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et les services d'une personne physique ou morale »<sup>388</sup>, tandis que l'article premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques dispose que : « sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de

---

<sup>384</sup> Comme c'est le cas dans l'étude des droits réels.

<sup>385</sup> La **marque** elle-même est le signe distinctif dont la fonction est de distinguer les produits ou services, tandis que le **droit de marque** est l'ensemble des prérogatives ayant pour l'objet la marque. Néanmoins, « dans le langage juridique, on dit souvent que telle personne est titulaire d'une marque ou qu'une marque est valable ou nulle (...) la marque est seulement signe objet du droit, on devrait plutôt parler de titularité ou validité d'un *droit de marque* » (Jérôme PASSA, *Droit de la propriété industrielle, tome 1 : Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles*, LGDJ, Paris, 2009, p. 41). D'une part, les considérations de précision dans l'analyse juridique nous poussent à utiliser, autant que possible, le terme « marque » seulement pour désigner le signe et non le droit ayant pour objet ce signe ; d'autre part, les considérations de style exigeront l'utilisation exceptionnelle du même terme pour désigner le droit de marque.

<sup>386</sup> Pour ne mentionner que le plus connu et le plus accepté à l'échelle internationale, dans le domaine du droit des marques c'est le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, établi en 1891 et régi par l'Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989). En ce qui concerne l'aspect institutionnel, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), créée en 1967, est une institution spécialisée des Nations Unies, dont la mission consiste à élaborer un système international équilibré et accessible de propriété intellectuelle. Cependant, ni l'Arrangement de Madrid ni le Traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994, ne comportent pas une définition explicite de la notion de marque, mais, dans leurs diverses dispositions, offrent différents éléments de définition.

<sup>387</sup> Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

<sup>388</sup> Ibidem.

conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits d'une entreprise »<sup>389</sup>.

104. Bien entendu, la théorie, dans la plupart des cas, garde l'essentiel de la définition légale, en soulignant certains et/ou en développant d'autres points déjà énoncés par le législateur. Ainsi, certaines définitions développent-t-elles les caractéristiques du signe qui représente la marque : « la marque consiste en un signe distinctif pouvant être apposé sur des produits ou accompagnant des prestations de service, et destiné à indiquer au public la provenance industrielle ou commerciale de ceux-ci »<sup>390</sup>. Dans le même ordre d'idées, « la marque est un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service et destiné à le distinguer des produits similaires des concurrents ou des services rendus par d'autres »<sup>391</sup>. En revanche, certains auteurs accentuent le caractère relatif<sup>392</sup> de la marque en la définissant comme « un signe distinctif dont l'usage est réservé par la loi à une personne pour la désignation dans le commerce des produits ou services visés dans l'enregistrement »<sup>393</sup>. En tout état de cause, chaque définition susmentionnée apporte certains éléments utiles, mais reste principalement focalisée sur une situation interne, ce qui s'explique par le principe de territorialité du droit de marque et, par conséquent, par la tendance méthodologique dans la théorie de prendre pour base la définition légale. En revanche, lors de l'élaboration de la Directive, le législateur communautaire se trouvait dans une situation fondamentalement différente : il fallait choisir une formulation, d'une part suffisamment large pour qu'elle puisse englober la variété des définitions et des versions terminologiques figurant dans les législations nationales et, d'autre part, assez précise pour qu'elle soit en mesure de servir de base pour un rapprochement de ces législations.

---

<sup>389</sup> L'article premier, premier paragraphe, de la Loi uniforme Benelux sur les marques du 19 mars 1962, modifiée le 11 décembre 2001.

<sup>390</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, 4<sup>ème</sup> édition, Litec, Paris 2007, p. 191.

<sup>391</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 6<sup>ème</sup> édition, Dalloz, Paris 2006, p. 743.

<sup>392</sup> Étant entendu que « la caractéristique essentielle du droit de marque tient à sa relativité. Ce droit, en effet, ne protège pas le signe enregistré en tant que tel ou pour lui-même », puisque « le titulaire d'une marque ne jouit (...) d'un monopole d'exploitation du signe que dans la relation de celui-ci avec des produits ou services déterminés – ceux précisément qui sont visés dans l'enregistrement de la marque », Jérôme PASSA, op. cit., p. 42.

<sup>393</sup> Ibidem, p. 41.

105. Bien qu'elle soit rédigée en termes quasiment identiques<sup>394</sup> à ceux de l'article 4 du règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (article qui se trouve dans la section intitulée « définition et acquisition de la marque communautaire »), la disposition de l'article 2 de la Directive ne représente pas une définition *stricto sensu* de la notion de la marque. Néanmoins, elle donne suffisamment d'éléments pour dégager une définition communautaire minimale de la marque comme objet du droit interne harmonisé. Sous le titre « signes susceptibles de constituer une marque », l'article 2 dispose : « peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ». De prime abord, deux éléments essentiels apparaissent (dans des rédactions différentes) dans cette définition et dans toutes les définitions légales et théoriques<sup>395</sup> susmentionnées : la marque est 1° un signe qui est 2° propre à distinguer<sup>396</sup> les produits ou les services. De surcroît, après l'expiration du délai

---

<sup>394</sup> En outre, dans son ordonnance du 12 octobre 2004 (aff. C-321/03) la Cour de justice a affirmé qu' « il est constant que les articles 2 de la directive 89/104 et 4 du règlement n° 40/94, qui sont rédigés en substance dans les mêmes termes, doivent recevoir, et reçoivent effectivement, la même interprétation » ; voir, par exemple, note 461.

<sup>395</sup> Par exemple, les formules « destiné à indiquer au public la provenance industrielle ou commerciale » (Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 191) et « pour la désignation dans le commerce des produits ou services visés dans l'enregistrement » (Jérôme PASSA, op. cit., p. 41, voir note 392).

<sup>396</sup> La plupart des définitions théoriques opèrent avec la notion du « signe distinctif », renforçant cette affirmation avec les formules complémentaires précisant que ce signe est « destiné à indiquer au public la provenance industrielle ou commerciale » (Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 191) ou qu'il sert « pour la désignation dans le commerce des produits ou services visés dans l'enregistrement » (Jérôme PASSA, op. cit., p. 42). On notera cependant que les définitions légales dans les États membres, ainsi que l'article 2 de la Directive, évitent l'utilisation de la notion « signe distinctif » et optent plutôt pour la formule descriptive signe servant / propre à distinguer les produits ou les services. La raison de ce choix réside dans le fait que cette notion est principalement dotée d'une fonction théorique (et pédagogique), celle de distinguer deux groupes de droits au sein du droit de la propriété industrielle : les droits sur les créations nouvelles et les droits sur les signes distinctifs, ce deuxième groupe comprenant aussi le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine, les dénominations géographiques.

de transposition de la Directive<sup>397</sup>, le troisième élément, l'exigence que le signe soit susceptible de représentation graphique, a dû être introduit<sup>398</sup> dans les lois nationales<sup>399</sup>.

106. En ce qui concerne la liste des signes pouvant constituer une marque, elle est purement exemplative et représente un élément non-transposable de la disposition de l'article 2 ; en d'autres termes, le législateur de chaque État membre est libre d'accompagner la définition nationale de la marque d'une liste différente<sup>400</sup>, pourvu que les trois éléments obligatoires soient entièrement respectés. Cependant, la souplesse de la définition communautaire devient apparente après l'analyse systématique du libellé de l'article 2 et du considérant 7 de la Directive. Tandis que, en règle générale, les lois nationales énoncent que la marque « **est un signe** »<sup>401</sup> ou détaillent quels signes sont « **considérés** comme marques »<sup>402</sup>, la définition communautaire se limite à préciser quels signes « **peuvent constituer des marques** »<sup>403</sup>. Alors que, dans le même ordre d'idées, les lois nationales disposent que la marque est un signe « **servant à distinguer** »<sup>404</sup>, la Directive adopte la formulation plus générale, disposant qu'il s'agit d'un signe « **propre à distinguer** »<sup>405</sup> les produits et/ou les services. Enfin, le considérant 7 de la Directive, en affirmant que « la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient **en principe**

---

<sup>397</sup> C'était d'abord le 28 décembre 1991, la date reportée, par la décision 92/10/CEE du Conseil du 19 décembre 1991, au 31 décembre 1992.

<sup>398</sup> Certes, c'est le cas des ordres juridiques internes dans lesquels cet élément ne figurait pas dans la définition légale de la marque.

<sup>399</sup> Certains auteurs considèrent, à juste titre, que ce troisième élément « relève moins de la définition proprement dite que des conditions d'accès à la protection », Jérôme PASSA, op. cit., p. 41.

<sup>400</sup> Comme l'a fait le législateur français, introduisant, par l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une liste exemplative beaucoup plus détaillée.

<sup>401</sup> L'article L-711-1 du CPI français (souligné par U.Ć.).

<sup>402</sup> L'article premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques (souligné par U.Ć.). Certes, la Loi uniforme Benelux n'est pas une loi nationale, mais, vu le champ d'application de la Directive, la marque qui a « fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office des marques du Benelux » (article premier de la Directive) est traitée, pour les besoins du rapprochement des législations, comme toute autre marque nationale.

<sup>403</sup> L'article 2 de la Directive.

<sup>404</sup> L'article L-711-1 du CPI français et l'article premier de la Loi uniforme Benelux sur les marques (soulignés par U.Ć.).

<sup>405</sup> L'article 2 de la Directive. Même si cette différence lexicale peut, de prime abord, paraître dépourvue de toute conséquence juridique, elle ne l'est pas. La définition communautaire est plus large, parce qu'un signe qui est **propre à distinguer** les produits et/ou les services ne doit pas nécessairement **servir à les distinguer**.

**subordonnées**, dans tous les États membres, **aux mêmes conditions** »<sup>406</sup>, témoigne de la volonté du législateur communautaire de limiter son intervention. La spécificité de la définition communautaire de la marque est seulement une des conséquences de cette limitation.

---

<sup>406</sup> Considérant 7 de la Directive, souligné par U.C.

## b) le champ d'application de la Directive

107. Puisque l'objectif de l'intervention communautaire<sup>407</sup> est de subordonner, en principe<sup>408</sup>, les conditions de l'acquisition et les effets du droit sur la marque aux mêmes règles dans tous les États membres, la rédaction des dispositions liminaires de la Directive présente d'importantes spécificités par rapport à l'approche législative classique dans les ordres juridiques internes. Dès lors, la *differentia specifica* de ces dispositions réside dans le fait qu'elles sont rédigées en des termes qui sont, sous certains aspects, plus précis et, pour d'autres, plus vagues que les termes des droits des marques nationaux. Même si cette affirmation peut paraître contradictoire, elle est la conséquence logique, d'une part, de la nature juridique du rapprochement et, d'autre part, de la complexité des législations nationales en matière du droit des marques. En conséquence, la compréhension communautaire large des signes susceptibles de constituer une marque est complétée par un autre élément nécessaire pour le rapprochement des législations nationales dans le domaine susmentionné : une délimitation précise du champ d'application de l'acte communautaire qui sert de base à ce rapprochement.

108. Conformément à l'énonciation selon laquelle « la présente directive n'enlève pas aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement »<sup>409</sup>, l'article premier de la Directive complète et approfondit la formulation du considérant 4, en disposant qu'elle « s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès de l'Office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre ». Cette disposition permet de tirer trois conclusions :

---

<sup>407</sup> Tel qu'énoncé par le considérant 7 de la Directive.

<sup>408</sup> C'est aussi par l'entremise de l'expression « en principe » que le législateur communautaire a montré son intention de limiter le champ d'application de la Directive.

<sup>409</sup> Considérant 4 de la Directive.

1) Les marques d'usage – signes utilisés pour désigner les produits et/ou les services pour lesquels l'enregistrement n'a jamais été demandé – sont hors de portée de la Directive et restent régies seulement par les lois nationales ; lors de l'analyse de la définition légale interne de la marque, certains auteurs ne manquent pas de souligner que « de ce point de vue, l'article 1<sup>er</sup> de la directive CE du 21 décembre 1988 sur les marques est plus précis (que le législateur national) lorsqu'il indique que la directive ne s'applique qu'aux « marques de produits ou de services (...) qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement (...) »<sup>410</sup> ;

2) la Directive s'applique aussi aux marques qui sont nationales par leurs effets, mais internationales par leur voie d'obtention, ainsi qu'aux marques « qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement » auprès de l'Office des marques du Benelux<sup>411</sup> ;

3) le rapprochement réalisé par la Directive couvre les marques nationales de produit ou de service, marques individuelles ou collectives<sup>412</sup>, de garantie ou de certification ; certes, les différences lexicales ou les précisions apportées par certaines lois nationales ne peuvent pas limiter le champ d'application de la Directive. Par exemple, la loi française précise que la marque peut être « de fabrique, de commerce ou de service »<sup>413</sup> : d'une part, il est clair que les marques de fabrique et de commerce sont deux types de marques de produit ; d'autre part, cette distinction est considérée en théorie comme « plus économique que juridique »<sup>414</sup>, voire « dépourvue de toute conséquence juridique »<sup>415</sup>.

109. Enfin, sans que cela soit précisé dans la partie normative de la Directive, il est clair qu'elle n'ambitionne que de réaliser un rapprochement des dispositions matérielles,

---

<sup>410</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 41.

<sup>411</sup> Voir note 402.

<sup>412</sup> Il importe de souligner que la Directive n'impose nullement l'introduction, dans les ordres juridiques internes, des règles concernant l'enregistrement des marques collectives, de garantie ou de certification. Néanmoins, pour les États membres dont les législations connaissent ces types de marques, l'article 15 de la Directive dispose qu'ils « peuvent prévoir que ces marques sont refusées à l'enregistrement, que leur titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 3 et 12, dans la mesure ou la fonction de ces marques l'exige ».

<sup>413</sup> L'article L-711-1 du CPI français.

<sup>414</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 746.

<sup>415</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 40.

attendu que « les États membres gardent également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement »<sup>416</sup>. En outre, le rapprochement est, *ratione materiae*, limité aux législations nationales **sur les marques**, puisque il « n'exclut pas l'application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs »<sup>417</sup>.

---

<sup>416</sup> Considérant 5 de la Directive.

<sup>417</sup> Considérant 6 de la Directive.

## § 2. Le rapprochement indirect par la législation complémentaire

110. La transposition, dans les ordres juridiques internes, de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que sa mise en œuvre<sup>418</sup> jurisprudentielle, conduisent à une harmonisation progressive du droit des marques dans l'espace communautaire. Néanmoins, l'intervention communautaire a concerné les conditions d'acquisition et les effets du droit de marque, sans pour autant prévoir aucun rapprochement des dispositions nationales relatives aux moyens de faire respecter ce droit, ni introduire les règles communautaires uniformes pour empêcher la commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle. Certes, tous les États membres sont liés par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce<sup>419 420</sup> (connu comme « l'Accord sur les ADPIC »), mais dans les législations nationales « en dépit des dispositions de l'accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle (...) : les modalités d'application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour

---

<sup>418</sup> Très souvent inextricablement liée avec la mise en œuvre du Règlement sur la marque communautaire, voir note 379.

<sup>419</sup> La Communauté européenne est aussi liée par l'Accord sur les ADPIC, mais seulement pour les questions relevant de sa compétence. Conformément à l'avis de la CJCE 1/94 du 15 novembre 1994, la Communauté est seule compétente, au titre de l'article 113 du traité CE (l'article 133 du TCE), pour conclure les accords multilatéraux relatifs au commerce des marchandises, tandis que la compétence pour conclure le GATS le TRIPs (ADPIC) est partagée entre la Communauté et ses États membres. En ce qui concerne la compétence pour conclure l'Accord sur les ADPIC, la Cour affirme qu'« il y a, certes, un lien entre la propriété intellectuelle et le commerce des marchandises. Les droits de propriété intellectuelle permettent à leurs titulaires d'empêcher les tiers d'accomplir certains actes. Pouvoir interdire l'usage d'une marque, la fabrication d'un produit, la copie d'un modèle, la reproduction d'un livre, d'un disque ou d'une vidéocassette a inmanquablement des effets sur le commerce. Les droits de propriété intellectuelle sont d'ailleurs précisément conçus pour produire ces effets. Cela ne suffit pas à les faire entrer dans le champ de l'article 113. En effet, les droits de propriété intellectuelle ne portent pas spécifiquement sur les échanges internationaux : ils touchent tout autant et sinon plus au commerce interne qu'au commerce international » (considérant 57 de l'avis).

<sup>420</sup> La partie III (articles 41 à 60) de l'accord sur les ADPIC est destinée aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, tandis que les articles 15 à 21 traitent la question de l'existence, de la portée et de l'exercice du droit de marque et introduisent les règles minimales communes, le plus souvent en s'appuyant sur la Convention de Paris.

sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d'application des procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d'un État membre à l'autre »<sup>421</sup>. De surcroît, « dans certains États membres, il n'existe pas de mesures, procédures et réparations telles que le droit d'information et le rappel, aux frais du contrevenant, des marchandises contrefaisantes mises sur le marché »<sup>422</sup>. Force est alors de constater que le niveau d'harmonisation communautaire déjà réalisé dans le domaine du droit matériel des marques reste sans conséquences positives sur le fonctionnement du marché intérieur s'il n'est pas accompagné d'une réglementation (harmonisée ou uniforme) relative aux mesures et procédures nécessaires pour assurer, à l'échelle communautaire, un respect effectif de ces droits.

111. Les autorités communautaires – surtout après l'adoption de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (et l'important différend au sujet de la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres qui a donné lieu à l'Avis 1/94 de la CJCE)<sup>423</sup> – deviennent conscientes de l'importance, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, des règles communautaires qui assureraient l'application effective du droit matériel de la propriété intellectuelle. Les actes adoptés récemment (ou encore en cours d'élaboration) témoignent d'une volonté grandissante de la Communauté à combler les lacunes du rapprochement direct. Certes, les actes communautaires en question n'ont pas pour objectif de réaliser un rapprochement des règles du droit matériel<sup>424</sup>, mais de concourir à leur application effective dans l'espace communautaire ; par ailleurs, le champ d'application de cette nouvelle législation n'est

---

<sup>421</sup> La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, considérant 7.

<sup>422</sup> Ibidem.

<sup>423</sup> Voir note 419.

<sup>424</sup> Dans le même sens, le considérant 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle : « il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle, qui relève aujourd'hui largement de l'acquis communautaire, soit effectivement appliqué dans la Communauté. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur ».

pas (comme s'était le cas des directives sur les marques, les dessins ou modèles<sup>425</sup>, ou dans le domaine du droit d'auteur<sup>426</sup>) limité à un de ses aspects, mais concerne l'intégralité du droit de la propriété intellectuelle. Par conséquent, leur effet sur le rapprochement des droits internes des marques (compris *stricto sensu*) est indirect mais incontestable<sup>427</sup>, puisque cette législation complémentaire<sup>428</sup> doit s'appuyer sur les solutions normatives déjà mises en place par la législation opérant le rapprochement « direct ». En l'état actuel du droit communautaire, cet effet indirect a été réalisé, d'une part, par le rapprochement des législations nationales dont l'objectif est d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (la directive<sup>429</sup> du 29 avril 2004 - **sous-section a**) et, d'autre part, par l'introduction des règles communautaires communes pour empêcher la commercialisation des marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle (le règlement<sup>430</sup> du 22 juillet 2003 - **sous-section b**).

---

<sup>425</sup> La directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles.

<sup>426</sup> C'est le cas, par exemple, des directives 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

<sup>427</sup> Dans le même sens Jérôme PASSA, op. cit., p. 26 : « la transposition de ces directives a conduit, et conduira pour celle de 2004, à un renouvellement très sensible des législations nationales des États membres ».

<sup>428</sup> Complémentaire dans le sens qu'elle ne concerne pas les droits privatifs en tant que tels, mais les mesures pour assurer leur respect et leur application effective.

<sup>429</sup> La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

<sup>430</sup> Règlement CE 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

## a) la directive du 29 avril 2004

112. Même après le rapprochement partiel des législations nationales en matière des droits de propriété intellectuelle, les principes d'exclusivité et de territorialité de ces droits restent en collision intrinsèque avec l'un des objectifs principaux de l'établissement du marché intérieur : assurer les libertés de circulation et une concurrence libre et non-faussée dans l'espace communautaire. Bien évidemment, l'abondante jurisprudence de la Cour de justice<sup>431</sup>, le principe de l'épuisement communautaire<sup>432</sup> et autres effets positifs du rapprochement des droits matériels internes ont largement adapté les législations et les pratiques des États membres aux nécessités de bon fonctionnement du marché intérieur. Dans un tel contexte, la disparité entre les législations nationales dont l'objectif est d'assurer les moyens de faire respecter les droits de la propriété intellectuelle peut être très préjudiciable aux intérêts des opérateurs économiques<sup>433</sup> dont l'activité dépasse les frontières d'un seul État membre. En d'autres termes, les règles harmonisées sur l'acquisition et les effets de ces droits resteraient lettre morte sans une harmonisation complémentaire assurant « un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur »<sup>434</sup>.

---

<sup>431</sup> L'importance de la jurisprudence était encore plus évidente avant le rapprochement de 1988, surtout celle rendue en interprétation de l'article 30 du TCE, dont l'objectif est de permettre certaines restrictions quantitatives dans le commerce entre les États membres si elles sont justifiées, entre autres, par la « protection de la propriété industrielle ou commerciale ».

<sup>432</sup> Ce principe, tel qu'énoncé par l'article 7 de la directive du 21 décembre 1988 et mis en œuvre par la Cour de justice, représente un des éléments-clés du compromis entre le principe de l'exclusivité des droits de propriété intellectuelle et les libertés communautaires de circulation. L'essentiel du principe de l'épuisement communautaire réside dans la règle que le titulaire du droit de propriété intellectuelle ne peut pas empêcher la libre circulation d'un produit couvert par ce droit, si la première commercialisation de ce produit a été effectuée par le titulaire ou avec son consentement. Le principe, dont l'analyse est inséparable de sa mise en œuvre jurisprudentielle, sera examiné en détail ci-dessous, voir p. 223 à 236.

<sup>433</sup> Pour argumenter l'intervention communautaire en la matière, la directive du 29 avril 2004 affirme que « sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la création sont découragées et les investissements réduits » (considérant 3). En outre, « la protection de la propriété intellectuelle est importante non seulement pour la promotion de l'innovation et de la création mais également pour le développement de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité » (premier considérant).

<sup>434</sup> Considérant 10 de la directive du 29 avril 2004.

113. L'objectif principal de la directive du 29 avril 2004 est d'harmoniser les « mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative »<sup>435</sup> prévues par les législations des États membres pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, tels que prévus par « la législation communautaire et/ou la législation nationale »<sup>436</sup>; accessoirement, elle encourage l'élaboration « de codes de conduite au niveau communautaire destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle »<sup>437</sup> et instaure une coopération administrative pour le suivi de la mise en œuvre des mesures prévues par la directive. Après avoir énoncé, d'une manière générale, que les mesures, procédures et réparations susmentionnées doivent être loyales, équitables, effectives, proportionnées et dissuasives, sans pour autant être inutilement complexes, coûteuses ni assorties de délais déraisonnables, la directive prévoit une série de règles relatives aux activités et compétences des autorités judiciaires<sup>438</sup> dans les affaires d'atteinte aux droits la propriété intellectuelle. Ces règles concernent les preuves de l'atteinte, le droit d'information, les mesures provisoires, conservatoires, correctives et de publicité, ainsi que les dommages-intérêts et les frais de justice.

114. Le niveau minimal commun de protection de la propriété intellectuelle prévu par la directive comporte deux éléments relatifs aux preuves. D'une part, les autorités judiciaires nationales doivent être en mesure d'ordonner, sous certaines conditions, que

---

<sup>435</sup> L'article 16 de la directive du 29 avril 2004. L'article 2 (paragraphe 3, point c) exclut expressément du champ d'application de la directive « l'ensemble des dispositions nationales des États membres relatives aux procédures pénales ou aux sanctions applicables en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle », et l'article 16 précise que « sans préjudice des mesures (...) prévues par la présente directive, les États membres peuvent appliquer d'autres sanctions appropriées en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle ». De surcroît, la directive « n'a pas pour objet d'établir des règles harmonisées en matière de coopération judiciaire, de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ni de traiter de la loi applicable », puisque les « instruments communautaires régissent ces matières sur un plan général et sont, en principe, également applicables à la propriété intellectuelle » (considérant 11).

<sup>436</sup> Article 2 de la directive du 29 avril 2004. Par conséquent, la directive est aussi applicable en cas d'atteinte aux droits découlant des titres communautaires unitaires de la propriété industrielle.

<sup>437</sup> Article 17, point a) de la directive du 29 avril 2004.

<sup>438</sup> La formulation « les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent », réitérée systématiquement (avec quelques variations) dans la plupart des dispositions indique clairement que, d'une part, l'objectif de la directive et d'introduire un niveau minimal commun de protection de la propriété intellectuelle et que, d'autre part, il s'agit de la protection devant les autorités judiciaires, dans les affaires d'atteinte à ces droits. Dans les développements qui suivent, lors de l'analyse des dispositions de la directive du 29 avril 2004 on utilisera le plus souvent les expressions « les autorités nationales doivent être en mesure / être habilitées d'ordonner » ou « les autorités nationales peuvent ordonner » pour désigner le contenu d'une mesure prévue par la directive.

les éléments de preuve soient produits par la partie déférée en justice pour la violation d'un droit de la propriété intellectuelle ; d'autre part, ces autorités doivent être habilitées à ordonner des mesures provisoires pour conserver les éléments de preuve, même avant l'engagement d'une action au fond. Le droit d'information permet d'obtenir des informations<sup>439</sup> sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services contrefaisants, les circuits de distribution et l'identité des personnes morales ou physiques impliquées. Étant donné que la décision au fond ne peut toujours être prise rapidement, les mesures provisoires prévues par la directive visent à « prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle » ou à « interdire (...) que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent »<sup>440</sup> ; en outre, si l'atteinte est commise à l'échelle commerciale, les autorités nationales peuvent ordonner « la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs »<sup>441</sup>. En revanche, pour assurer la prévention spéciale et générale<sup>442</sup>, la directive a prévu les mesures correctives (le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction) et les mesures concernant la publication des décisions. Enfin, la directive prévoit les règles communes pour assurer que les dommages-intérêts soient adaptés au préjudice que le titulaire a réellement subi et que les frais de justice soient raisonnables, proportionnés et, en règle générale, supportés par la partie qui succombe.

---

<sup>439</sup> L'article 8 précise que ces informations doivent être fournies par le contrevenant et/ou « toute autre personne » ayant un autre lien avec l'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ; néanmoins, l'énumération du 1<sup>er</sup> paragraphe (qui définit la portée de l'expression « toute autre personne ») est exhaustive.

<sup>440</sup> Article 9, paragraphe 1.

<sup>441</sup> Article 9, paragraphe 2.

<sup>442</sup> Conformément aux considérants 24 et 27, il s'agit des « mesures (...) visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle » et des mesures prises « à titre de dissuasion complémentaire à l'égard de futurs contrevenants et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large », ce qu'indique clairement les objectifs de la prévention spéciale et générale.

## b) le règlement du 22 juillet 2003

115. Au-delà des nombreux effets positifs de l'union douanière européenne et de la suppression des frontières économiques intérieures entre les États membres, c'est, malheureusement, la commercialisation intra-communautaire de toutes les marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle qui en a aussi tiré profit. Certes, le respect effectif, au sein du marché intérieur, du droit matériel de la propriété intellectuelle est assuré par les législations nationales et corroboré par l'effort communautaire ayant pour but de les harmoniser (voir sous-section a). Néanmoins, pour empêcher l'importation<sup>443</sup>, d'un pays tiers, des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, seule une mesure communautaire d'application uniforme<sup>444</sup> peut être efficace. C'est la fonction du règlement 1383/2003 du Conseil<sup>445</sup> qui concerne, conformément à son titre, l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises **souçonnées de porter atteinte** à certains droits de propriété intellectuelle, ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises **portant atteinte** à ces droits. Il convient, tout d'abord, pour préciser son champ d'application, d'analyser les dispositions liminaires (articles 2 et 3) du Règlement dont l'objectif est de définir les marchandises portant atteinte au droit de marque<sup>446</sup> (marchandises de contrefaçon); ensuite, il y a lieu de se pencher sur ses dispositions concernant la demande et les conditions d'intervention des autorités douanières et les mesures à prendre à l'égard des marchandises définies par l'article 2 du Règlement.

---

<sup>443</sup> Dans le souci d'élargir la portée des mesures prévues par le règlement, le considérant 4 affirme que le règlement est aussi applicable aux « marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle qui sont en voie d'exportation, de réexportation ou sont en train de quitter le territoire douanier de la Communauté ».

<sup>444</sup> Le considérant 12 l'affirme d'une manière indirecte, mais très claire : « afin d'assurer l'efficacité du règlement, il importe de garantir l'application uniforme des règles communes ».

<sup>445</sup> Ci-après dénommé Règlement.

<sup>446</sup> La méthode d'analyse est différente par rapport à celle utilisée lors de l'étude de la directive du 29 avril 2004 parce que, en ce qui concerne le règlement, les dispositions des articles 2 et 3 relatives à la définition des atteintes au droit de marque sont textuellement autonomes et logiquement séparables des dispositions relatives aux autres droits de propriété intellectuelle, tandis que la directive (sauf quelques précisions concernant les droits d'auteur) est rédigée en termes plus généraux, sans aucune mention expresse du droit de marque.

116. Étant donné l'applicabilité directe des dispositions du Règlement et le besoin d'assurer son efficacité, son article 2 comporte une définition très précise de marchandises de contrefaçon, pirates ou portant atteinte aux autres droits de propriété intellectuelle énumérés dans le point c) du 1<sup>er</sup> paragraphe. En ce qui concerne le droit de marque<sup>447</sup>, le Règlement s'applique indépendamment du fait si le droit en cause est la législation communautaire ou la législation nationale<sup>448</sup> et seulement au cas où les marchandises ont été revêtues d'une marque sans le consentement du titulaire. Dans de telles conditions, les marchandises de contrefaçon sont définies comme « les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce »<sup>449</sup>. Dès lors, on observe que le Règlement prévoit, d'une part, une disposition alternative selon laquelle constitue une marchandise de contrefaçon toute marchandise sur laquelle est apposée une marque identique, mais également une marque similaire (« qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels ») à la marque valablement enregistrée ; d'autre part, le Règlement ajoute l'exigence d'identité du « type de marchandises », ce qui, de fait, conduit à une légalisation indirecte de la contrefaçon pour des produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement<sup>450</sup>.

---

<sup>447</sup> Pour les besoins de nos recherches, on laissera à côté autres dispositions de l'article 2 ; voir note précédente.

<sup>448</sup> On peut constater ici un parallélisme parfait avec l'article 2 de la directive du 29 avril 2004, qui dispose qu'elle s'applique « à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné ». Conformément au Règlement, la marchandise est considérée comme marchandise de contrefaçon s'il s'agit d'une « atteinte aux droits du titulaire de la marque en question, en vertu du droit communautaire et notamment du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ou en vertu du droit interne de l'État membre », article 2, 1<sup>er</sup> paragraphe, point a-i).

<sup>449</sup> Article 2, 1<sup>er</sup> paragraphe, point a-i). Le Règlement considère aussi comme marchandise de contrefaçon tout signe de marque et les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon, telles que définies par la disposition précitée du Règlement.

<sup>450</sup> Tandis que les législations nationales tendent à élargir la notion de la contrefaçon à « la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...) pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » (l'article L. 713-3 du Code français de la propriété intellectuelle). Dans le même sens : l'article 13 de la Loi uniforme Benelux sur les marques et l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC.

117. Dans la partie du Règlement destinée *stricto sensu* à l'intervention des autorités douanières<sup>451</sup>, le législateur communautaire s'efforce, dans un premier temps, d'harmoniser « les éléments que doit contenir la demande d'intervention »<sup>452</sup> et « les conditions de l'acceptation des demandes par les autorités douanières et le service désigné pour les recevoir, les traiter et les enregistrer »<sup>453</sup> (articles 5 à 8) ; par ailleurs, les dispositions concernant la demande d'intervention sont précédées par la règle autorisant les États membres à retenir les marchandises avant le dépôt d'une telle demande de la part du titulaire du droit. Dans un second temps, le Règlement prévoit les conditions de l'intervention des autorités douanières lorsqu'il a été constaté que les marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (articles 9 à 15) et précise que « les dispositions de droit en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent (...) sont applicables pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national »<sup>454</sup>. Enfin, le Règlement introduit quelques règles fondamentales concernant l'intervention des autorités nationales compétentes quand les marchandises sont reconnues comme des marchandises portant atteinte à un tel droit.

---

<sup>451</sup> Il s'agit des articles 4 à 15.

<sup>452</sup> Considérant 6 du Règlement.

<sup>453</sup> Ibidem.

<sup>454</sup> Article 10 du Règlement.

# Titre II : La mise en œuvre de l'harmonisation

118. La base juridique<sup>455</sup> retenue pour l'adoption de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques<sup>456</sup>, la nature de la directive<sup>457</sup> comme source du droit, ainsi que le contexte historique de la première intervention communautaire dans le domaine du droit des marques, ont défini le contenu et la portée de celle-ci. Étant donné « qu'il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques et qu'il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur »<sup>458</sup> et « considérant qu'il importe de ne pas méconnaître les solutions et les avantages que le régime de la marque communautaire peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des marques »<sup>459</sup>, la Directive a défini ses propres limites. Cette limitation est, certes, une caractéristique très importante de cet acte du droit communautaire dérivé et, par conséquent, elle ne peut pas rester sans effets sur son application dans les ordres juridiques nationaux. De surcroît, pour des raisons évoquées ci-dessus, le législateur communautaire a adopté une technique législative dont la structure et les termes nécessitaient souvent<sup>460</sup> une interprétation préjudicielle de la Cour

---

<sup>455</sup> Il s'agit de l'ex-article 100A (article 95 du TCE) ; voir p. 101 et suiv.

<sup>456</sup> Ci-après dénommée Directive ; voir aussi note 250.

<sup>457</sup> Voir p. 70-72.

<sup>458</sup> Considérant 3 de la Directive.

<sup>459</sup> Considérant 2 de la Directive ; il s'agit ici de l'expression la plus explicite de la vision déjà développée du législateur communautaire en ce qui concerne la création, intervenue 5 ans après, d'un titre unitaire produisant les effets uniformes dans l'espace communautaire.

<sup>460</sup> Tout acte du droit communautaire dérivé est susceptible de l'interprétation (et de l'appréciation de sa validité) par la Cour de justice. Néanmoins, vu le caractère de l'intervention législative communautaire en l'espèce et eu égard à l'importance de protection de la propriété industrielle pour les opérateurs économiques, le nombre de recours préjudiciels en interprétation de la Directive surpasse largement le

de justice<sup>461</sup>. De nombreux doutes soulevés lors de l'application de la Directive (ou, plus précisément, lors de l'application de la norme nationale transposant la directive) par les juridictions nationales sollicitent l'intervention de la CJCE afin de garantir l'interprétation uniforme du droit communautaire.

119. Le mécanisme de renvoi préjudiciel est, tant au plan politique que juridique, un des mécanismes majeurs sur lesquels repose la viabilité et l'efficacité de la construction communautaire. En d'autres termes, « le souci d'assurer la pleine efficacité du système judiciaire communautaire sans porter atteinte à la souveraineté judiciaire des États membres a conduit à une double répartition des compétences (...) **l'application du droit communautaire** est partagé entre juridictions nationales et juridictions communautaires (...) en revanche, **l'interprétation du droit communautaire** est, au moins en dernier ressort, monopolisée par la Cour »<sup>462</sup>. En ce qui concerne l'interprétation de la Directive, le travail jurisprudentiel de la CJCE est d'une telle envergure que la norme du droit communautaire dérivé devient inséparable de sa mise en œuvre par la Cour. La complexité et la technicité des droits nationaux des marques et la nature de l'acte communautaire réalisant leur harmonisation partielle dotent d'un caractère substantiel<sup>463</sup> l'interprétation jurisprudentielle des normes de la Directive. Les juges nationaux, en absence d'un mécanisme permettant d'interroger la Cour sur la signification d'une disposition communautaire, auraient encouru le risque de l'interpréter conformément à la tradition de leur ordre juridique interne et, de ce fait, de porter préjudice à l'application uniforme du droit communautaire et, de ce fait, à l'harmonisation des droits nationaux

---

nombre moyen de ces recours relatifs aux autres actes ; le nombre de recours était en augmentation significative à partir du début de l'année 2004 (dans le même sens, Ulrich HILDEBRANDT, *Harmonised Trade Mark Law in Europe, Case-Law of the European Court of Justice*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2005, p. V).

<sup>461</sup> Étant donné que certaines dispositions du Règlement sur la marque communautaire sont rédigées en termes quasiment identiques à ceux de la Directive (par exemple, les articles 4, 7, 8, 9, 12 et 13 du Règlement et les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Directive), l'interprétation jurisprudentielle d'une telle disposition d'un acte est également applicable pour interpréter l'autre. (Dans ce sens, par exemple, le point 14 de l'ordonnance de la CJCE du 12 octobre 2004 dans l'affaire *Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks* : « il est constant que les articles 2 de la directive 89/104 et 4 du règlement n° 40/94, qui sont rédigés en substance dans les mêmes termes, doivent recevoir, et reçoivent effectivement, la même interprétation »). Dans les développements qui suivent dans cette partie, on référera au Règlement seulement lorsque l'arrêt de la CJCE en interprétation d'une de ses dispositions est applicable pour éclaircir la mise en œuvre de l'harmonisation des droits nationaux des marques.

<sup>462</sup> Guy ISAAC, Marc BLANQUET, op. cit., p. 255, souligné par U.Ć.

<sup>463</sup> Voir note 378.

dans le domaine des marques. Les juridictions nationales, vu le nombre de litiges relatifs aux marques portés devant elles, utilisaient abondamment le mécanisme du renvoi préjudiciel. En conséquence, la Cour a créé un système de règles interprétatives dont l'ampleur et l'importance rendent largement insuffisante l'étude des dispositions de la Directive prises isolément de leur mise en œuvre jurisprudentielle. L'élaboration de la base juridique de l'harmonisation communautaire des droits des marques et la mise en œuvre de cette harmonisation sont deux volets complémentaires d'une même dynamique qui conduira à l'instauration du droit supranational dans l'espace communautaire.

120. L'analyse de la mise en œuvre jurisprudentielle des règles législatives communautaires harmonisant les droits de marques est – vu la spécificité de la Directive et la position particulière de la CJCE – nécessairement différente d'une telle analyse dans un contexte purement interne. Néanmoins, les grandes lignes restent quasiment les mêmes, puisque la Directive a suivi la division binaire classique : l'acquisition du droit – les effets du droit ; le libellé des ses considérants 7 et 9 le montre clairement<sup>464</sup>. En conséquence, il convient, dans un premier temps, d'étudier **l'acquisition et la conservation du droit de marque (Sous-titre 1.)** ; dans un second temps, il faudra se pencher sur **les effets du droit de marque (Sous-titre 2.)**.

---

<sup>464</sup> D'une part, « la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que **l'acquisition et la conservation du droit** sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions » (considérant 7) ; d'autre part, « il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que **les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection** dans la législation de tous les États membres » (considérant 9), souligné par U.Ć.

# 1. L'acquisition et la conservation du droit de marque

121. Le motif principal pour la première intervention communautaire dans le domaine du droit des marques a été de limiter, autant que possible, les conséquences négatives que les disparités des législations nationales risquaient de produire sur les libertés de circulation et de concurrence dans le marché intérieur. Après avoir ainsi défini son objectif, le législateur communautaire a choisi la voie juridique de la directive pour l'atteindre. Deux caractéristiques de cet acte s'imposent en toute logique : d'une part, le rapprochement des législations nationales qu'il effectue est fonctionnel, envisagé « en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur »<sup>465</sup> ; d'autre part, il est partiel, limité aux « dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur »<sup>466</sup>. Par conséquent, le schéma classique d'étude des différents droits de propriété industrielle (sauf dans ses grandes lignes)<sup>467</sup> doit être adapté pour servir de base à l'étude de la Directive, telle que mise en œuvre par la Cour de justice.

122. En ce qui concerne l'acquisition du droit de marque, le caractère partiel du rapprochement réalisé par la Directive s'exprime par deux limitations importantes : d'abord, elle concerne seulement les droits des marques acquis par l'enregistrement et non ceux acquis par l'usage<sup>468</sup> ; ensuite, toutes « les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par

---

<sup>465</sup> Considérant premier de la Directive.

<sup>466</sup> Considérant 3 de la Directive.

<sup>467</sup> On entend par « grandes lignes » la division classique entre l'acquisition du droit et les effets du droit. Dans le domaine de l'acquisition du droit, *summa divisio* comporte **les conditions de fond** et **les conditions de forme**.

<sup>468</sup> « La présente directive n'enlève pas aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement », considérant 4 de la Directive.

l'enregistrement »<sup>469</sup> sont *expressis verbis* exclues du champ d'application de la Directive. Les conditions de forme étant ainsi hors de portée de l'intervention communautaire, le seul domaine possible du rapprochement est relatif aux conditions de fond pour l'acquisition du droit de marque nationale. Dès lors, vu l'objectif et le procédé<sup>470</sup> du rapprochement réalisé par la Directive, l'analyse des règles communautaires harmonisées concernant l'acquisition du droit doit s'appuyer sur les solutions déjà existantes dans la doctrine et les législations internes. En revanche, étant donné l'importance de la mise en œuvre jurisprudentielle des dispositions de la Directive, certaines adaptations s'imposent quant à la méthode et la terminologie.

123. Dans les législations nationales, ainsi que dans le règlement sur la marque communautaire, les dispositions fixant les conditions de fond auxquelles est subordonnée l'acquisition d'un droit de marque, s'ouvrent, en général, par une définition<sup>471</sup> légale de la marque, assortie d'une énumération exemplative des signes pouvant constituer une marque ; dans la théorie, ces dispositions sont aussi connues comme les règles relatives au **domaine des marques**. Cependant, les normes qui, logiquement et textuellement, suivent<sup>472</sup> la définition (la précision du domaine des marques) traitent les **conditions de validité de la marque**, le plus souvent d'une manière négative, en énumérant quels signes ne peuvent pas être enregistrés comme marque<sup>473</sup> (motifs de refus). Ce deuxième

---

<sup>469</sup> Considérant 5 de la Directive. A titre d'exemple, le législateur communautaire précise dans le même considérant qu'il appartient aux États membres « de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'opposition ou un examen d'office ou les deux ».

<sup>470</sup> Suivant l'opinion très répandue dans la doctrine et corroborée par la jurisprudence de la CJCE, la directive peut seulement contenir l'obligation du résultat et, en règle générale, le législateur communautaire s'efforce de provoquer la moindre possible perturbation (nécessaire pour la réalisation de ses objectifs) dans les ordres juridiques internes.

<sup>471</sup> La première section du titre II du règlement sur la marque communautaire est intitulée « Définition est acquisition de la marque communautaire », indiquant clairement le procédé logique caractéristique pour le législateur communautaire et la plupart des législateurs nationaux (par exemple, le premier chapitre du livre septième du Code français de la propriété intellectuelle (CPI) est intitulé « Éléments constitutifs de la marque »).

<sup>472</sup> Mais qui sont, très souvent, inextricablement liées à la définition, au point de rendre incertain si un élément fait partie de la définition de la marque ou représente une condition de sa validité (ou les deux) ; voir p. 124-125.

<sup>473</sup> C'est, par exemple, le cas des articles L. 711-3 et L. 711-4 du Code français de la propriété intellectuelle (CPI), des articles 43 et 44 du Loi slovène sur les marques ou de l'article 4 de la Loi uniforme Benelux sur

groupe de dispositions connaît une subdivision interne, étant donné que les motifs de refus peuvent concerner tout signe (motifs absolus de refus)<sup>474</sup> ou seulement les signes portant atteinte à des droits antérieurs (motifs relatifs de refus)<sup>475</sup>. En résumé, la répartition classique est celle entre les règles ayant trait au domaine de la marque (sa définition, ses éléments constitutifs) et les règles relatives aux conditions de sa validité. En ce qui concerne la Directive, la conclusion que ses dispositions suivent la logique de la répartition classique s'impose de prime abord : celle-ci consacre son article 2 (intitulé « signes susceptibles de constituer une marque ») à une définition<sup>476</sup> minimale de la marque, tandis que les articles 3 et 4 traitent, respectivement, des motifs absolus et relatifs de refus ou de nullité. Néanmoins, étant donné l'importance et la complexité de la jurisprudence communautaire relative à l'article 4 et attendu que certains éléments de la définition communautaire de la marque sont déjà examinés dans la première sous-partie, des raisons de méthodologie nous conduisent à étudier d'abord les conditions générales d'acquisition et de conservation du droit de marque (**Chapitre I**), avant de se pencher sur les questions relatives au conflit avec les droits antérieurs (**Chapitre II**).

---

les marques. En ce qui concerne le règlement sur la marque communautaire, c'est l'article 7 qui énumère les motifs absolus de refus à l'enregistrement.

<sup>474</sup> Article L. 711-3 du CPI, article 4 (points 1 et 2) de la Loi uniforme Benelux sur les marques et l'article 7 du règlement sur la marque communautaire.

<sup>475</sup> Article L. 711-4 du CPI, article 4 (points 3 à 7) de la Loi uniforme Benelux sur les marques et l'article 8 du règlement sur la marque communautaire. Certes, chaque de ces trois actes connaît certaines particularités méthodologiques et lexicales, mais elles ne sont pas de nature à compromettre la logique de la *summa divisio* : motifs absolus de refus – motifs relatifs de refus.

<sup>476</sup> Pour les caractéristiques et les éléments de cette définition, voir p. 103-106.

# Chapitre I

## Les conditions générales d'acquisition et de conservation du droit de marque

124. Pour qu'un signe puisse constituer une marque nationale, il doit remplir deux groupes de conditions générales<sup>477</sup> : d'une part, il doit correspondre à la définition de l'article 2 ; d'autre part, il doit satisfaire aux conditions de validité prévues par l'article 3. La lecture combinée des dispositions de deux articles de la Directive et de son considérant 7 montre que le premier groupe de conditions comprend une définition positive, assortie d'une énumération exemplative, tandis que le deuxième, défini négativement, est assorti d'une énumération exhaustive. C'est d'abord l'article 2 qui comporte l'acception large de la notion<sup>478</sup> de marque : « peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique (...) à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ». En revanche, le titre même de l'article 3 (« Motifs de refus ou de nullité ») indique clairement que les conditions de validité de la marque sont déterminées d'une manière négative, dont la conséquence principale s'impose en toute logique : toute marque est valide si elle ne peut être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle pour

---

<sup>477</sup> L'enregistrement d'une marque peut être refusée (ou, si déjà enregistrée, elle peut être déclarée nulle) même si elle remplit toutes les conditions des articles 2 et 3 de la Directive, mais entre en conflit avec les droits antérieurs ; les raisons pour l'annulation ou le refus en cas de conflit avec les droits antérieurs sont prévus par l'article 4. Cette situation, en dépit du terme « raisons supplémentaires » figurant dans le titre de l'article 4, possède un **caractère spécial** (et non seulement additionnel) par rapport aux **conditions générales** détaillées par les articles 2 et 3. En outre, la rédaction de l'article 4, ses particularités relatives à la marge de manœuvre laissée aux États membres (le cas, par exemple, de son paragraphe 5, dont la portée diffère de celle du paragraphe 2 de l'article 3) et l'importance de son interprétation jurisprudentielle justifient le choix méthodologique de les analyser séparément (chapitre II) et le choix terminologique (conditions générales) figurant dans le titre de ce chapitre.

<sup>478</sup> Voir p. 103-106.

une des raisons figurant à l'article 3<sup>479</sup>. En ce qui concerne les énumérations qui font partie de ces deux articles, le considérant 7 en explique les caractéristiques : « il convient d'établir une liste exemplative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (...) les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif (...), doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question ».

125. Cependant, les dispositions de l'article 2 et 3 sont si inextricablement liées qu'il est difficile de préciser si un élément fait partie de la définition de la marque ou représente seulement la condition de sa validité. Par exemple, le point a) du premier paragraphe de l'article 3 renvoie à l'article 2<sup>480</sup>, en précisant que « les signes qui ne peuvent constituer une marque » sont refusés à l'enregistrement (ou déclarés nuls s'ils sont enregistrés), tandis que le caractère distinctif peut, de prime abord, paraître comme une condition de validité de la marque et, en même temps, un élément de sa définition<sup>481</sup>. En d'autres termes, la condition *sine qua non* de la validité d'une marque est son appartenance au domaine des marques, son aptitude à être considérée comme une marque au sens de l'article 2 ; au contraire, les exigences de précision lors de l'étude de la mise en œuvre des articles 2 et 3, imposent une délimitation terminologique et méthodologique allant au-delà de leur chevauchement résultant de la technique normative de rédaction de la Directive. En conséquence, les développements qui suivent se focaliseront sur **l'existence de la marque (section 1.)**, avant d'étudier la question de **sa validité (section 2.)**.

---

<sup>479</sup> Il convient de souligner que l'énumération de l'article 3 est alternative : la marque peut être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle si elle ne remplit pas seulement une de huit conditions de validité énumérées par le paragraphe 1.

<sup>480</sup> Le renvoi qu'on peut trouver dans l'article 7 du règlement sur la marque communautaire est encore plus explicite ; son paragraphe 1 dispose que « sont refusés à l'enregistrement les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ».

<sup>481</sup> Cependant, la jurisprudence a fait une délimitation entre l'existence de la marque et sa validité, étant donné que « l'aptitude générale d'un signe à constituer une marque (...) n'implique cependant pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif » (CJCE, l'arrêt *Procter & Gamble c/ OHMI* du 29 avril 2004, aff. jointes C-473/01 et C-474/01, point 30).

## § 1. L'existence de la marque<sup>482</sup>

126. De prime abord, il peut paraître que l'existence de la marque comme objet du droit<sup>483</sup> est plutôt un problème pratique que juridique, puisqu'elle est nécessairement préalable à la question éminemment juridique de sa validité ; en d'autres termes, l'objet éventuel d'un droit peut avoir une relevance juridique seulement s'il existe un tant que tel. Néanmoins, la spécificité fondamentale de chaque droit de propriété intellectuelle par rapport aux droits de propriété classiques est le caractère incorporel, intangible de son objet. Par conséquent, pour définir et constater l'existence de cet objet il faut faire un effort qui va au-delà des aptitudes sensorielles, l'effort nécessitant la qualification linguistique des conceptions abstraites<sup>484</sup>. Pour les besoins de l'analyse de l'harmonisation communautaire des droits des marques, l'aptitude générale d'un signe à constituer une marque et les conditions de la validité de cette marque sont deux notions qui doivent être distinguées logiquement et juridiquement. Logiquement, parce qu'une marque, pour pouvoir être valide ou nulle, doit d'abord exister, répondre à la qualification linguistique susmentionnée ou, pour s'en tenir aux termes du législateur communautaire, être un signe pouvant « constituer » une marque<sup>485</sup>. Juridiquement, puisque le juge communautaire a, à maintes reprises, clairement affirmé que la question de l'existence de

---

<sup>482</sup> Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas de **l'existence du droit**, notion importante pour faire la distinction existence/exercice du droit, au sens de l'interprétation jurisprudentielle de la réserve de l'article 30 du TCE.

<sup>483</sup> Dans la pratique, mais aussi dans la théorie, le terme « marque » est très souvent utilisé tantôt pour indiquer l'objet du droit, tantôt le droit lui-même (voir note 385). Même si, pour des raisons de style, on utilise sporadiquement le terme « marque » pour désigner le droit de marque, ici il ne s'agit que de l'objet du droit.

<sup>484</sup> Tandis que certains droits d'auteur et droits voisins peuvent présenter de spécificités quant à l'objet de droit, la situation est très comparable dans toutes les branches du droit de la propriété industrielle : l'invention, l'apparence d'un produit et le signe sont les conceptions abstraites, dont la définition exige un effort intellectuel et, de surcroît, peut largement varier en absence de précision dans un acte de caractère normatif.

<sup>485</sup> L'intitulé de l'article 2 de la Directive est « Signes susceptibles de constituer une marque ». A cet article correspond l'article 4 du Règlement sur la marque communautaire, qui se trouve dans la section intitulée « Définition et acquisition de la marque communautaire » ; ce titre indique clairement que le législateur communautaire a fait la distinction logique entre les questions d'existence et de validité de la marque.

la marque doit être analysée indépendamment de la question de sa validité<sup>486</sup>. Dès lors, dans la présente section on s'intéressera seulement à l'interprétation jurisprudentielle de l'article 2 de la Directive.

127. D'une manière générale, la Cour de justice rappelle que « l'article 2 de la directive prévoit que tous les signes peuvent constituer des marques à condition qu'ils soient, d'une part, susceptibles d'une représentation graphique et, d'autre part, propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises »<sup>487</sup>. Alors, il y a, stricto sensu, deux conditions pour l'existence d'une marque. Néanmoins, dans une série d'arrêts relatifs à la possibilité d'enregistrer en tant que marque une combinaison de couleurs ou une couleur seule, on peut voir apparaître le troisième élément : « à cet effet, une couleur en elle-même doit remplir trois conditions. Premièrement, elle doit constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d'une représentation graphique. Troisièmement, ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises »<sup>488</sup>. Même si ce passage jurisprudentiel de deux à trois conditions reste limité *ratione materiae*, il est bien accueilli dans une partie de la doctrine<sup>489</sup> ; de surcroît, la jurisprudence récente<sup>490</sup> semble confirmer cette tendance, ne serait-ce que dans un contexte limité. Toutefois, le retour à deux conditions classiques nous paraît justifié pour au moins deux raisons : *primo*, l'introduction de la troisième condition n'est pas universellement applicable pour

---

<sup>486</sup> « L'aptitude générale d'un signe à constituer une marque au sens de l'article 4 du règlement n° 40/94 n'implique cependant pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif, au sens de l'article 7 » (CJCE, l'arrêt *Procter & Gamble c/ OHMI* du 29 avril 2004 précité, point 30) ; dans le même sens, les arrêts de la CJCE dans les affaires jointes C-468/01 à C-472/01 (point 30) et C-456/01 et C-457/01 (point 32), ainsi que l'arrêt T-129/00, du Tribunal de première instance (point 47). Indépendamment du fait que dans tous les arrêts susmentionnés il s'agissait de l'interprétation jurisprudentielle du Règlement sur la marque communautaire, cette interprétation vaut également à l'encontre de la Directive (voir note 461). Dans le même sens, Ulrich HILDEBRANDT, op. cit., pages 20 et 39.

<sup>487</sup> point 37.

<sup>488</sup> CJCE, l'arrêt *Libertel c/ Benelux-Merkenbureau* du 6 mai 2003 (aff. C-104/01), point 23 et l'arrêt *Heidelberger Bauchemie GmbH* du 24 juin 2004 (aff. C-49/02), point 22.

<sup>489</sup> En ce sens, Ulrich HILDEBRANDT, op. cit., page 21.

<sup>490</sup> Dans son arrêt du 25 janvier 2007 dans l'affaire *Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks* (C-321/03), la CJCE, après avoir réitéré que « pour être susceptible de constituer une marque au sens de l'article 2 de la directive, l'objet de toute demande doit remplir trois conditions » (point 28), affirme plus loin que « sous peine de priver cette condition de toute substance, il ne saurait être admis que l'objet de toute demande de marque constitue nécessairement un signe au sens de l'article 2 de la directive » (point 33).

interpréter la disposition de l'article 2 ; *secundo*, chacune des deux conditions déjà existantes comporte la troisième, ce qui résulte aussi du libellé de la Directive, qui réitère le terme « signe » lors de l'exposition de deux conditions : « peuvent constituer des marques tous les **signes** susceptibles d'une représentation graphique (...) à condition que de tels **signes** soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises »<sup>491</sup>. Par conséquent, la question de savoir si une couleur en elle-même peut constituer un signe aux termes de l'article 2 de la Directive faisant partie du sujet plus large de sa capacité d'être représenté graphiquement, l'existence de la marque dépend de la susceptibilité d'un signe à être représenté graphiquement (**sous-section a**) et de permettre de distinguer des produits ou des services (**sous-section b**).

---

<sup>491</sup> L'article 2 de la Directive, souligné par U.Ć.

## a) la susceptibilité à représentation graphique

128. La liste des signes susceptibles d'une représentation graphique, dressée par l'article 2, est purement indicative ; cette conclusion ne fait aucun doute, puisque elle ne résulte pas seulement de l'interprétation du libellé de cet article, mais aussi de la lecture du considérant 7 de la Directive. Autrement dit, même si un signe, au sens le plus large de ce terme, ne peut pas être associé, en tant que tel<sup>492</sup>, à une représentation graphique, il peut remplir cette exigence s'il est seulement **susceptible** d'une telle représentation. Ainsi, dans son arrêt du 27 novembre 2003, la Cour de justice a-t-elle affirmé que la disposition de l'article 2, « si elle ne mentionne pas les signes qui ne sont pas en eux-mêmes susceptibles d'être perçus visuellement, tels que **les sons**, ne les exclut cependant pas expressément »<sup>493</sup>. Dans le même ordre d'idées, un autre arrêt<sup>494</sup> a précisé que **les odeurs**, malgré l'impossibilité de les percevoir visuellement, ne sont pas *expressis verbis* exclus par la disposition susmentionnée de la Directive. En définitive, les signes énumérés *exempli causa* par l'article 2 remplissent *ex lege* la condition d'être susceptibles de représentation graphique ; en revanche, il n'en va pas de même en ce qui concerne les odeurs, les couleurs et les sons, au sujet desquels la jurisprudence de la CJCE a introduit certaines précisions. Les exigences et les précisions jurisprudentielles peuvent, d'une part, être de caractère général ou, d'autre part, concerner concrètement les couleurs ou un de deux groupes de signes non susceptibles d'être perçus visuellement (les odeurs et les sons).

---

<sup>492</sup> L'association dont est la question concerne une situation régulière, classique de l'apparence du signe ; par exemple, la description d'une odeur peut être représentée graphiquement, mais le signe en tant que tel ne l'est jamais. Pour une analyse plus détaillée de la jurisprudence de la CJCE relative à la susceptibilité d'une odeur à être représentée graphiquement, voir plus loin, p. 132.

<sup>493</sup> CJCE, l'arrêt *Schild Mark BV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex* du 27 novembre 2003 (aff. C-283/01), point 35, souligné par U.C.

<sup>494</sup> CJCE, l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* du 12 décembre 2002 (aff. C-273/00), point 44.

129. En ce qui concerne les considérations générales relatives à la représentation graphique du signe, l'interprétation jurisprudentielle est éminemment fonctionnelle<sup>495</sup> et orientée vers une lecture de la Directive ayant pour objectif de définir ses implications économiques et procédurales. Dans un arrêt de principe du 12 décembre 2002, la Cour de justice expose les fondements de son raisonnement, en affirmant d'abord que « l'exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir la marque elle-même afin de déterminer l'objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire »<sup>496</sup>, ainsi que « de rendre celle-ci accessible (...) au public, en particulier aux opérateurs économiques »<sup>497</sup>. Un peu plus loin, le juge communautaire précise que « les opérateurs économiques doivent pouvoir s'assurer avec clarté et précision des enregistrements effectués ou des demandes d'enregistrement formulées par leurs concurrents actuels ou potentiels et bénéficier ainsi d'informations pertinentes concernant les droits des tiers »<sup>498</sup>. Or, il ressort que la CJCE embrasse une vision intégrale et dynamique de l'intérêt du titulaire de droit de marque, puisqu'il doit être en mesure de connaître l'étendue et l'objet de la protection dont il jouit, dans un contexte concurrentiel. En outre, un deuxième élément de caractère général s'impose dans l'analyse de la susceptibilité du signe à représentation graphique, puisque l'enregistrement de la marque dans un registre public a aussi pour objet « de rendre celle-ci accessible aux autorités compétentes »<sup>499</sup>. Par conséquent, vu les exigences administratives et procédurales, « les autorités compétentes doivent connaître avec clarté et précision la nature des signes constitutifs d'une marque afin d'être en mesure de remplir leurs obligations relatives à l'examen préalable des demandes d'enregistrement ainsi qu'à la publication et au maintien d'un registre approprié et précis des marques »<sup>500</sup>. Il en résulte que la représentation graphique figurant dans un tel registre « doit être complète par elle-même,

---

<sup>495</sup> Fonctionnelle, puisque la Cour affirme que « pour remplir son rôle de marque enregistrée, un signe doit faire l'objet d'une perception constante et sûre qui garantisse la fonction d'origine de ladite marque » (point 53 de l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* précité).

<sup>496</sup> CJCE, l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* précité, point 48. En revanche, le point 54 complète cette définition de la fonction de représentation graphique, en affirmant que « la représentation a précisément pour objet d'écarter tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe ». En d'autres termes, la détermination de « l'objet exact de la protection » évoquée par le point 48 est aussi nécessaire pour garantir l'identification du signe.

<sup>497</sup> Ibidem, point 49.

<sup>498</sup> Ibidem, point 51.

<sup>499</sup> Ibidem, point 49.

<sup>500</sup> Ibidem, point 50.

facilement accessible et intelligible »<sup>501</sup>, afin de s'assurer « que les utilisateurs dudit registre soient en mesure de déterminer à partir de l'enregistrement d'une marque la nature exacte de cette dernière »<sup>502</sup>. Enfin, dans un arrêt plus récent<sup>503</sup>, la Cour a systématisé et approfondi toutes les exigences générales relatives à la représentation graphique : « pour remplir sa fonction, la représentation graphique, au sens de l'article 2 de la directive, doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective »<sup>504</sup>.

130. Néanmoins, les précisions jurisprudentielles de caractère général n'apportent pas les réponses quant à la possibilité d'enregistrer comme marque un signe *per se* non susceptible d'être perçu visuellement. La constatation que la représentation graphique d'un tel signe « doit permettre au signe de pouvoir être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu'il puisse être identifié avec exactitude »<sup>505</sup> est, certes, utile, mais pas suffisante pour savoir si (et sous quelles conditions) un son ou une odeur peuvent constituer la marque. C'est pourquoi la mise en œuvre jurisprudentielle de l'article 2 de la Directive implique nécessairement les précisions adaptées à ces deux cas particuliers. En outre, même si elle est *per definitionem* perceptible visuellement, l'aptitude d'une couleur<sup>506</sup> à constituer une représentation graphique au sens de l'article 2 de la Directive nécessite certaines précisions jurisprudentielles qui vont au-delà des exigences générales applicables à tout autre signe.

131. En ce qui concerne les sons, la Cour de justice a apporté les précisions nécessaires dans son arrêt *Schild Mark BV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex* du 27 novembre 2003<sup>507</sup>. Après avoir constaté que l'aptitude des signes sonores à distinguer les produits ou les

---

<sup>501</sup> Ibidem, point 51.

<sup>502</sup> Ibidem.

<sup>503</sup> CJCE, l'arrêt *Libertel Groep c/ Benelux-Merkenbureau* du 6 mai 2003 (aff. C-104/01).

<sup>504</sup> Ibidem, point 29.

<sup>505</sup> CJCE, l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* précité, point 46.

<sup>506</sup> Voir p. 132-133.

<sup>507</sup> CJCE, l'arrêt dans l'affaire C-283/01.

services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ne fait aucun doute<sup>508</sup>, la CJCE commence son raisonnement<sup>509</sup> en affirmant qu'un « signe ne saurait être enregistré en tant que marque sonore lorsque le demandeur a omis de préciser, dans sa demande d'enregistrement, que le signe déposé doit être compris comme étant un signe sonore »<sup>510</sup>, puisque « l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques ainsi que le public, en particulier les opérateurs économiques, sont fondés à considérer qu'il s'agit d'une marque verbale ou figurative, telle que représentée graphiquement dans la demande d'enregistrement »<sup>511</sup>. Cette précision liminaire conduit à une triple division des signes sonores, en fonction de leur représentation graphique qui peut être faite au moyen d'une description recourant au langage écrit, d'une onomatopée ou des notes de musique. Quant à la description écrite d'un son, elle est traitée par le juge communautaire comme toute autre représentation graphique, étant donné qu'elle ne doit satisfaire qu'aux conditions générales de validité<sup>512</sup>; en revanche, les particularités de l'onomatopée<sup>513</sup> ou des notes de musique<sup>514</sup> nécessitaient les précisions supplémentaires.

---

<sup>508</sup> Ibidem, point 36. Par conséquent, tout dépend d'autre condition fondamentale, celle de la susceptibilité du signe sonore à représentation graphique.

<sup>509</sup> Avant même d'aborder la problème principal qui a donné lieu au renvoi préjudiciel, la CJCE souligne qu'elle est « compétente pour fournir des indications quant à la question de savoir si une représentation au moyen de notes de musique ou une représentation utilisant le langage écrit constituent des représentations graphiques d'un signe sonore au sens de l'article 2 de la directive », l'arrêt précité, point 57.

<sup>510</sup> L'arrêt précité, point 58.

<sup>511</sup> Ibidem.

<sup>512</sup> En l'espèce, il s'agit d'exigences systématisées par l'arrêt *Libertel Groep c/ Benelux-Merkenbureau* précité : une représentation graphique « doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Dès lors, l'arrêt *Schild Mark BV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex* se limite à préciser que la représentation graphique telle que « les neuf premières notes de 'Für Elise' ou 'le chant d'un coq' manque (...) de précision et de clarté ».

<sup>513</sup> La CJCE considère qu'une « simple onomatopée sans autre précision ne peut constituer une représentation graphique du son ou du bruit dont elle prétend être la transcription phonétique », parce qu'il « existe un décalage entre l'onomatopée elle-même, telle qu'elle est prononcée, et le son ou le bruit réels, ou la succession de sons ou de bruits réels, qu'elle prétend imiter phonétiquement » et vu que « les onomatopées peuvent être perçues différemment selon les individus ou d'un État membre à l'autre ». Par conséquent « il n'est pas possible aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, de déterminer si le signe objet de la protection est l'onomatopée elle-même, telle que prononcée, ou le son ou le bruit réels » (l'arrêt *Schild Mark BV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex* précité, point 60).

<sup>514</sup> Après avoir constaté que les notes de musique « sont un mode usuel de représentation des sons », la Cour fait la distinction entre deux situations. D'une part, « une succession de notes sans autre précision, telle que 'mi, ré dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré, do, la', ne constitue pas (...) une représentation graphique », puisque elle « n'est ni claire, ni précise, ni complète par elle-même, ne permet pas, notamment, de déterminer la hauteur et la durée des sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé et qui constituent des paramètres essentiels pour connaître cette mélodie et, partant, pour définir la marque elle-même ». D'autre part, « une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé (clé de

132. D'une manière générale, l'odeur peut être représentée graphiquement par une formule chimique ou par une description utilisant les mots écrits. Cependant, la question se pose de savoir si le dépôt de l'échantillon d'une odeur ou la combinaison d'un tel dépôt et de deux éléments susmentionnés peuvent être suffisants pour que les exigences de la représentation graphique soient remplies<sup>515</sup>. La réponse de la Cour, apportée par l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* du 12 décembre 2002<sup>516</sup>, est négative pour chacune de trois possibilités susmentionnées. *Primo*, « en ce qui concerne une formule chimique (...) peu de personnes reconnaîtraient, dans une telle formule, l'odeur en question »<sup>517</sup> ; de plus, « une telle formule n'est pas suffisamment intelligible (...) ne représente pas l'odeur d'une substance, mais la substance en tant que telle, et n'est pas non plus suffisamment claire et précise »<sup>518</sup>. *Secundo*, « s'agissant de la description d'une odeur, bien qu'elle soit graphique, elle n'est cependant pas suffisamment claire, précise et objective »<sup>519</sup>. *Tertio*, selon la Cour, en présence du « dépôt d'un échantillon d'une odeur (...) ne constitue pas une représentation graphique au sens de l'article 2 de la directive (...) un échantillon d'une odeur n'est pas suffisamment stable ou durable »<sup>520</sup>. Enfin, par une formulation synthétique la Cour tire les conséquences logiques de son raisonnement : « s'agissant d'un signe olfactif, si une formule chimique, une description au moyen de mots ou le dépôt d'un échantillon d'une odeur ne sont pas susceptibles de remplir, en eux-mêmes, les exigences d'une

---

sol, de fa ou d'ut), des notes de musique et des silences dont la forme (pour les notes: ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc.; pour les silences: pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, etc.) indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations (dièse, bémol, bécarre) – l'ensemble de ces notations déterminant la hauteur et la durée des sons –, peut constituer une représentation fidèle de la succession de sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé ». En conséquence, « ce mode de représentation graphique des sons répond aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour » (l'arrêt *Schild Mark BV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex* précité, point 62). Enfin, la Cour ajoute que « même si une telle représentation n'est pas immédiatement intelligible, il n'en demeure pas moins qu'elle peut l'être aisément, permettant ainsi aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, d'avoir une connaissance exacte du signe dont l'enregistrement en tant que marque est sollicité » (l'arrêt précité, point 63).

<sup>515</sup> Dans le point 56 de son arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* précité, la Cour de justice a systématisé la question posée par la juridiction de renvoi ; cette systématisation sera utilisée plus loin dans l'arrêt, afin de lui apporter une réponse structurée.

<sup>516</sup> CJCE, l'arrêt dans l'affaire C-283/01.

<sup>517</sup> CJCE, l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* précité, point 69.

<sup>518</sup> *Ibidem*.

<sup>519</sup> *Ibidem*, point 70.

<sup>520</sup> *Ibidem*, point 71.

représentation graphique, la combinaison de ceux-ci ne serait pas non plus de nature à satisfaire à de telles exigences »<sup>521</sup>. Force est alors de constater que l'énonciation (par le point 44 du même arrêt), selon laquelle les odeurs ne sont pas expressément exclues de la liste de signes susceptibles de constituer une marque, se trouve ainsi vidée de contenu par l'argumentation subséquente de la Cour. En l'état actuel de recherches scientifiques, il est difficile d'imaginer la représentation graphique d'une odeur qui satisferait les exigences de la Directive, telle qu'interprétée par cet arrêt de la CJCE.

133. Malgré leur perceptibilité visuelle indiscutable, les couleurs en elles-mêmes<sup>522</sup> ne peuvent pas être automatiquement considérées comme susceptibles d'une représentation graphique. Par ailleurs, vu les spécificités de la couleur (notamment quant aux exigences de stabilité, précision et durabilité de sa représentation) les conditions générales<sup>523</sup> d'origine jurisprudentielle requièrent certaines précisions et adaptations. Étant donné qu'une couleur peut être désignée par un échantillon, une description verbale ou un code d'identification, la Cour a élaboré l'argumentation appropriée à chacun de ces trois modes de représentation. D'une part, « un simple échantillon d'une couleur ne répond pas aux exigences »<sup>524</sup> jurisprudentielles de caractère général, puisque « un échantillon d'une couleur peut s'altérer avec le temps »<sup>525</sup>; d'autre part, « la description verbale d'une couleur, en tant qu'elle est formée de mots composés eux-mêmes de caractères, constitue

---

<sup>521</sup> Ibidem, point 72.

<sup>522</sup> Il n'est question ici que de l'enregistrement d'une seule couleur en tant que marque. En revanche, « la simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs sans forme ni contour ou la mention de deux ou plusieurs couleurs 'sous toutes les formes imaginables' (...) ne présentent pas les caractères de précision et de constance », parce que « telles présentations autoriseraient de nombreuses combinaisons différentes qui ne permettraient pas au consommateur d'appréhender et de mémoriser une combinaison particulière qu'il pourrait utiliser pour réitérer, avec certitude, une expérience d'achat, pas plus qu'elles ne permettraient aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de connaître la portée des droits protégés du titulaire de la marque » (CJCE, l'arrêt *Heidelberger Bauchemie GmbH* précité, points 34 et 35). En conséquence, « une représentation graphique de deux ou plusieurs couleurs qui sont désignées de manière abstraite et sans contour doit comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante » (l'arrêt *Heidelberger Bauchemie GmbH* précité, point 33).

<sup>523</sup> Il s'agit des conditions énoncées par l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* précité (points 47 à 55) et systématisées par l'arrêt dans l'affaire *Libertel Groep c/ Benelux-Merkenbureau* précité (point 29).

<sup>524</sup> CJCE, l'arrêt *Libertel Groep c/ Benelux-Merkenbureau* précité, point 31.

<sup>525</sup> Ibidem, point 32. En outre, la Cour précise dans le même point qu'il « ne saurait être exclu que certains supports permettent d'enregistrer une couleur de façon inaltérable. Toutefois, d'autres supports, notamment le papier, ne permettent pas de préserver la nuance de couleur de l'usure du temps. Dans un tel cas, le dépôt d'un échantillon d'une couleur ne présenterait pas le caractère durable exigé par l'article 2 de la directive ».

une représentation graphique de celle-ci »<sup>526</sup>, mais elle « ne remplira pas nécessairement dans tous les cas les conditions »<sup>527</sup> générales et, par conséquent, « cette question doit être appréciée au vu des circonstances de chaque cas d'espèce »<sup>528</sup>. Enfin, « la désignation d'une couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu peut être considérée comme constituant une représentation graphique »<sup>529</sup> parce que « tels codes sont réputés être précis et stables »<sup>530</sup>.

134. En somme, tout signe pouvant être perçu par l'un des cinq sens physiques<sup>531</sup> est susceptible d'une représentation graphique comprise *lato sensu* ; toutefois, pour que le signe représenté graphiquement puisse constituer une marque au sens de la Directive telle qu'interprétée par la Cour de justice, nombre d'autres conditions de caractère général et spécial doivent être remplies. Au fur et à mesure du développement des modes de commercialisation et de conditionnement des produits, ainsi qu'en fonction du progrès de la science, la CJCE sera en mesure de compléter et modifier son interprétation de la disposition communautaire législative relative à la susceptibilité du signe à représentation graphique.

---

<sup>526</sup> Ibidem, point 34.

<sup>527</sup> Ibidem, point 35.

<sup>528</sup> Ibid.

<sup>529</sup> Ibidem, point 37.

<sup>530</sup> Ibid.

<sup>531</sup> Dans ce sens, le point 54 des conclusions de l'avocat général Léger (présentées le 14 septembre 2006) dans l'affaire *Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks* précité, voir note 490.

## b) la propriété de servir à distinguer les produits ou les services

135. La deuxième condition requise pour l'existence d'une marque figure à l'article 2 de la Directive ; elle traduit la volonté du législateur communautaire d'attribuer le caractère constitutif<sup>532</sup> à la fonction essentielle de la marque. Pour pouvoir être enregistré comme une marque, le signe susceptible d'une représentation graphique doit aussi être propre « à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises »<sup>533</sup>. L'importance économique de la marque (surtout dans un contexte de marché intérieur communautaire) est reconnue en théorie comme la conséquence de sa double fonction : « d'une part, elle permet aux professionnels d'identifier leur production sur le marché et ainsi de conquérir et de fidéliser une clientèle à l'abri, en principe, de risques de confusion avec des produits ou services concurrents (...); d'autre part, grâce aux marques, les consommateurs peuvent différencier facilement et évaluer les produits ou services d'origines différentes et faire un choix raisonné parmi les multiples offres concurrentes »<sup>534</sup>. Étant donné que la disposition communautaire est formulée en termes généraux et, par conséquent, peut être l'objet d'interprétations différentes, la Cour de justice a apporté les précisions nécessaires à travers le mécanisme du renvoi préjudiciel<sup>535</sup>.

136. L'aptitude d'une marque de servir à distinguer les produits ou les services est, *stricto sensu*, une condition de son existence et non de sa validité<sup>536</sup>. En d'autres termes, même si le caractère distinctif de la marque (mentionné par l'article 3 de la Directive) peut paraître logiquement très proche (voire identique) de sa propriété de servir comme

---

<sup>532</sup> Constitutif dans un sens ontologique du terme ; de surcroît, ce choix terminologique trouve aussi sa justification dans les dispositions de la Directive, puisque l'article 2 est destiné aux « signes susceptibles de **constituer** une marque », tandis que les articles 3 à 5 utilisent la notion juridico-technique de l'enregistrement de la marque.

<sup>533</sup> L'article 2 de la Directive.

<sup>534</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 48-49.

<sup>535</sup> Néanmoins, le volume de cette jurisprudence est moindre comparé à celle relative à la susceptibilité du signe à représentation graphique, puisque cette deuxième soulève plus d'incertitudes juridiques et techniques.

<sup>536</sup> Voir note 486.

instrument de distinction des produits ou des services, il s'agit de questions séparées, puisque « l'aptitude générale d'un signe à constituer une marque (...) n'implique cependant pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif »<sup>537</sup>. Dans le contexte de la terminologie utilisée dans ce chapitre, une marque peut exister (remplir les conditions de l'article 2 de la Directive) sans pourtant être valide (puisqu'elle peut être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle pour une des raisons énumérées par l'article 3)<sup>538</sup>.

137. Dans son analyse de la propriété du signe de servir à distinguer les produits ou les services, la Cour part du considérant 10 de la Directive, qui dispose que le but de la « protection conférée par la marque enregistrée (...) est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque ». Après avoir indiqué qu'il s'agit d'une tendance stable de la jurisprudence, la CJCE précise que « la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité »<sup>539</sup>. Néanmoins, l'utilité de cette précision

---

<sup>537</sup> Ibidem.

<sup>538</sup> De prime abord, cette distinction est purement théorique, puisque l'existence d'une marque (au sens de l'article 2) est dépourvue de toute conséquence pratique si cette marque est annulée ou annulable en raison du manque de caractère distinctif. Cependant, une analyse plus profonde conduit à la conclusion que la distinction est justifiée théoriquement et pratiquement, étant donné que le caractère distinctif peut être acquis, tandis qu'une marque ne peut jamais obtenir un tel statut si elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 2. Autrement dit, un manque de validité est remédiable, alors qu'un défaut d'existence ne l'est pas : « une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle (...) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement » (l'article 3, paragraphe 3 de la Directive). Cette disposition est qualifiée par la jurisprudence de la CJCE comme « une atténuation importante à la règle prévue au paragraphe 1, sous b) à d) » (l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* du 18 juin 2002 dans l'affaire C-299/99, point 34).

<sup>539</sup> CJCE, l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* précité, point 30. De surcroît, l'analyse logique de quatre points suivants (31 à 34) de cet arrêt montre que la fonction essentielle dont est la question dans ce point concerne la disposition de l'article 2 de la Directive, étant

générale et son applicabilité par les juridictions nationales dépendent de clarifications complémentaires relatives aux situations concrètes, étant donné que la perception du consommateur est différente si le signe est constitué par une couleur en elle-même ou s'il s'agit d'une marque verbale ou figurative<sup>540</sup>.

138. En ce qui concerne les couleurs, la Cour a estimé que, pour savoir si elles « sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, il faut apprécier si ces couleurs ou combinaisons de couleurs sont aptes ou non à transmettre des informations précises, notamment quant à l'origine d'un produit ou d'un service »<sup>541</sup>. Nonobstant le fait que « par leur nature, elles sont peu aptes à communiquer des informations précises »<sup>542</sup>, le juge communautaire affirme qu' « il ne serait pas justifié de déduire de cette constatation d'ordre factuel une interdiction de principe de considérer les couleurs en elles-mêmes comme étant propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises »<sup>543</sup>, puisque « il ne peut pas être exclu qu'existent des situations dans lesquelles une couleur en elle-même puisse servir d'indication d'origine des produits ou des services d'une entreprise »<sup>544</sup>. Par conséquent, « il convient (...) d'admettre que les couleurs en elles-mêmes peuvent être propres à distinguer les produits ou les services (...) au sens de l'article 2 de la directive »<sup>545 546</sup>.

---

donné que la même fonction « résulte également du libellé et de l'économie des diverses dispositions de la directive concernant les motifs du refus d'enregistrement » (point 31).

<sup>540</sup> En toute état de cause, si la perception du consommateur varie nécessairement en fonction du caractère de la marque, la Cour de justice insiste que « l'article 2 de la directive ne fait aucune distinction entre différentes catégories de marques » ; par conséquent, « les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles (...) ne sont (...) pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques » (l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* précité, point 48).

<sup>541</sup> CJCE, l'arrêt *Heidelberger Bauchemie GmbH* précité, point 37.

<sup>542</sup> CJCE, l'arrêt *Libertel Groep c/ Benelux-Merkenbureau* précité, point 40.

<sup>543</sup> Ibidem, point 41.

<sup>544</sup> Ibid.

<sup>545</sup> Ibid.

<sup>546</sup> En dehors des exigences de l'article 2, la CJCE souligne qu'il faut que « l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques apprécie si la combinaison revendiquée remplit les autres conditions prévues, notamment à l'article 3 de la directive, pour être enregistrée en tant que marque pour les produits ou services de l'entreprise qui en sollicite l'enregistrement. Cet examen doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, y compris, le cas échéant, l'usage qui a été fait du signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé » et « doit également tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou

139. L'énumération exemplative de l'article 2 mentionne *expressis verbis* les marques verbales (« les mots, y compris les noms de personnes ») ; cependant, le libellé de cette disposition ne permet pas de tirer une conclusion quelconque quant à l'aptitude d'une marque verbale à servir pour distinguer les produits ou les services, puisque l'énumération en question porte sur la susceptibilité à représentation graphique<sup>547</sup>. En tout état de cause, « un signe, consistant en un nouveau mot composé d'éléments qui, pris séparément, sont dépourvus de tout caractère distinctif pour les produits ou les services visés dans le dépôt »<sup>548</sup> est « apte à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »<sup>549</sup>. Certes, cela ne signifie pas pour autant que la marque verbale en question remplisse les conditions de l'article 3 de la Directive.

140. Enfin, la forme tridimensionnelle<sup>550</sup> du produit est, en tant que telle, susceptible de constituer une marque, étant donné que « la directive n'exige nullement que la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré doive comporter quelque addition arbitraire »<sup>551</sup> et qu'il est suffisant qu'elle soit « propre à distinguer le produit du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises et donc à remplir sa fonction essentielle, à savoir garantir l'origine du produit »<sup>552</sup>. Toutefois, la jurisprudence récente fait preuve

---

des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé » (l'arrêt *Heidelberger Bauchemie GmbH* précité, point 41).

<sup>547</sup> La Cour de justice confirme implicitement cette conclusion, en énonçant que « l'article 2 de la directive (...) prévoit notamment que peuvent constituer des marques 'les mots' et 'les lettres', à condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises », CJCE, l'arrêt *Koninklijke KPN Nederland NV c/ Benelux-Merkenbureau* du 12 février 2004 (aff. C-363/99), point 80.

<sup>548</sup> CJCE, l'arrêt *Koninklijke KPN Nederland NV c/ Benelux-Merkenbureau* précité, point 18.

<sup>549</sup> *Ibidem*, point 81.

<sup>550</sup> Certes, l'énumération exemplative de l'article 2 mentionne « la forme du produit ou de son conditionnement », mais la conclusion (tirée ci-dessus au sujet des marques verbales, voir note 547) que l'énumération en question ne porte pas sur l'aptitude de servir à distinguer les produits ou les services est aussi valable pour les formes tridimensionnelles.

<sup>551</sup> CJCE, l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* précité, point 49. Le point suivant ajoute que l'addition arbitraire peut être, par exemple, « une décoration sans but fonctionnel ».

<sup>552</sup> *Ibidem*.

d'une approche différenciée<sup>553</sup>, étant entendu que la forme peut revêtir des aspects différents et, partant, être dépourvue d'un caractère déterminé. Dans une telle situation, la Cour insiste sur l'interprétation téléologique de l'article 2, puisque le titulaire d'une marque ne peut pas obtenir un avantage concurrentiel indu<sup>554</sup> qui résulterait d'une protection dont l'objet serait indéterminé ou difficilement déterminable.

---

<sup>553</sup> CJCE, l'arrêt *Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks* précité, points 37 et 38.

<sup>554</sup> Puisque, en l'espèce, le titulaire « serait en droit de faire obstacle à la possibilité pour ses concurrents d'offrir des aspirateurs présentant sur leur surface externe toute espèce de boîtier collecteur transparent, quel qu'en soit la forme » (CJCE, l'arrêt *Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks* précité, point 38).

## § 2. La validité de la marque

141. Les principes généraux relatifs à l'acquisition et à la conservation du droit de marque, ainsi que les règles applicables en cas de conflit avec les droits antérieurs, ont une importante caractéristique commune : les conditions sont définies d'une manière négative et assorties d'une énumération exhaustive<sup>555</sup> des motifs de refus ou de nullité<sup>556</sup>. En d'autres termes, la même technique législative appliquée dans la rédaction des articles 3 et 4 de la Directive est la conséquence logique d'une coïncidence *ratione materiae* – dans les deux cas, il s'agit bien de la validité de la marque. Néanmoins, les dispositions de l'article 3 ont un caractère général<sup>557</sup>, elles « concernent la marque elle-même »<sup>558</sup>, se rapprochant ainsi, *ratione logici*, des dispositions de l'article 2<sup>559</sup>. Cette double nature des conditions générales de validité de la marque, ainsi qu'une jurisprudence très abondante de la CJCE à ce sujet, exigent leur analyse minutieuse, menée, malgré les nombreux liens substantiels, séparément de l'étude des dispositions spéciales de l'article 4.

142. Le titre même de l'article 3 (« Motifs de refus ou de nullité ») indique clairement que les conditions de validité de la marque sont déterminées d'une manière négative, dont la conséquence principale s'impose en toute logique : toute marque est valide si elle ne

---

<sup>555</sup> A l'énumération exhaustive *stricto sensu* de l'article 3, paragraphe 1, s'ajoute la disposition du paragraphe 2 du même article, introduisant une liste additionnelle facultative des motifs de refus ou de nullité, permettant ainsi aux législateurs nationaux de « maintenir ou introduire (...) les motifs en question » (considérant 7 de la Directive).

<sup>556</sup> La distinction faite par le législateur communautaire entre les motifs de **refus** et de **nullité** n'a qu'une importance procédurale, étant donné qu'elle repose sur la différence entre les deux situations possibles quant à la constatation, par l'autorité compétente, de l'existence d'un motif d'invalidité de la marque. Si l'existence d'un tel motif a été constatée avant l'accomplissement de la procédure d'enregistrement, la marque est **refusée à l'enregistrement** ; en revanche, si la marque est déjà enregistrée, elle sera **déclarée nulle** après la constatation d'une raison d'invalidité. En tout état de cause, on utilisera ici le terme plus général de la validité de la marque.

<sup>557</sup> Ce caractère général est la conséquence du caractère absolu des motifs de refus ou nullité, puisque ces motifs peuvent concerner tout signe, à la différence de motifs relatifs de refus, applicables seulement en cas de conflit avec les droits antérieurs ; voir p. 123.

<sup>558</sup> Considérant 7 de la Directive. En outre, le législateur communautaire a jugé utile de préciser, dans le même considérant, qu'un des « motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même » est « par exemple l'absence de caractère distinctif ».

<sup>559</sup> Voir note 477. Par ailleurs, cela justifie notre choix méthodologique d'analyser, dans un chapitre, l'existence et la validité de la marque - les conditions **générales** d'acquisition et de conservation du droit de marque.

peut être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle pour une des raisons figurant à l'article 3. Par conséquent, l'existence d'une seule de huit raisons est suffisante pour que la marque soit entachée d'invalidité :

« 1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :

- a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;
- b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
- c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
- d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
- e) les signes constitués exclusivement :
  - par la forme imposée par la nature même du produit,
  - par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
  - par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
- f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
- h) les marques qui, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée 'convention de Paris'. »<sup>560</sup>

143. L'enregistrement d'un signe peut être refusé ou une marque annulée pour un seul et n'importe quel de ces motifs susmentionnés. Ainsi, la juridiction communautaire a-t-elle

---

<sup>560</sup> Article 3, paragraphe 1 de la Directive.

précisé que « si l'enregistrement d'un signe tridimensionnel constitué par la forme du produit n'est pas refusé en application de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, un refus peut néanmoins être opposé si un tel signe relève d'une seule ou de plusieurs des catégories mentionnées par cette même disposition, sous b) à d) »<sup>561</sup>. Par conséquent, « il ressort clairement de l'article 3, paragraphe 1, de la directive que chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés par cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé »<sup>562</sup>.

144. Toutefois, la constatation jurisprudentielle que chaque motif de refus d'enregistrement doit être examiné séparément ne peut pas empêcher leur catégorisation, surtout dans une perspective plus large, englobant l'existence et la validité comme deux conditions générales d'acquisition du droit de marque. D'abord, force est de constater que la première condition évoquée par l'article 3, paragraphe 1 (point a) représente incontestablement un renvoi à l'article 2<sup>563</sup>. Deuxièmement, les dispositions des points b) à d) font partie d'un même bloc de conditions<sup>564</sup>, liées à la question de la distinctivité<sup>565</sup>. Enfin, les autres dispositions de l'article 3, paragraphe 1 (points f à h) représentent un catalogue de motifs d'invalidité qui font preuve d'une importante diversité, mais dont l'objectif commun est d'interdire l'enregistrement des signes illicites. Dans un tel contexte, le caractère distinctif (**sous-section a**) apparaît comme une condition fondamentale de validité de la marque, suivi d'un nombre d'autres conditions (**sous-section b**) relatifs à la licéité du signe constituant la marque.

---

<sup>561</sup> CJCE, l'arrêt *Linde AG et autres* du 8 avril 2003 (aff. jointes C-53/01 à C-55/01), point 68.

<sup>562</sup> Ibidem ; point 67.

<sup>563</sup> Voir p. 125 et note 480.

<sup>564</sup> Même la technique rédactionnelle de législateur communautaire (voir, par exemple, l'article 3, paragraphe 3 de la Directive) et la jurisprudence de la CJCE (voir le point 68 de l'arrêt *Linde AG et autres* précité) viennent à l'appui de ce constat.

<sup>565</sup> En dépit de sa position assez particulière dans le « bloc » de dispositions relatives au caractère distinctif de la marque, les questions relatives au contenu et à l'interprétation jurisprudentielle du point e) seront examinées dans la sous-section a).

## a) le caractère distinctif de la marque<sup>566</sup>

145. A titre liminaire, il convient de préciser que la propriété « à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises » au sens de l'article 2 de la directive est une condition d'**existence** de la marque et non de sa **validité**, étant donné que « l'aptitude générale d'un signe à constituer une marque (...) n'implique cependant pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif (...) »<sup>567</sup>. Au-delà de sa grande importance théorique, la valeur pratique de cette distinction se voit confirmée par le paragraphe 3 de l'article 3, qui dispose qu' « une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif ». En outre, la portée de cette disposition est considérablement élargie par la possibilité donnée aux États membres de l'appliquer « également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement »<sup>568</sup>. Par conséquent, suivant la logique binaire du présent chapitre, force est de constater qu'un signe impropre à distinguer les produits ou les services d'un opérateur économique est **irréremédiablement non existant**, tandis qu'un signe à l'origine dépourvu du caractère distinctif peut l'acquérir et ainsi **devenir valide** même après son enregistrement<sup>569</sup>. La distinction entre l'existence et la validité de la marque trouvant de ce fait toute sa justification, il convient alors d'examiner la question de la distinctivité en se référant seulement aux dispositions de l'article 3 de la Directive (et, bien évidemment, à leur interprétation jurisprudentielle<sup>570</sup> et doctrinale).

---

<sup>566</sup> Certes, il s'agit, *stricto sensu*, du caractère distinctif **du signe constituant la marque**. Néanmoins, pour des mêmes raisons déjà invoquées concernant la distinction entre les notions de la « marque » et du « droit de marque » (voir note 385) on utilisera ici les notions caractère distinctif / distinctivité de la marque.

<sup>567</sup> CJCE, l'arrêt *Procter & Gamble c/ OHMI* du 29 avril 2004 précité, point 30 ; voir aussi p. 125 et note 481.

<sup>568</sup> La deuxième phrase du paragraphe 3, article 3 de la Directive.

<sup>569</sup> Voir aussi note 538.

<sup>570</sup> En prenant aussi compte de l'interprétation jurisprudentielle de l'article 7 du Règlement sur la marque communautaire, puisque « il est constant que les articles (...) de la directive 89/104 et (...) du règlement n° 40/94, qui sont rédigés en substance dans les mêmes termes, doivent recevoir, et reçoivent

146. De prime abord, c'est seulement le point<sup>571</sup> b) du premier paragraphe de l'article 3, qui mentionne, *expressis verbis*, l'absence du caractère distinctif comme motif de refus ou de nullité de la marque<sup>572</sup>. Néanmoins, une lecture téléologique de la totalité du paragraphe 1 permet<sup>573</sup> de conclure que les formulations « marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service » (point c) et « marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce » (point d)) ne représentent qu'une déclinaison ou une précision de la disposition de caractère général du point b)<sup>574</sup>. De surcroît, la première des deux formulations précitées comporte, *in fine*, l'énonciation qu'il peut s'agir aussi « d'autres caractéristiques » du produit ou de la prestation du service, ce qui rend l'énumération qui lui précède dans le même point purement indicative<sup>575</sup> et, par conséquent, laisse ainsi encore plus de latitude à l'interprétation jurisprudentielle nationale et communautaire.

---

effectivement, la même interprétation », le point 14 de l'ordonnance de la CJCE du 12 octobre 2004 dans l'affaire *Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks* (voir note 461).

<sup>571</sup> Il convient de préciser qu'il existe une divergence terminologique entre le libellé de la Directive (qui utilise la notion de « point » pour désigner, entre autres, les dispositions a) à h) de l'article 3, § 1 et libellé de certains arrêts de la CJCE (utilisant le terme « sous » pour les mêmes dispositions). En tout état de cause, cette divergence est dépourvue de toute conséquence théorique ou pratique. Dans les développements qui suivent, on utilisera le terme figurant dans le texte de la Directive.

<sup>572</sup> Pour des raisons de meilleure lisibilité et ayant en vue le choix méthodologique insistant sur une approche positive aux questions d'existence et de validité de la marque, on remplacera ci-après, dans la mesure du possible, la formule « motifs de refus ou de nullité » par l'expression « raisons d'invalidité ».

<sup>573</sup> Voir p. 142.

<sup>574</sup> Néanmoins, un arrêt du 6 novembre 2007 de la chambre commerciale de la Cour de cassation française laisse présager, à travers la notion de la marque distinctive en soi (intrinsèquement distinctive), la possibilité d'une interprétation plus étroite du point b) ; dans ce sens, Georges BONET, Adrien BOUVEL, *Distinctivité du signe*, édition de Jurisclasseur « Marques – Dessins et modèles », la mise au jour, au 1<sup>er</sup> juillet 2008, du fascicule 7090, p. 1.

<sup>575</sup> Certes, l'énumération de l'article 3, § 1 dans son ensemble reste exhaustive, conformément à l'énonciation du considérant 7 de la Directive : « les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif (...) doivent être énumérés de façon exhaustive ». Voir aussi p. 124-125.

147. Définir d'une manière stable la notion de distinctivité représente une tâche extrêmement difficile<sup>576</sup>. D'une part, les dispositions des points c) et d) du premier paragraphe de l'article 3 de la Directive, ainsi que les textes nationaux les transposant, comportent la définition négative du caractère distinctif, assortie, comme on l'a observé ci-dessus, d'une définition qui se veut exhaustive<sup>577</sup>, mais qui laisse une large marge de manœuvre à l'interprétation jurisprudentielle<sup>578</sup>. D'autre part, l'évolution constante du langage, des habitudes et du comportement des consommateurs exige toujours des précisions adaptées à cette nouvelle réalité<sup>579</sup>. Ce sont les raisons pour lesquelles la doctrine est perpétuellement à la recherche de nouveaux qualificatifs pouvant définir la distinctivité.

148. En l'état actuel des développements jurisprudentiels<sup>580</sup> en France, on constate l'apparition récurrente d'un adjectif qui pourrait permettre de bien cerner la notion de caractère distinctif : « une marque est distinctive lorsque les éléments entrant dans sa composition sont **arbitraires** par rapport aux produits ou services qu'elle désigne »<sup>581</sup>. Cependant, l'applicabilité universelle de cet adjectif se voit largement compromise par l'acception jurisprudentielle de la distinctivité des marques évocatrices<sup>582</sup>, qui comportent par définition de nombreux éléments non-arbitraires. Dans un tel contexte, c'est la formulation plus générale et universellement applicable de la CJCE qui reste d'actualité : « si, à l'issue de l'examen d'une demande d'enregistrement d'une marque, l'autorité compétente constate, au vu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que le consommateur moyen de certains produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif, perçoit une marque comme étant dépourvue de caractère

---

<sup>576</sup> Dans le même sens : Georges BONET, Adrien BOUVEL, op. cit., p. 1.

<sup>577</sup> Voir note 575.

<sup>578</sup> Il s'agit notamment de article 3, § 1, point c) *in fine*.

<sup>579</sup> Par ailleurs, ces précisions, au moins pour les marques verbales, doivent toujours prendre en compte les spécificités linguistiques nationales, ce qui complique davantage l'élaboration et l'application des règles uniformes dans l'espace communautaire.

<sup>580</sup> Le Professeur Bonet et M. Bouvel soulignent que « la jurisprudence insiste de façon constante, depuis les premières applications de la loi de 1964, sur la relation entre le caractère arbitraire du signe et ses propriétés distinctives », op. cit., p. 5.

<sup>581</sup> *Ibidem*.

<sup>582</sup> « La jurisprudence et la doctrine (françaises) admettent pourtant la validité de ces marques dans les cas où l'allusion à la spécialité témoigne d'une certaine habileté, autrement dit lorsque la marque ne désigne ou ne décrit pas explicitement le produit ou le service désigné mais qu'elle se borne à le suggérer aux consommateurs », Georges BONET, Adrien BOUVEL, op. cit., p. 6.

distinctif à l'égard de ces produits ou services, elle doit refuser d'enregistrer cette marque pour ces produits ou services en application de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive »<sup>583</sup>. Au sujet de deux autres dispositions faisant partie du même bloc de conditions liées *stricto sensu* à la question de la distinctivité, il convient de souligner que le point c) « s'oppose à l'enregistrement d'une marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et ce même s'il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée »<sup>584</sup>. Enfin, « bien qu'il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs de l'article 3, paragraphe 1, sous c), et de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive, l'exclusion de l'enregistrement des marques visées par cette dernière disposition n'est pas fondée sur la nature descriptive de ces marques, mais sur l'usage en vigueur dans les milieux du commerce dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels lesdites marques ont été présentées à l'enregistrement »<sup>585</sup>.

149. En ce qui concerne le point e), il existe un quasi-consensus doctrinal<sup>586</sup> à propos de son appartenance au « bloc » de dispositions définissant (certes, d'une manière négative) la notion de la distinctivité. C'est surtout le cas dans la doctrine française, la raison en étant, selon toute vraisemblance, la tradition législative et jurisprudentielle et le libellé de l'actuel article L. 711-2, puisque « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle » sont *ex lege* considérés comme « dépourvus de caractère distinctif ». En revanche, conformément au texte de la Directive, les mêmes caractéristiques du signe sont, d'une manière plus générale, un motif de refus ou de nullité (et, donc, non liés nécessairement et *expressis verbis* à l'absence du caractère distinctif). Le professeur

---

<sup>583</sup> CJCE, l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* précité, point 76.

<sup>584</sup> *Ibidem*, point 61.

<sup>585</sup> CJCE, l'arrêt *Merzl & Krell GmbH & Co.* du 4 octobre 2001, affaire C-571/99, point 35.

<sup>586</sup> Pour l'approche qui insiste plus sur une certaine particularité du point e) par rapport aux autres dispositions de l'article 3, § 1 qui définissent les cas classiques de non-distinctivité du signe, voir Ulrich HILDEBRANDT, *op. cit.*, p. 58-59.

Bonet et M. Bouvel soutiennent que « la directive n° 89/104 établit en quelque sorte un double contrôle du caractère distinctif du signe constituant la marque »<sup>587</sup>, puisque « l'enregistrement est refusé ou, s'il a été accepté, la marque peut être annulée, lorsque le signe déposé 1°) ne présente pas de caractère distinctif »<sup>588</sup> ou « 2°) s'avère descriptif, nécessaire, générique ou usuel »<sup>589</sup>. Or, il est évident que la formulation synthétique précitée correspond, *ratione materiae*, aux points c) à e) de l'article 3, § 1 de la Directive<sup>590</sup>.

150. Cependant, la disposition du paragraphe 3 de l'article 3 de la Directive exclut toute possibilité que les signes constitués exclusivement par la forme, tels que définis au point e) du premier paragraphe, puissent être validés par l'usage, puisqu' « une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle **en application du paragraphe 1 points b), c) ou d)** si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif »<sup>591</sup>. L'omission du point e) de l'énumération précitée ne permet qu'une conclusion : même si les raisons d'invalidité qu'il invoque puissent, théoriquement, être considérées comme partie intégrante de la définition communautaire du caractère distinctif *lato sensu*, un signe constitué exclusivement par la forme ne peut jamais acquérir la distinctivité par l'usage<sup>592</sup> ; en conséquence, la question de savoir quelles sont les raisons et les conséquences juridiques de cette non-distinctivité irrémédiable reste ouverte. *Ultima ratio*, on est obligé de se demander si ce caractère *sui generis* du point e) ne remet pas en question son appartenance au bloc des questions liées à la distinctivité.

---

<sup>587</sup> Georges BONET, Adrien BOUVEL, op. cit., p. 3.

<sup>588</sup> Ibidem.

<sup>589</sup> Ibid.

<sup>590</sup> Tandis que la question de savoir si l'article L. 711-2 du CPI français représente une transposition fidèle des dispositions de l'article 3, § 1, c), d) et e) de la Directive reste ouverte, puisque, « sous réserve de la référence à la distinctivité du signe constituant la marque dans l'article L. 711-1 du CPI, le texte de la loi française n'insiste donc pas de façon aussi formelle que la directive sur la nécessité que ce signe présente en soi un caractère distinctif, il s'attache surtout aux cas dans lesquels le signe est dépourvu de ce caractère, également évoqués dans la directive mais de façon indépendante en quelque sorte ». Néanmoins, « il se peut que la différence entre le texte communautaire et la loi française ne suscite jamais de difficulté dans la pratique », Georges BONET, Adrien BOUVEL, op. cit., p. 3.

<sup>591</sup> Souligné par U.C.

<sup>592</sup> La conclusion qui est, d'ailleurs, confirmée par la CJCE, qui considère qu' « un signe qui est refusé à l'enregistrement sur la base de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive ne peut jamais acquérir un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, par l'usage qui en a été fait », CJCE, l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* précité, point 75.

151. En ce qui concerne les raisons de la particularité du point e) par rapport aux points b) à d), il faut d'abord constater que l'interprétation jurisprudentielle a reconnu son caractère spécifique, parce qu'il « vise (...) certains signes qui ne sont pas de nature à constituer des marques »<sup>593</sup>, et représente ainsi « un obstacle préliminaire susceptible d'empêcher qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit puisse être enregistré »<sup>594</sup>. Néanmoins, pour aller au delà du constat que la *differentia specifica* de ces signes découle de leur caractère tridimensionnel<sup>595</sup> (ou de sa représentation graphique), il faut se pencher sur la finalité de la norme en question. La réponse à cette interrogation enlèvera aussi le doute quant au statut ontologique du point e) : l'identité ou la similitude de sa finalité avec celle de trois points précédents justifiera, malgré son caractère *sui generis*, son lien avec sujet traité dans cette sous-section.

152. D'une manière plus générale, la « raison (...) traditionnelle d'exiger que le signe constitutif de marque présente un caractère distinctif et d'interdire en conséquence le choix de signes nécessaires, génériques, usuels pour désigner un produit ou un service »<sup>596</sup> réside dans le fait qu'ils « doivent rester à la disposition de toutes les personnes qui exercent leur activité dans un même secteur et se concurrencent »<sup>597</sup> et que, par conséquent, « aucun concurrent ne peut monopoliser de tels signes et priver ainsi les autres de leur libre usage dans leur profession »<sup>598</sup>. En ce qui concerne plus précisément les signes tridimensionnels, la Cour de justice a estimé que « la ratio des motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive consiste à éviter que la protection du droit de marque aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit,

---

<sup>593</sup> CJCE, l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* précité, point 76.

<sup>594</sup> Ibidem. En outre, la Cour souligne le caractère alternatif de l'énumération introduite par le point e) : « si un seul des critères mentionnés à cette disposition est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit, voire par une représentation graphique de cette forme, ne peut être enregistré en tant que marque ».

<sup>595</sup> Aux signes constitués exclusivement par la forme du produit, la CJCE associe les signes qui sont « une représentation graphique de cette forme », voir note précédente.

<sup>596</sup> Georges BONET, Adrien BOUVEL, op. cit., p. 1.

<sup>597</sup> Ibidem.

<sup>598</sup> Ibid. Les auteurs se réfèrent ici à l'ouvrage de A. FRANÇON (*La prohibition des marques descriptives en droit français*, RIPIA 1973, p. 270, spéc. n° 3, p. 271).

susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents »<sup>599</sup>. Cette formule d'une rare prégnance réitère donc deux points fondamentaux relatifs à la finalité poursuivie par l'exigence de distinctivité : le contexte concurrentiel et le souci d'éviter la monopolisation du signe. Par conséquent, ces deux éléments communs permettent de constater que la Cour a mis en exergue l'importante similitude de la finalité du point e) avec celle de trois autres points définissant les cas « classiques » de non-distinctivité. Toutefois, la spécificité de l'objectif de cette disposition, à savoir la nécessité d'éviter que le droit de marque ait comme conséquence « un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit », exige son statut particulier, traduit par la non-distinctivité irrémédiable d'un signe constitué exclusivement par la forme. La raison en est simple : en l'état actuel du développement technologique, les marques verbales et graphiques sont aptes d'évoluer beaucoup plus rapidement que la recherche scientifique. En d'autres termes, un signe nécessaire ne peut jamais acquérir le caractère distinctif par l'usage.

---

<sup>599</sup> CJCE, l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* précité, point 78.

## b) les autres conditions de validité de la marque

153. Au-delà de répondre aux demandes résultant de la fonction classique de la marque – celle de garantir l’origine du produit ou de service – la marque doit aussi être un signe licite. En d’autres termes, l’exigence qu’un signe constituant la marque soit distinctif est complétée par d’autres conditions de validité, dont la fonction diffère de celle que la CJCE a définie comme servant « à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises »<sup>600</sup>. La marque étant destinée à l’usage dans un contexte public, elle ne doit pas seulement répondre aux exigences imposées par les droits des concurrents (à savoir, éviter la monopolisation d’un signe descriptif, nécessaire, générique ou usuel), mais aussi respecter les conditions générales de légalité et licéité. Par conséquent, le libre choix des opérateurs économiques est limité par l’exigence que la marque soit « le symbole (...) du commerce honnête et loyal »<sup>601</sup>.

154. Les points f) à h) de l’article 3, § 1 de la Directive, malgré leur diversité *prima facie*, représentent un inventaire homogène de motifs d’invalidité<sup>602</sup>. Les marques<sup>603</sup> contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (point f), trompeuses ou déceptives (point g) ou interdites en vertu de l’article 6 *ter* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (point h) ont toutes un élément commun : elle sont considérées comme illicites parce qu’une règle de caractère moral<sup>604</sup> ou conventionnel prohibe leur

---

<sup>600</sup> CJCE, l’arrêt *Linde AG et autres* du 8 avril 2003 précité, point 40.

<sup>601</sup> Isabelle ROUJOU DE BOUBÉE, *Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables*, édition de Jurisclasseur « Marques – Dessins et modèles », fascicule 7115, septembre 2004, p. 2.

<sup>602</sup> Ce qui, d’ailleurs, justifie leur étude commune dans une seule sous-section.

<sup>603</sup> Dans tous les trois cas, il s’agit, bien sûr, **des signes** contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, trompeurs ou interdits par l’article 6 *ter* de la convention de Paris. Néanmoins, pour des raisons déjà invoquées ci-dessus (voir note 566) et afin de rester fidèle au libellé de la Directive, on utilisera ci-après le terme « marques ».

<sup>604</sup> Certes, dans le cadre des ordres juridiques nationaux, ces règles de caractère **moral** ont, depuis plus ou moins longtemps, acquis un statut de règles de caractère **légal**. Ainsi, en droit français « la condition de licéité (...) n’est pas nouvelle, puisqu’on la trouvait déjà dans la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, mais sa formulation en un seul article est une innovation. Elle témoigne de la volonté de regrouper toutes les considérations ayant trait à la licéité du signe choisi pour marque », Isabelle ROUJOU DE BOUBÉE, *op. cit.*, p. 3.

utilisation. De surcroît, ces trois points partagent encore un aspect commun : ils représentent tous les raisons d'invalidité de la marque non liées aux questions de sa distinctivité<sup>605</sup>.

155. La disposition de l'article 3, § 1 de la Directive invoque *expressis verbis* la Convention de Paris seulement dans son point h). Cependant, il ressort clairement de l'article 307 du TCE que « les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent traité ». Le même principe est, d'ailleurs, réitéré et précisé par la Directive<sup>606</sup>, dont le considérant 12 dispose que « tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle » et « que les obligations des États membres découlant de cette convention ne sont pas affectées par la présente directive ». Par conséquent, « il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles de la convention de Paris ». En même temps, les termes généraux des textes conventionnel et communautaire et d'importantes variations nationales qui peuvent surgir quant à l'interprétation des notions de l'ordre public, de bonnes mœurs ou de caractère déceptif<sup>607</sup>, laissent une importante marge de manœuvre aux législateurs et juges nationaux. En conséquence, les développements qui suivent nécessitent une lecture combinée de deux actes supranationaux, ayant en vue la liberté des États membres et, de ce fait, les limites de l'harmonisation communautaire.

---

<sup>605</sup> Cet aspect commun des points f) à h) est, certes, négatif, puisqu'il devient apparent seulement en leur juxtaposition avec le contenu des points b) à e). Néanmoins, une telle vision justifie la catégorisation des dispositions de l'article 3, § 1 en deux blocs de conditions de validité de la marque ; voir p. 141-144.

<sup>606</sup> Dans un de ses arrêts, la CJCE cite la disposition de la Convention de Paris, après avoir constaté que « le douzième considérant de la directive précise que 'tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris' », l'arrêt *Koninklijke KPN Nederland NV c/ Benelux-Merkenbureau* précité, points 29 et 30.

<sup>607</sup> « Une marque jugée trompeuse sur l'origine pour des produits donnés dans un des Pays membres pourra être rejetée à l'enregistrement et pourra fort bien être enregistrée dans un autre Pays membre, pour les mêmes produits ... cette différence d'appréciation, s'agissant des titres nationaux distinct ne pose pas de problème et s'explique par le fait que le consommateur moyen a dans chaque pays de réactions spécifiques », Isabelle ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 3.

156. En ce qui concerne les points f) et g), force est de constater l'existence d'une différence rédactionnelle entre la Convention de Paris et la Directive. La première dispose que « les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que (...) lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et **notamment** de nature à tromper le public »<sup>608</sup>, tandis que, conformément à la Directive, « les marques (...) contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et « les marques (...) de nature à tromper le public » sont deux motifs indépendants de refus ou de nullité. Cette différence est, certes, dépourvue de conséquences pratiques, mais montre clairement l'évolution doctrinale et normative<sup>609</sup> quant à la licéité de la marque comme condition de sa validité. Par ailleurs, « l'harmonie complète »<sup>610</sup> entre les deux textes voulue par le législateur communautaire ne s'en trouve pas compromise.

157. Une définition communautaire<sup>611</sup> de la notion de « marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs » est difficilement imaginable ; il en va de même quant à la liste exhaustive des marques pouvant être considérées comme telles. Par ailleurs, l'absence de la jurisprudence communautaire interprétant d'une façon précise et uniforme cette notion confirme le rôle déterminant des instances nationales. Dans ce domaine, la seule règle de caractère transnational qui lie les législateurs et les juges nationaux reste la disposition de l'article 6 quinquies, point B 3° *in fine* de la Convention de Paris, qui prévoit qu' : « une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public ».

---

<sup>608</sup> Article 6 *quinquies*, point B 3° de la Convention de Paris, souligné par U.Ć.

<sup>609</sup> Dans le cas français, cette évolution consacrée par le texte de la Directive a aussi influence le choix du législateur national, puisque la loi n° 91-7 du 7 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service « a restreint la notion de signe contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs en traitant (...) des signes dont l'utilisation est légalement interdite. Par opposition à ces dernières, on peut définir les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs comme des marques qui portent atteinte à des principes essentiels au bon fonctionnement de la société et non pas seulement à des intérêts spécifiquement protégés par le législateur », Isabelle ROUJOU DE BOUBÉE, *op. cit.*, p. 5.

<sup>610</sup> Considérant 12 de la Directive.

<sup>611</sup> Certes, il s'agit ici de la définition communautaire en vue de l'harmonisation des législations nationales et non de définition qui pourrait découler de l'interprétation jurisprudentielle du point f) de l'article 7, § 1 du Règlement sur la marque communautaire, qui doit recevoir une interprétation uniforme dans tous les États membres.

158. En revanche, la disposition de la Directive consacrée aux marques qui sont « de nature à tromper le public » permet de dégager certaines précisions quant à sa portée et son interprétation. D'une part, le texte communautaire comporte une énumération exemplative, énonçant que le caractère trompeur de ces marques peut être relatif à « la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». D'autre part, certaines sources du droit communautaire qui ne sont pas liées au droit des marques *stricto sensu* comportent de précieuses précisions au sujet des pratiques commerciales de caractère trompeur ou déceptif<sup>612</sup>. Toutefois, il n'en reste pas moins que l'interprétation de la notion de marque trompeuse demeure largement une compétence des instances juridictionnelles nationales.

159. Enfin, le point h) de l'article 3, § 1 de la Directive renvoie à l'article 6 ter de la Convention de Paris, qui prévoit, avec une considérable précision et niveau de détail, les règles matérielles et procédurales applicables pour interdire l'enregistrement, comme marque de fabrique ou de commerce, des « emblèmes d'État, signes officiels de contrôle et emblèmes d'organisations intergouvernementales ». Par conséquent, l'interprétation de ces dispositions par le juge communautaire, dans le contexte de l'harmonisation des législations nationales sur les marques, est exclue *per definitionem*. Certes, il n'en va pas de même quand il s'agit de l'interprétation<sup>613</sup> du point h) de l'article 7, § 1 du Règlement sur la marque communautaire<sup>614</sup>, ayant en vue le caractère supranational de ce titre de propriété industrielle délivré par L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) : « le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son

---

<sup>612</sup> Par exemple, la directive 2000/13 du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

<sup>613</sup> « En ce qui concerne la pratique de l'OHMI lui-même, il ressort de la jurisprudence que les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge communautaire », l'arrêt *Concept – Anlagen u. Geräte nach « GMP » für Produktion u. Labor GmbH* (affaire T-127/02) du Tribunal de la première instance des Communautés européennes (TPICE) du 21 avril 2004, point 71.

<sup>614</sup> Cette article reprend, presque à la lettre, la formulation du point h) de l'article 3, paragraphe 1 de la Directive ; voir p. 271 et suiv.

application étant indépendante de tout système national (...) Par conséquent, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente »<sup>615</sup>.

160. Force est alors de constater qu'en matière de la validité des marques<sup>616</sup> les limites intrinsèques de l'harmonisation communautaire ne deviennent pleinement visibles qu'en comparaison avec le régime uniforme des marques « régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres »<sup>617</sup>.

---

<sup>615</sup> L'arrêt *Concept – Anlagen u. Geräte nach « GMP » für Produktion u. Labor GmbH* du TPICE précité, point 70.

<sup>616</sup> Comme, d'ailleurs, dans de nombreuses autres matières couvertes par les dispositions de la Directive ; voir aussi note 461.

<sup>617</sup> Considérant 3 du Règlement sur la marque communautaire.

## Chapitre II

### Le conflit avec les droits antérieurs

161. Le signe qui remplit toutes les conditions générales pour être « légitimement déposé »<sup>618</sup> comme marque peut, néanmoins, être refusé à l'enregistrement ou annulé s'il entre en conflit avec un droit antérieur. En d'autres termes, un signe peut parfaitement répondre aux exigences liées à son existence (article 2 de la Directive) et sa validité (article 3 de la Directive) sans pour autant être disponible en raison d'un droit préexistant qui lui est opposable. Or, « la sanction de l'indisponibilité consiste dans la nullité de la marque »<sup>619</sup>. La gravité de cette sanction est d'autant plus criante si on prend en compte qu'en l'absence d'un droit antérieur opposable la voie vers la pleine validité de la marque serait largement ouverte. C'est, d'ailleurs, la raison du caractère très détaillé des dispositions communautaires qui visent à opérer l'harmonisation des motifs supplémentaires<sup>620</sup> d'invalidité de marque (article 4). Dans le même ordre d'idées, l'interprétation de ces dispositions est à l'origine d'une abondante jurisprudence de la CJCE.

162. L'article 4 de la Directive comporte deux grands groupes<sup>621</sup> de dispositions : d'une part, les paragraphes 1 à 3 qui introduisent les règles obligatoires dans tous ses éléments

---

<sup>618</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 790.

<sup>619</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, 4<sup>ème</sup> édition, Litec, Paris 2007, p. 218.

<sup>620</sup> Dans les développements précédents, pour désigner « les motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs » (titre de l'article 4 de la Directive), on a utilisé la notion, répandue dans la doctrine, des motifs **relatifs** (par opposition aux motifs **absolus** prévus par l'article 3), tandis qu'ici la référence au texte communautaire impose le terme « motifs supplémentaires ». Indépendamment de cette différence terminologique, le choix méthodologique reste le même : les **conditions générales** d'acquisition et de conservation du droit des marques (chapitre I) se juxtaposent aux règles, étudiées dans ce chapitre, applicables en cas de conflit avec les droits antérieurs ; voir p. 121-124 et note 477.

<sup>621</sup> Voir aussi note 673.

pour tous les États membres ; d'autre part, les paragraphes 4 à 6, qui laissent une marge de manœuvre plus ou moins large aux législateurs nationaux<sup>622</sup>. C'est, d'ailleurs, le considérant 7 qui énonce que « les motifs de refus ou de nullité concernant (...) les conflits entre la marque et des droits antérieurs, doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question ». En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4<sup>623</sup>, le caractère précis et détaillé de l'énumération qu'il comporte laisse peu de place aux interrogations relatives à son application. Par conséquent, les développements qui suivent se focaliseront aux paragraphes 1 et 3 de cet article.

163. En droit interne et son interprétation par la doctrine, la question de la disponibilité du signe soulève, en premier lieu, les interrogations sur la nature et la liste<sup>624</sup> des droits antérieurs opposables à la marque<sup>625</sup>. En revanche, les spécificités susmentionnées de l'harmonisation opérée par la Directive<sup>626</sup> imposent que l'étude soit focalisée sur deux questions : il s'agit, d'une part, du **risque de confusion avec la marque antérieure (section 1.)** et, d'autre part, de **la marque jouissant d'une renommée (section 2.)**.

---

<sup>622</sup> Étant donné que l'étude de l'harmonisation communautaire dans le domaine des marques impose une analyse focalisée surtout sur les règles universellement applicables dans tous les États membres, les paragraphes 4 à 6 de l'article 4 de la Directive seront étudiés seulement dans la mesure où ils soulèvent les questions d'une importance éminemment transnationale (voir, par exemple, note 673).

<sup>623</sup> L'objectif de ce paragraphe est de définir, « aux fins du paragraphe 1 », la notion de la marque antérieure.

<sup>624</sup> C'est le cas de l'article L. 711-4 du CPI français.

<sup>625</sup> Dans ce sens, Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 790 et Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 219.

<sup>626</sup> En ce qui concerne, d'une manière plus générale, les adaptations méthodologiques nécessaires à l'étude de l'harmonisation communautaire dans cette matière, voir p. 118-123.

## § 1. Le risque de confusion avec la marque antérieure

164. La fonction fondamentale de la marque, qui consiste à garantir l'origine du produit ou de service, est, *stricto sensu*, liée à l'exigence de son caractère distinctif<sup>627</sup>. Toutefois, une marque peut entièrement répondre aux critères de distinctivité, tels que définis par la législation et la jurisprudence communautaire, sans pour autant être apte à représenter la garantie de son origine, puisqu'elle est identique ou similaire avec une marque antérieure. En d'autres termes, une telle marque est parfaitement distinctive *in abstracto* (elle remplit les exigences imposées par les points b) à e) de l'article 3, paragraphe 1 de la Directive) mais, *in concreto*, elle n'est pas distinctive par rapport à une autre « marque antérieure ». De ce fait, le concept théorique de la disponibilité de la marque perd une bonne partie de son autonomie au profit de la distinctivité : une marque est non-disponible parce qu'elle est non-distinctive au regard d'une autre marque déjà existante et valablement enregistrée. Autrement dit, une marque ne remplit pas la fonction de garantie d'identité d'origine du produit ou du service non seulement si elle est non-distinctive *in abstracto*, mais aussi<sup>628</sup> si elle peut être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle pour un des motifs suivants :

- « a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux

---

<sup>627</sup> « La marque garantit (...) que le produit ou service marqué conserve, au moment où le consommateur l'acquiert, les caractéristiques qu'il comportait au moment où le titulaire l'a mis dans le commerce (...) cette fonction de la marque suffirait à justifier la nécessité du caractère distinctif », Georges BONET, Adrien BOUVEL, op. cit., p. 1.

<sup>628</sup> Dans ce sens, considérant 10 de la Directive : « la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services (...) la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services ».

marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure »<sup>629</sup>.

165. L'analyse textuelle et logique de ces dispositions permet de conclure que, dans les deux cas de figure, le législateur communautaire impose une double et une triple exigence : dans le point a) c'est l'identité de deux marques et l'identité de produits ou services, tandis que, dans le point b), il faut que les trois conditions suivantes soient réunies :

- 1) l'identité ou la similitude entre la marque demandée et la marque enregistrée ;
- 2) l'identité ou la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent et
- 3) l'existence, dans l'esprit du public, d'un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

166. Force est de constater que les exigences du point a) – identité de deux marques et des produits ou services qu'elle désignent – ne peuvent pas soulever de difficultés majeures d'interprétation et d'application qui seraient indépendantes par rapport aux celles du point b). Il en va de même quant à la définition du terme « marques antérieures », vu l'extraordinaire exhaustivité et précision du paragraphe 2 de l'article 4. En revanche, l'interprétation du point b) du premier paragraphe impose, dans un premier temps, l'étude du contexte dans lequel le risque de confusion peut se produire (**sous-section a** – le contexte du problème : l'identité ou la similitude des marques et des produits ou services). Dans un second temps, il convient de proposer une définition de la notion même d'un tel risque (**sous-section b** – le contenu du problème : le risque de confusion).

---

<sup>629</sup> Article 4, paragraphe 1 de la Directive.

## a) le contexte du problème : l'identité ou la similitude des marques et des produits ou services

167. Le principe de spécialité figure parmi les règles fondamentales et depuis longtemps reconnues du droit des marques : le signe constituant la marque est protégé seulement pour les produits et les services indiqués dans la demande d'enregistrement. En d'autres termes, « pour constituer une antériorité de nature à rendre un signe indisponible comme marque, il est nécessaire que cette antériorité existe dans le même secteur commercial que celui où l'on veut déposer la marque »<sup>630</sup>. L'article 4 de la Directive a introduit le principe de spécialité dans le droit communautaire ; une bonne application de ce principe impose aussi la définition harmonisée des notions de l'identité et de la similitude des produits ou services. Dans le même ordre d'idées, la nécessité d'une telle définition s'impose aussi concernant les rapports entre la marque demandée et la marque antérieure<sup>631</sup>. Le travail jurisprudentiel de la Cour de justice représente une base privilégiée pour dégager les critères d'identité<sup>632</sup> ou de similitude. Toutefois, pour délimiter les champs d'application des deux points de l'article 4, paragraphe 1, il est d'abord nécessaire de préciser les conditions de leur application.

168. Pour que la demande d'enregistrement d'une marque puisse être refusée (ou pour qu'une marque déjà enregistrée puisse être annulée) en raison de l'identité ou de la similitude avec la marque antérieure et de l'identité ou de la similitude entre les produits / services que les deux marques désignent, les trois conditions du point b) de l'article 4, paragraphe 1 de la Directive doivent être réunies cumulativement. Cette exigence ressort clairement du libellé de la disposition en question. Cependant, le problème de l'interprétation du rapport entre l'exigence de l'identité ou de la similitude entre les

---

<sup>630</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 794.

<sup>631</sup> Même si la question d'identité ou de similitude entre les deux marques ne relève pas du principe de spécialité, la technique rédactionnelle du législateur communautaire et les considérations méthodologiques imposent une étude commune de l'ensemble des dispositions de l'article 4, paragraphe 1.

<sup>632</sup> « 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 », CJCE, l'arrêt *LTJ Diffusion SA* du 20 mars 2003 (aff. C-291/00), point 50.

marques et celle de l'identité ou de la similitude des produits ou des services ne peut être résolu qu'en s'appuyant sur la lecture combinée des deux points du paragraphe susmentionnée et du considérant 10 de la directive. D'une part, « la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services »<sup>633</sup> ; *a contrario*, cette protection est relative en cas leur similitude<sup>634</sup>. D'autre part, étant donné que le point a) exige une double identité (celle de deux marques et celle de produits ou services), force est de constater que le point b) est applicable dans les trois cas suivants<sup>635</sup> :

- 1) la marque demandée et la marque antérieure sont identiques et les produits / services qu'elles désignent sont similaires ;
- 2) la marque demandée et la marque antérieure sont similaires, tandis que les produits / services qu'elles désignent sont similaires ou
- 3) les deux marques, ainsi que les produits / services qu'elles désignent, sont similaires.

En conséquence, un moindre degré de proximité<sup>636</sup> entre deux marques et/ou les produits ou les services justifie l'exigence du risque de confusion comme condition supplémentaire de l'invalidité de la marque. En d'autres termes, la disposition du point a), applicable seulement en cas de double identité, comporte implicitement une **présomption irréfutable**<sup>637</sup> de risque de confusion, tandis que, dans le cas de figure du

---

<sup>633</sup> Le considérant 10 de la Directive.

<sup>634</sup> Ce qui, d'ailleurs, explique l'existence de la troisième condition de l'application du point b) de l'article 4, paragraphe 1, celle du risque de confusion.

<sup>635</sup> Ce constat peut d'emblée paraître dépourvu de toute conséquence pratique. Toutefois, les développements qui suivent démontreront l'enjeu et l'importance (pour les déposants, mais aussi pour les titulaires des marques pouvant être considérées comme antérieures) de sa bonne interprétation au niveau communautaire.

<sup>636</sup> Par le moindre degré de proximité on comprend ici l'absence de leur identité, traduite au moins par la similitude entre deux marques ou entre les produits / services qu'elles désignent, et pouvant aller jusqu'à la double similitude (le cas sous 3 dans la liste figurant ci-dessus).

<sup>637</sup> Un bon exemple de la même présomption, formulée explicitement, peut être trouvé à l'article 16, paragraphe 2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

point b), l'existence d'un tel risque doit être prouvée. Dès lors, la définition des notions de l'identité et de la similitude des marques et des produits ou services montre toute son importance : au-delà de représenter le moyen de délimiter les champs d'application des points a) et b), elle est aussi préalable à l'analyse de la notion du risque de confusion.

169. En ce qui concerne la question de l'identité<sup>638</sup> entre les deux marques, la Cour de justice considère que « 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 (...) ne saurait être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été prévue »<sup>639</sup> et que, en conséquence, « le critère d'identité du signe et de la marque doit faire l'objet d'une interprétation restrictive »<sup>640</sup>, puisque « la définition même de la notion d'identité implique que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes »<sup>641</sup>. Après avoir ainsi jeté les bases de son raisonnement, la CJCE pose une règle fondamentale pour l'interprétation de la notion de l'identité, affirmant qu'elle existe « entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde »<sup>642</sup>. Pour faciliter l'application de cette règle de caractère général, la Cour précise que « 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 »<sup>643</sup>. Certes, on peut reprocher au juge communautaire d'avoir introduit le critère relativement flou du « consommateur moyen ». Néanmoins, même l'observateur le plus critique admettrait que la totalité de son travail interprétatif concernant la notion d'identité facilite considérablement l'application du droit communautaire par les juridictions nationales.

---

(ADPIC) : « en cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ».

<sup>638</sup> Étant donné qu'elle est très étroitement liée à la notion du risque de confusion *stricto sensu*, la question de la similitude entre les marques sera examinée dans la sous-section b).

<sup>639</sup> CJCE, l'arrêt *LTJ Diffusion SA* précité, point 50.

<sup>640</sup> Ibidem.

<sup>641</sup> Ibid.

<sup>642</sup> CJCE, l'arrêt *LTJ Diffusion SA* précité, point 51.

<sup>643</sup> Ibidem, point 52. Pour apporter plus d'éléments de définition relatifs au concept du « consommateur moyen », la CJCE souligne qu'« à l'égard d'un tel consommateur, le signe produit une impression d'ensemble (...) 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 (...) le niveau d'attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause ».

170. La demande d'enregistrement de la marque comporte la référence<sup>644</sup> à la classification internationale des produits et services adoptée par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957<sup>645</sup>. Néanmoins, même si cette référence peut servir comme l'indicateur d'une possible identité entre les produits ou services désignés par les deux marques, force est de constater que la protection ne s'étend pas « nécessairement à tous les produits d'une classe, mais seulement aux produits identiques et de nature voisine à ceux pour lesquels elle a été déposée »<sup>646</sup>. Il en découle que les informations figurant dans la demande d'enregistrement de la marque, ainsi que, dans une moindre mesure, la référence à la classification internationale, peuvent offrir un nombre suffisant de critères pour constater l'identité entre les produits ou services. En revanche, pour arriver à l'interprétation – dont la portée juridique serait considérable – de la notion de similitude entre les produits / services, il faut se tourner vers l'interprétation jurisprudentielle de la CJCE : « 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 »<sup>647</sup>.

---

<sup>644</sup> « Le déposant a la double obligation d'énumérer les produits ou services auxquels il entend appliquer la marque et d'indiquer la référence à la classification administrative », Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 794.

<sup>645</sup> L'Arrangement de Nice, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, comporte, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2002, 45 classes (dont 34 classes de produits et 11 de services) ; ses principales raisons d'être sont de rendre possible le calcul des taxes d'enregistrement et, dans la mesure du possible, de servir de base pour la recherche des antériorités (dans le même sens, Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., *ibidem*).

<sup>646</sup> Sylviane DURRANDE, *Disponibilité des signes*, édition de Jurisclasseur « Marques – Dessins et modèles », fascicule 7110, décembre 2004, p. 4.

<sup>647</sup> CJCE, l'arrêt *Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* du 29 septembre 1998 (aff. C-39/97), point 23.

## b) le contenu du problème : le risque de confusion

171. La nécessité d'une application harmonisée du point b) de l'article 4, paragraphe 1<sup>648</sup> de la Directive impose son interprétation universellement applicable dans l'espace communautaire<sup>649</sup>. Par conséquent, l'étude du contexte dans lequel l'existence du risque de confusion représente une des conditions *sine qua non* de l'invalidité de la marque (sous-section a) doit être accompagnée par une définition communautaire de cette notion. Étant donné que, d'une part, un tel risque « constitue la condition spécifique de la protection »<sup>650</sup> et que, d'autre part, son appréciation « dépend de nombreux facteurs »<sup>651</sup>, la référence aux critères jurisprudentiels de la Cour de justice s'impose de soi. Néanmoins, le texte de la Directive comporte certains éléments fondamentaux qui servent comme point de départ pour l'interprétation dégagée par la CJCE.

172. En premier lieu, le considérant 10 de la Directive souligne « qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude (entre la marque et le signe et entre les produits ou services) en relation avec le risque de confusion », ce que le point b) de l'article 4, paragraphe 1 transforme en règle exigeant que ce risque comprend aussi « dans l'esprit du public (...) le risque d'association avec la marque antérieure ». Enfin, le considérant susmentionné dresse une liste exemplative des facteurs qui doivent être pris en compte pour constater l'existence du risque de confusion, qui comporte notamment « la connaissance de la marque sur le marché (...) l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré » et le « degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés ». Voici le cadre normatif posé par le législateur

---

<sup>648</sup> Puisque « des termes en substance identiques » sont utilisés à l'article 4, paragraphe 1, point b) et à l'article 5, paragraphe 1, point b) de la Directive, l'interprétation d'une de ces deux dispositions « doit valoir également » pour l'autre, CJCE, l'arrêt *Marca Mode CV c/ Adidas AG et Adidas Benelux BV* du 22 juin 2000 (aff. C-425/98), points 26 et 28.

<sup>649</sup> Le « nombre de questions préjudicielles posées par les juridictions nationales à la Cour de justice » confirme l'importance d'une telle interprétation, Sylviane DURRANDE, op. cit., p. 4.

<sup>650</sup> Considérant 10 de la Directive.

<sup>651</sup> Ibidem.

communautaire. Toutefois, le caractère assez général de ce cadre sollicite un important travail d'interprétation pour sa mise en œuvre.

173. D'une manière générale, la CJCE fonde son raisonnement sur la fonction de la marque : « il y a lieu de constater qu'un risque de confusion existe au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsque le public peut se méprendre quant à l'origine des produits ou des services en cause »<sup>652</sup>. Dans ces circonstances, certaines précisions s'imposent au regard de deux éléments de ce constat. D'une part, la référence au public ne représente qu'une façon d'indiquer l'intégralité des individus répondant au critère du « consommateur moyen », qui est censé être « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »<sup>653</sup>. D'autre part, ce public peut se méprendre lorsqu'il existe un risque qu'il « puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement »<sup>654</sup>. L'appréciation doit toujours être globale, puisqu' « il ne suffit pas, afin d'exclure l'existence dudit risque de confusion, de démontrer simplement l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public quant au lieu de production des produits ou services en cause »<sup>655</sup>. Par conséquent, il convient d'abord d'examiner la portée de la disposition de la Directive sur le risque d'association, afin de pouvoir dégager les principes généraux de l'appréciation globale du risque de confusion. Ensuite, il faut se pencher sur la question de l'appréciation d'un tel risque en cas de similitude entre les marques<sup>656</sup>.

174. Pour qu'une marque puisse être invalidée en raison du conflit avec la marque antérieure, le point b) de l'article 4, paragraphe 1 exige que le risque de confusion « comprend le risque d'association ». Est-ce que cette disposition doit être interprétée comme une double exigence ? En absence du risque d'association, l'existence du risque de confusion reste-t-elle impossible à prouver ?<sup>657</sup> L'analyse purement logique et textuelle du libellé de la Directive pourrait s'inscrire en faveur d'une telle conclusion.

---

<sup>652</sup> CJCE, l'arrêt *Canon Kabushiki Kaisha c/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* précité, point 26.

<sup>653</sup> Voir note 643.

<sup>654</sup> CJCE, l'arrêt *Canon Kabushiki Kaisha c/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* précité, point 29.

<sup>655</sup> Ibidem.

<sup>656</sup> En ce qui concerne la question de la similitude entre les produits ou services, voir note 636 et p. 167-170.

<sup>657</sup> Dans le même sens, Sylviane DURRANDE, op. cit., p. 5.

Néanmoins, l'intervention jurisprudentielle de la Cour de justice a relativisé l'importance du risque d'association, étant donné que cette notion « n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue. Les termes mêmes de cette disposition excluent donc qu'elle puisse être appliquée s'il n'existe pas, dans l'esprit du public, un risque de confusion »<sup>658</sup>. Il en découle que « la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion »<sup>659</sup>.

175. La complexité du contexte<sup>660</sup> dans lequel le risque de confusion peut se produire ne peut rester sans influence sur la méthode de son appréciation. Dès lors, elle doit impliquer « une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés »<sup>661</sup>. Concrètement, cela signifie qu'« un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement »<sup>662</sup>. Ce raisonnement du juge communautaire peut conduire à la conclusion que l'identité ou la similitude entre les marques ou les produits / services ne représente qu'un « facteur » servant à apprécier le risque de confusion<sup>663</sup>. Cependant, dans un autre arrêt, la CJCE n'a pas manqué l'occasion d'affirmer qu'« il s'agit (...) de conditions cumulatives »<sup>664</sup>. En d'autres termes, l'appréciation globale du risque de confusion suppose une approche objective et nécessite la prise en compte de toutes les conditions qui doivent être réunies pour qu'une marque puisse être invalidée en vertu du point b) de l'article 4, paragraphe 1.

---

<sup>658</sup> CJCE, l'arrêt *SABEL BV c/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport* du 11 novembre 1997 (aff. C-251/95), point 18.

<sup>659</sup> Ibidem, point 26.

<sup>660</sup> Voir p. 167-170.

<sup>661</sup> CJCE, l'arrêt *Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* précité, point 17.

<sup>662</sup> Ibidem.

<sup>663</sup> Dans cet ordre d'idées, les trois conditions mentionnées ci-dessus (p. 168) seraient réduites à une seule condition, celle d'existence, dans l'esprit du public, d'un « risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

<sup>664</sup> CJCE, l'arrêt *Vedial SA c/ OHMI* du 12 octobre 2004 (aff. C-106/03 P), point 51.

176. En ce qui concerne la similitude « visuelle, auditive ou conceptuelle »<sup>665</sup> entre les marques, « l'appréciation globale du risque de confusion doit (...) être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants »<sup>666</sup>, étant donné que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails »<sup>667</sup>. Dans le même ordre d'idées, la Cour de justice ajoute que « le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public »<sup>668</sup>. Il convient de souligner la grande importance de la mention des « éléments distinctifs » et du « caractère distinctif » dans le contexte de l'article 4 de la Directive. En allant au-delà<sup>669</sup> du cadre normatif *stricto sensu*, la CJCE impose une lecture systémique des dispositions communautaires et fait preuve d'influence de la doctrine sur son travail jurisprudentiel. Par ailleurs, la thèse sur les liens organiques entre les questions de distinctivité et celles de disponibilité<sup>670</sup> se voit ainsi confirmée.

---

<sup>665</sup> CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *Matratzen Concord GmbH c/ OHMI* du 28 avril 2004 (aff. C-3/03 P), point 29.

<sup>666</sup> Ibidem.

<sup>667</sup> CJCE, l'arrêt *SABEL BV c/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport* précité, point 23.

<sup>668</sup> Ibidem, point 24.

<sup>669</sup> On comprend par cela le fait que le législateur communautaire, ni dans le considérant 10 ni dans l'article 4, ne mentionne pas la distinctivité *expressis verbis*.

<sup>670</sup> Voir p. 164. Dans le même sens, le point 18 de l'arrêt *Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* précité de la CJCE : « il résulte de la jurisprudence de la Cour que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (...) comme la protection d'une marque enregistrée dépend, selon l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, de l'existence d'un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ».

## § 2. La marque jouissant d'une renommée

177. L'harmonisation, telle qu'opérée par l'article 4, paragraphe 1 de la Directive, des conditions d'invalidité de la marque en cas de conflit avec une marque antérieure, représente la pleine consécration du principe de spécialité. Néanmoins, la réputation dont bénéficient certaines marques, en raison, par exemple, d'une présence de longue durée sur le marché ou d'une importante étendue géographique, peut avoir comme effet le rayonnement de ces marques au-delà du secteur commercial dans lequel elles sont protégées. En introduisant le concept de la marque jouissant d'une renommée, le législateur communautaire a assuré, sous certaines conditions, la protection de la marque antérieure pour les produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels elle a été enregistrée. Cette démarche représente une dérogation partielle au principe de spécialité et, en même temps, témoigne de l'influence considérable du droit international<sup>671</sup> et de la doctrine<sup>672</sup> sur le droit communautaire.

178. Parmi les dispositions de la Directive qui sont obligatoires dans tous ses éléments<sup>673</sup>, c'est seulement l'article 4, paragraphe 3 qui concerne la question de la marque jouissant d'une renommée :

« une marque est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une **marque communautaire antérieure** au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire

---

<sup>671</sup> Dans ce sens, Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 221.

<sup>672</sup> Dans le même sens, Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 797.

<sup>673</sup> C'est, par exemple, le cas de l'article 4, paragraphes 1 à 3 et de l'article 5, paragraphe 1. En revanche, les États membres peuvent librement décider d'introduire dans leur ordre juridique national les dispositions de l'article 4, paragraphes 4 à 6 et de l'article 5, paragraphe 2. Même si, pour ce deuxième groupe de dispositions, il ne s'agit pas d'une harmonisation au sens strict de ce terme, les États qui ont transposé les dispositions facultatives contribuent à la convergence des droits nationaux dans l'espace communautaire et « le texte interne doit être appliqué à la lumière de l'interprétation donnée par la Cour de justice », Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 799.

antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice »<sup>674</sup>.

179. En outre, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, point a) de la Directive, les États membres sont libres de prévoir, pour les mêmes raisons, l'invalidité d'une marque en raison de son conflit avec **la marque nationale antérieure** jouissant d'une renommée ; cependant, cette invalidité, à la différence de celle prévue par le paragraphe précédent, peut aussi être partielle<sup>675</sup>. Enfin, une autre disposition facultative de la Directive<sup>676</sup> relative aux droits conférés par la marque, réitère, *mutatis mutandis*, la formulation de l'article 4, paragraphe 3. Toutes ces dispositions comportent deux éléments fondamentaux : d'une part, l'exigence, dépourvue de toute précision complémentaire, que la marque antérieure « jouit d'une renommée » ; d'autre part, la nécessité de démontrer que « l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice ». Étant donné que la condition d'identité ou de similitude entre la marque postérieure et la marque antérieure renommée fait partie de la problématique liée à l'usage abusif<sup>677</sup>, l'étude de l'harmonisation communautaire dans ce domaine exige d'abord d'examiner les critères de la renommée de la marque antérieure (**sous-section a**), avant d'apporter certaines précisions sur le risque d'un usage abusif de la marque postérieure (**sous-section b**).

---

<sup>674</sup> Souligné par U.Ć.

<sup>675</sup> A la différence du paragraphe qui lui précède, le paragraphe 4 dispose qu' « un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou (...) susceptible d'être déclarée nulle lorsque et **dans la mesure où** » elle entre en conflit avec la marque nationale antérieure jouissant d'une renommée, ce qui laisse présager la possibilité d'une invalidité partielle.

<sup>676</sup> Il s'agit de l'article 5, paragraphe 2, dont l'interprétation est « transposable, *mutatis mutandis*, à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive », CJCE, l'arrêt *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA c/ Gofkid Ltd.*, du 9 janvier 2003, (aff. C-292/00), point 17.

<sup>677</sup> La raison en est simple : l'usage abusif de la marque postérieure est inimaginable en absence d'un « degré de similitude entre la marque renommée et le signe » qui aurait « pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque », CJCE, l'arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c/ Fitnessworld Trading Ltd.* du 23 octobre 2003 (aff. C-408/01), point 31. Voir p. 185-188.

## a) les critères de la renommée de la marque antérieure

180. Les conventions internationales dans le domaine du droit des marques et la doctrine ont élaboré de nombreux concepts plus au moins similaires avec celui, introduit par la Directive, de la marque jouissant d'une renommée. L'article 6 *bis* de la Convention de Paris pose les règles autorisant « à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque (...) qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion » d'une marque « **notoirement connue** ». Malgré ses limites<sup>678</sup>, cette disposition était à l'origine d'une autre notion, celle de la marque de **haute renommée**, qui est « voisine de la marque notoire, mais impliquant une réputation encore plus importante et introduisant un degré supplémentaire de connaissance (...) parfois définie comme la marque jouissant d'un pouvoir d'attraction propre »<sup>679</sup>. Enfin, c'est l'ADPIC, dont la conception de la marque notoirement connue repose sur le renvoi à la Convention de Paris, qui s'approche<sup>680</sup>, par son article 16, paragraphe 3, des règles introduites par la Directive. Néanmoins, force est de constater qu'aucun de ses textes n'apporte de précisions quant aux critères<sup>681</sup> de la notoriété ou de la renommée.

---

<sup>678</sup> Il s'agit, entre autres, de la condition du risque de confusion, de l'exigence d'identité ou de similitude des produits et de la limitation aux marques de fabrique ou de commerce. L'article 16, paragraphe 2 de l'ADPIC élargit l'application de l'article 6 *bis* aux services, tandis que le paragraphe 3 prévoit que la même disposition de la Convention de Paris « s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée ».

<sup>679</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 797. En outre, certains auteurs considèrent que la marque de haute renommée est « connue (...) sur le plan international par une très large partie du grand public », tandis que la marque notoire est « connue sur le plan national d'une très large partie du public ou d'une très large partie du public concerné », André BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Cedat, Paris, 2002, p. 164.

<sup>680</sup> La première condition imposée par la disposition de l'article 16, paragraphe 3 de l'ADPIC, qui exige que « l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée » est relativement proche à celle de la Directive qui insiste sur l'identité ou la similitude avec la marque antérieure. En revanche, la deuxième condition présente dans la même disposition de l'ADPIC, imposant que l'usage de la marque postérieure « risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée » ne représente qu'une variation, voire simplification, de la disposition communautaire exigeant que « l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice ».

<sup>681</sup> La doctrine tend à distinguer les critères objectifs et subjectifs de la notoriété, considérant que les premiers sont « l'ancienneté de l'éventuel dépôt, la part de marché, l'intensité et l'étendue géographique de l'exploitation des produits ou services marqués ou l'importance des investissements commerciaux et publicitaires », tandis que le seul critère subjectif serait lié « au public indispensable (...) à la notoriété ».

181. A titre liminaire, il a y lieu de constater que l'harmonisation communautaire des règles relatives à la protection des marques jouissant d'une renommée ne repose pas sur l'exigence du risque de confusion. Même si ce constat peut paraître comme la conséquence logique du principe qu'une telle marque est aussi protégée pour les produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels elle a été enregistrée, la CJCE ne manque pas de le souligner<sup>682</sup>. En outre, la *differentia specifica* par rapport au statut dont bénéficient les autres marques antérieures est justifiée par la volonté du législateur communautaire « d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée »<sup>683</sup>. Ce statut particulier ne peut qu'exacerber la nécessité de l'interprétation jurisprudentielle des critères permettant de bénéficier d'une telle protection élargie. En d'autres termes, la notion de la marque jouissant d'une renommée « implique un certain degré de (sa) connaissance (...) parmi le public »<sup>684</sup>. Définir, d'une part, l'étendue de cette connaissance et, d'autre part, le caractère du public parmi lequel elle est présente, reste l'enjeu fondamental de la bonne application du droit communautaire.

182. A propos de la première interrogation, La Cour de justice a estimé que « le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque »<sup>685</sup>. En conséquence, le degré de connaissance de la marque potentiellement renommée est, selon la CJCE, la fonction de la partie du public, qui doit être **significative**, tandis que le public lui-même doit être **concerné** par les produits ou services. Toutefois, il convient d'abord d'examiner la seconde condition, puisque, en

---

d'une marque », Véronique THARREAU, *Le Grand Public et les marques de Luxe - une relation singulière*, Avocats-Publishing, octobre 2002, dossier réalisé pour le Cabinet ANNE PIGEON-BORMANS. Cependant, cette distinction reste sans intérêt particulier pour l'étude de l'harmonisation communautaire dans ce domaine, étant donné que les critères dégagés par la Cour de justice ne suivent pas les catégorisations doctrinales, mais tendent plutôt à définir les caractéristiques du public concerné.

<sup>682</sup> « Contrairement à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, qui n'a vocation à s'appliquer que s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion, l'article 5, paragraphe 2, de la directive instaure, en faveur des marques renommées, une protection dont la mise en œuvre n'exige pas l'existence d'un tel risque », CJCE, l'arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c/ Fitnessworld Trading Ltd.* précité, point 27.

<sup>683</sup> Considérant 9 de la Directive.

<sup>684</sup> CJCE, l'arrêt *General Motors Corporation c/ Yplon SA* du 14 septembre 1999 (aff. C-375/97), point 23.

<sup>685</sup> Ibidem, point 26.

toute logique, la taille du public non-concerné ne représente aucun intérêt pour estimer le degré de connaissance de la marque.

183. Le public concerné, selon le juge communautaire, peut être « soit le grand public, soit un public plus spécialisé »<sup>686</sup> ; pour définir cette notion, il faut se référer aux caractéristiques du produit ou du service commercialisé. Force est alors de constater que cette interprétation laisse une large marge de manœuvre aux juridictions nationales. Une partie de la doctrine, en s'appuyant sur la jurisprudence nationale, étend cette marge de manœuvre jusqu'au point de constater que « le public à prendre en considération n'est pas le grand public »<sup>687</sup>. En tout état de cause, quand il s'agit d'une marque communautaire, il en va de soi que la renommée de la marque doit être estimée en se référant à la Communauté prise dans sa totalité.

184. Afin de donner aux juridictions nationales plus de moyens pour interpréter le critère de « partie significative du public », la CJCE a précisé qu'il faut « prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir »<sup>688</sup>. En revanche, cette liste non-exhaustive des éléments pertinents ne comprend pas l'expression numérique de la taille du public<sup>689</sup>, étant donné que « ni la lettre ni l'esprit (...) de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public »<sup>690</sup>. Enfin, en ce qui concerne l'étendue géographique de la marque, ce sont les dispositions de la Directive qui précisent s'il faut prendre en

---

<sup>686</sup> Ibid., point 24.

<sup>687</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 797. En revanche, certains auteurs estiment que « le grand public se révèle parfois en droit indispensable à la renommée des marques de luxe. Celles-ci l'ont d'ailleurs rapidement compris par l'usage, habile et intense, de tous les supports de communication possibles, et désormais de l'internet », Véronique THARREAU, op. cit. On considère qu'il serait plus conforme à l'interprétation dégagée par la CJCE de conclure que le public à prendre en considération n'est pas **toujours** le grand public.

<sup>688</sup> Ibid., point 27.

<sup>689</sup> Contrairement à la solution connue en droit allemand, Jochen PAGENBERG, *La Détermination de la 'renommée' des marques devant les instances nationales et européennes*, Mélanges offerts à J.-J. BURST, Litec, 1997, Paris, p. 409 et s.

<sup>690</sup> CJCE, l'arrêt *General Motors Corporation c/ Yplon SA* précité, point 25.

compte le cadre communautaire ou national<sup>691</sup>. Toutefois, au sujet du cadre national, la CJCE a estimé qu' « en l'absence de précision en ce sens de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans 'tout' le territoire de l'État membre »<sup>692</sup> et que, par conséquent, « il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci »<sup>693</sup>.

---

<sup>691</sup> Certes, l'article 4, paragraphe 3 précise qu'en ce qui concerne la marque communautaire, elle doit jouir d'une renommée « dans la Communauté », tandis que l'article 4, paragraphe 4 exige qu'une marque nationale « jouit d'une renommée dans l'État membre concerné ».

<sup>692</sup> CJCE, l'arrêt *General Motors Corporation c/ Yplon SA* précité, point 28.

<sup>693</sup> *Ibidem*.

## b) le risque d'un usage abusif de la marque postérieure

185. Même si les critères de la renommée, tels qu'introduits par la Directive et interprétés par la Cour de justice, sont remplis, la protection plus large accordée aux marques jouissant d'un tel statut reste subordonnée à la deuxième condition – celle définie par la CJCE comme « l'existence d'une atteinte sans juste motif à la marque antérieure »<sup>694</sup>. Néanmoins, il ressort clairement du libellé et de la finalité de la Directive que le seul **risque de l'atteinte** est suffisant pour que cette condition soit remplie<sup>695</sup>. Deux éléments viennent à l'appui de cette conclusion : d'une part, l'interprétation textuelle de la disposition exigeant « que l'usage de la marque postérieure sans juste motif **tirerait** indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (...) antérieure ou qu'elle leur **porterait** préjudice ». L'utilisation du conditionnel indique clairement la **possibilité** de l'usage abusif et, par conséquent, n'impose pas la preuve qu'un tel usage a effectivement eu lieu<sup>696</sup>. D'autre part, l'interprétation logique de la disposition prévoyant que la marque postérieure peut être refusé à l'**enregistrement** même, permet de conclure que, en principe, cette marque n'a pas encore été utilisée. Dès lors, le constat que le risque de l'atteinte à la marque antérieure renommée est suffisant pour assurer la spécificité de son statut juridique, doit être suivi par la définition d'une telle atteinte.

186. Le législateur communautaire pose deux conditions alternatives<sup>697</sup> : « l'usage de la marque postérieure sans juste motif » peut, d'un côté, être de nature à **tirer « indûment profit** du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure » ; d'un autre côté, cet usage peut **porter préjudice** au caractère distinctif ou à la renommée susmentionnés. Dans le même ordre d'idées, la CJCE souligne qu'il s'agit ici de « la

---

<sup>694</sup> CJCE, l'arrêt *General Motors Corporation c/ Yplon SA* précité, point 30.

<sup>695</sup> Dans le même sens, l'arrêt *General Motors Corporation c/ Yplon SA* précité, point 23 *in fine*.

<sup>696</sup> En dépit de certaines spécificités rédactionnelles, la disposition de l'article L. 713-5, alinéa 1 du CPI français confirme cette conclusion, étant donné que « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée (...) engage la responsabilité de son auteur s'il est **de nature** à porter préjudice au propriétaire de la marque », souligné par U.C.

<sup>697</sup> Sur le caractère alternatif de la même disposition du Règlement sur la marque communautaire, Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 799.

condition spécifique de la protection »<sup>698</sup> dont l'élément fondamental est le caractère abusif (« sans juste motif ») de l'usage de la marque postérieure<sup>699</sup>. En d'autres termes, l'atteinte à la marque antérieure renommée est **constituée par** cet usage, d'où la nécessité d'éclaircir deux points : *primo*, la question d'identité ou de similitude entre deux marques<sup>700 701</sup> ; *secundo*, la question des produits ou services pour lesquels elles peuvent être utilisées.

187. Les dispositions de la Directive n'imposent que l'exigence que la marque postérieure soit « identique ou similaire à une marque antérieure » renommée. La CJCE en a, de son côté, apporté la précieuse interprétation : les atteintes à la marque renommée « lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c'est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu'il ne les confond pas »<sup>702</sup>. Même si le lien susmentionné, comme on a déjà<sup>703</sup> constaté, n'exige pas l'existence du risque de confusion, il peut être prouvé par les mêmes moyens et doit être apprécié « globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce »<sup>704</sup>.

188. En ce qui concerne la question relative aux produits ou services, la *differentia specifica* du statut juridique de la marque renommée réside dans le fait qu'une telle marque est aussi protégée pour les produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels elle a été initialement enregistrée. Néanmoins, le risque des divergences dans l'application du droit communautaire et les doutes soulevés par les juridictions nationales ont poussé la Cour de justice à apporter certaines précisions à ce sujet. Dès

---

<sup>698</sup> CJCE, l'arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c/ Fitnessworld Trading Ltd.* précité, point 27.

<sup>699</sup> Il convient de souligner que les formulations « tirer indûment profit » et « porter préjudice » sont, d'une certaine façon, englobées par la formulation plus générale de « l'usage sans juste motif », qui reste au centre de gravité de la disposition en question.

<sup>700</sup> Certes, il s'agit ici, *stricto sensu*, d'identité ou de similitude entre **le signe** postérieur et **la marque antérieure renommée**. Cependant, les considérations de style et le souci d'une meilleure lisibilité imposent la simplification terminologique (voir aussi les notes 385 et 566).

<sup>701</sup> Voir note 675.

<sup>702</sup> CJCE, l'arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c/ Fitnessworld Trading Ltd.* précité, point 29.

<sup>703</sup> Voir p. 181.

<sup>704</sup> CJCE, l'arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c/ Fitnessworld Trading Ltd.* précité, point 30.

lors, la protection des marques renommées ne peut pas être « moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires »<sup>705</sup>. *A contrario*, la protection peut être supérieure « lorsque la marque ou le signe postérieur, identique ou similaire à cette marque enregistrée, est destiné à être utilisé ou est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci »<sup>706</sup>. Par conséquent, si un État membre a transposé les dispositions facultatives de la Directive qui concernent la marque renommée, il est libre de prévoir la protection spécifique en cas d'une telle identité ou similitude.

---

<sup>705</sup> CJCE, l'arrêt *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA c/ Gofkid Ltd.*, précité, point 25.

<sup>706</sup> *Ibidem*, point 30.

## 2. Les effets du droit de marque

189. Les caractéristiques de l'harmonisation communautaire dans le domaine du droit des marques sont définies par de nombreux facteurs. Ce sont, entre autres, la nature juridique de la directive, la base juridique sur laquelle elle a été adoptée, ainsi que les spécificités de sa mise en œuvre. Par conséquent, la portée et le contenu de l'harmonisation se trouvent ainsi d'emblée limités. Or, au-delà de ces limitations de caractère général, c'est aussi le législateur communautaire qui a su définir les bornes de son intervention, en affirmant que, « actuellement »<sup>707</sup>, il n'apparaît pas nécessaire « de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques »<sup>708</sup>. Cependant, c'est la jurisprudence de la Cour de justice qui, en interprétant la Directive du 21 décembre 1988, « modèlent progressivement les droits nationaux »<sup>709</sup>. Force est alors de constater, que l'harmonisation<sup>710</sup> communautaire des droits des marques des États membres est, certes, partielle, mais aussi progressive.

190. En ce qui concerne les effets du droit de marque, malgré le constat susmentionné relatif au caractère partiel et progressif de l'harmonisation, le législateur communautaire affirme qu'il est « fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection dans la législation de tous les États membres »<sup>711</sup>. Il ne faut pas en déduire pour autant que l'harmonisation des règles relatives aux effets du droit de marque

---

<sup>707</sup> Considérant 3 de la Directive.

<sup>708</sup> Ibidem.

<sup>709</sup> Georges BONET, *Droit national de marque et application du Traité de Rome*, édition de Jurisclasseur « Marques – Dessins et modèles », mars 2005, fascicule 7600, p. 4. Sur l'influence harmonisatrice de l'interprétation jurisprudentielle de la CJCE sur les ordres juridiques nationaux, voir aussi p 90-98 et 118-119.

<sup>710</sup> Pour la distinction qu'on fait entre les notions de l'harmonisation et du rapprochement, voir p. 73.

<sup>711</sup> Considérant 9 de la Directive.

présente d'importantes spécificités par rapport à celle opérée dans le domaine d'acquisition et de conservation du même droit. Néanmoins, les solutions législatives nationales et la doctrine<sup>712</sup>, qui accordent unanimement le caractère exclusif (voire absolu) au droit conféré par l'enregistrement de la marque, ont exercé une importante influence sur le droit communautaire. Aussi exclusif soit-il, ce droit « se trouve limité par diverses règles »<sup>713</sup> dont l'harmonisation s'impose comme objectif. En conséquence, il convient d'examiner d'abord le contenu du droit conféré par la marque (**Chapitre I**), avant d'analyser ses limites (**Chapitre II**).

---

<sup>712</sup> Voir, dans ce sens, Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 233.

<sup>713</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., ibidem.

# Chapitre I

## Le contenu du droit conféré par la marque

191. Pour abolir les disparités entre les législations nationales qui peuvent « entraver la libre circulation des produits (...) la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun »<sup>714</sup>, l'intervention communautaire dans le domaine du droit des marques s'efforce aussi d'harmoniser les droits qui découlent de l'enregistrement<sup>715</sup>. Ainsi, l'article 5, paragraphe 1 de la Directive dispose-t-il que « la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif ». Néanmoins, au-delà de l'affirmation, plutôt déclaratoire, de son caractère exclusif, le contenu du droit conféré par la marque dépend réellement de la clarté et de la précision de la définition des prérogatives du titulaire. Or, les bases de cette définition sont jetées par le législateur communautaire, habilitant le titulaire « à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires » de signes dont l'identité ou la similitude à la marque enregistrée nuit à sa fonction essentielle<sup>716</sup>. Ensuite, c'est le juge communautaire qui, « afin d'éviter que la protection accordée au titulaire de la marque varie d'un État à l'autre »<sup>717</sup>, doit « donner une interprétation uniforme de l'article 5, paragraphe 1, de la directive et en particulier de la notion d'usage' y figurant »<sup>718</sup>.

---

<sup>714</sup> Le premier considérant de la Directive.

<sup>715</sup> Les règles procédurales relatives à l'enregistrement des marques, ainsi que la déchéance et la nullité des marques acquises par enregistrement, restent hors de portée de l'harmonisation communautaire.

<sup>716</sup> Dans ce sens, le point 51 de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Arsenal Football Club plc c/ Matthew Reed* du 12 novembre 2002 (aff. C-206/01) : « le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ».

<sup>717</sup> CJCE, l'arrêt *Arsenal Football Club plc c/ Matthew Reed* précité, point 45.

<sup>718</sup> Ibidem.

192. Toutefois, le « monopole d'exploitation du signe »<sup>719</sup> qui consiste à interdire son usage aux tiers, connaît certaines limitations<sup>720</sup> énumérées d'une façon exhaustive par l'article 6 de la Directive. Par ailleurs, ces limitations ne sont applicables que si le tiers a fait l'usage du signe identique ou similaire « dans la vie des affaires »<sup>721</sup> et « pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale »<sup>722</sup> ou s'il s'agit « d'un droit antérieur de portée locale (...) reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu »<sup>723</sup>. En tout état de cause, l'exhaustivité de l'énumération et la précision des exigences qui comportent ces dispositions confèrent à l'article 6 le statut d'exception par rapport à la règle générale de l'article 5<sup>724</sup>. Dès lors, la définition des prérogatives du titulaire du droit de marque doit comporter, d'une part, l'analyse du **droit d'interdire l'usage de la marque aux tiers (section 1.)** et, d'autre part, l'étude des **exceptions à ce droit (section 2.)**.

---

<sup>719</sup> Georges BONET, *Droit national de marque et application du Traité de Rome*, ibidem, p. 2.

<sup>720</sup> Il convient de souligner que les limites du droit conféré par la marque qui sont la conséquence de l'épuisement du droit (article 7 de la Directive) ou de l'absence d'usage sérieux (article 10 de la Directive), examinées dans le Chapitre II de ce sous-titre, ne représentent pas des exceptions (article 6) au droit exclusif, tel que défini par l'article 5 ; voir aussi p. 221.

<sup>721</sup> Article 6, paragraphe 1 de la Directive.

<sup>722</sup> Ibidem.

<sup>723</sup> Article 6, paragraphe 2 de la Directive.

<sup>724</sup> C'est aussi le juge communautaire qui a fait une telle juxtaposition des articles 5 et 6 de la Directive, voir l'arrêt *Arsenal Football Club plc c/ Matthew Reed* précité, point 37.

## § 1. Le droit d'interdire l'usage de la marque<sup>725</sup> aux tiers

193. Pour garantir, à l'échelle communautaire, aux titulaires des droits de marque les prérogatives indispensables à son exploitation effective, l'article 5 de la Directive opère l'harmonisation des conditions de l'exercice de ce droit exclusif. Étant donné qu'exploiter la marque signifie « l'utiliser dans sa fonction de marque sous tous ses aspects pour désigner les produits ou les services qu'elle couvre »<sup>726</sup>, le titulaire doit être en mesure d'interdire, sous certaines conditions, l'usage des signes susceptibles de nuire à l'exploitation de la marque. Or, pour définir les caractéristiques des signes susmentionnés, le législateur communautaire utilise les formulations en substance identiques à celles de l'article 4. Ainsi, l'article 5, paragraphe 1 dispose-t-il que :

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

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».

194. En conséquence, tous les développements, figurant dans les chapitres précédents, relatifs, d'une part, à la définition de l'identité ou de la similitude des marques et des

---

<sup>725</sup> Certes, il s'agit du droit d'interdire, sous certaines conditions, l'usage des **signes** identiques ou similaires avec la marque. Pour des raisons déjà invoquées dans les notes 350, 534 et 571, on a opté pour l'utilisation du terme « marque ».

<sup>726</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 816.

produits ou services<sup>727</sup> et, d'autre part, à la notion du risque de confusion<sup>728</sup>, restent applicables pour l'analyse des dispositions de l'article 5<sup>729</sup>. En revanche, l'étude du contenu du droit conféré par la marque exige, dans un premier temps, l'interprétation des conditions de son exercice, telles que définies par les dispositions de la Directive (**sous-section a** - les conditions générales de l'exercice du droit). Par ailleurs, selon la Cour de justice, l'exercice du droit d'interdire l'usage de la marque « doit (...) être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle »<sup>730 731</sup>. Dès lors, dans un second temps, il convient d'étudier la condition jurisprudentielle relative à l'atteinte aux fonctions de la marque (**sous-section b**).

---

<sup>727</sup> Voir p. 167-170.

<sup>728</sup> Voir p. 171-176.

<sup>729</sup> En outre, l'interprétation de l'article 4, paragraphe 4, point a), de la Directive est transposable, *mutatis mutandis*, à l'article 5, paragraphe 2, dont l'objectif est d'offrir aux États membres la possibilité de « prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tous tiers », sous certaines conditions, de faire usage d'un signe identique ou similaire à une marque jouissant d'une renommée ; voir note 676.

<sup>730</sup> CJCE, l'arrêt *Arsenal Football Club plc c/ Matthew Reed* précité, point 51.

<sup>731</sup> Dans le même sens, Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 241 : « La Cour de justice des Communautés européennes (...) accorde une place importante à la fonction essentielle de la marque. Quel que soit le contenu du droit tel que défini par la loi nationale, le titulaire de la marque ne peut se prévaloir des prérogatives qui lui sont attachées que dans les limites de la fonction essentielle de la marque ».

## a) les conditions générales de l'exercice du droit

195. L'article 5, paragraphe 1 pose deux catégories de conditions pour l'exercice du droit exclusif à la marque. Il s'agit, d'une part, des conditions générales pour que le titulaire soit habilité d'interdire aux tiers l'usage de certains signes : **absence de son consentement** préalable et l'exigence que l'interdiction ne peut concerner que l'usage du signe **dans la vie des affaires**. De surcroît, les points a) et b) du même paragraphe<sup>732</sup> posent les conditions supplémentaires, dont l'objectif est de définir les caractéristiques des signes et de leurs rapports avec la marque enregistrée, ainsi que les rapports entre les produits ou les services couverts par la marque et le signe. Néanmoins, les droits conférés par la marque et les conditions de leur exercice sont prédéterminés par les limitations intrinsèques de l'harmonisation communautaire. Quand bien même il est indéniable qu'il « ressort des termes de l'article 5 de la directive que cette disposition a pour objet d'harmoniser l'étendue de la protection à accorder aux marques à l'intérieur de la Communauté »<sup>733</sup>, force est aussi de constater que la protection « d'une marque contre certains usages d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation communautaire »<sup>734</sup>. Dès lors, pour mener à bien l'étude des conditions générales de l'exercice du droit au niveau communautaire, il faut d'abord préciser la portée de l'harmonisation. En d'autres termes, ces conditions peuvent être explicitement formulées (comme c'est le cas de l'absence de consentement du titulaire et de l'usage du signe dans la vie des affaires) ou ressortir implicitement de l'interprétation systématique des dispositions de l'article 5.

L'article 5, paragraphe 5 dispose :

« Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des

---

<sup>732</sup> Au-delà d'être **spécifiques** par rapport aux conditions générales invoquées ci-dessus, les conditions imposées par les points a) et b) sont en substance identiques à celles, déjà étudiées, relatives aux motifs supplémentaires de refus ou de nullité. Par conséquent, les développements figurant dans le chapitre II du sous-titre précédent sont aussi applicables pour l'étude des effets du droit de marque.

<sup>733</sup> CJCE, l'arrêt *Robelco NV c/ Robeco Groep NV* du 21 novembre 2002 (aff. C-23/01), point 27.

<sup>734</sup> CJCE, l'arrêt *Robelco NV c/ Robeco Groep* précité, point 31.

fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

196. En interprétant cette disposition, la Cour de justice a apporté d'importantes précisions relatives aux conditions de son application et, en conséquence, aux limites de l'harmonisation opérée par l'article 5 de la Directive. Ainsi, l'usage d'un signe « à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services » implique-t-il son utilisation « notamment en tant que nom commercial ou dénomination sociale »<sup>735</sup>. Dès lors, la condition de l'article 5, paragraphe 1 relative à l'usage du signe dans la vie des affaires est indirectement devenue plus restrictive, étant donné que l'exploitation du signe comme nom commercial ou dénomination sociale relève incontestablement d'une activité commerciale. En outre, la CJCE a apporté une autre confirmation implicite de ce raisonnement en affirmant qu'il « appartient également à la juridiction de renvoi de confirmer s'il s'agit en l'espèce d'un usage qui a lieu 'dans la vie des affaires' et qui est fait 'pour des produits' au sens de l'article 5, paragraphe 1 »<sup>736</sup>. Par conséquent, l'utilisation de la marque aux fins de distinguer les produits et les services<sup>737</sup> est la condition préalable pour que les règles du droit communautaire harmonisé puissent être appliquées en la matière.

197. L'absence de son consentement est la première condition explicitement imposée par l'article 5, paragraphe 1 pour que le titulaire soit habilité d'interdire aux tiers l'usage<sup>738</sup> des signes susceptibles de porter atteinte à sa marque enregistrée. Puisque il s'agit d'une question de fait, l'application de cette condition, en l'état actuel du droit communautaire, reste entièrement régie par les législations et les juridictions nationales. La Directive n'a pu aller plus loin que d'introduire une harmonisation facultative est partielle des règles

---

<sup>735</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* du 16 novembre 2004 (aff. C-245/02), point 64.

<sup>736</sup> Ibidem, point 62.

<sup>737</sup> Si ce n'est pas le cas, la Cour affirme qu'il « convient de se référer aux ordres juridiques des États membres pour déterminer l'étendue et, le cas échéant, le contenu de la protection accordée aux titulaires de marques qui prétendent subir un préjudice résultant de l'utilisation de (...) signe en tant que nom commercial ou dénomination sociale », CJCE, l'arrêt *Robelco NV c/ Robeco Groep* précité, point 34.

<sup>738</sup> Voir p. 193.

relatives à la licence (article 8), dont l'existence représente la preuve du consentement du titulaire pour l'usage de sa marque par un tiers.

198. En revanche, la deuxième condition générale de l'exercice du droit, qui ne permet au titulaire d'interdire que l'usage du signe qui a eu lieu dans la vie des affaires, pose d'importants problèmes d'interprétation et d'application. C'est d'abord la Cour de justice qui a interprété la notion d'usage dans « la vie des affaires » ; ensuite, c'est le législateur communautaire qui a, indirectement, introduit certains éléments de précision.

199. La CJCE estime que « l'usage du signe identique à la marque a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé »<sup>739</sup>. En outre, l'article 5, paragraphe 3 de la Directive dresse une liste dont la fonction est d'énumérer, *exempli causa*, les actions pouvant être interdites<sup>740</sup> : les points a) à d) de ce paragraphe inventorient diverses activités commerciales lucratives et peuvent, selon le juge communautaire, servir comme un des outils d'interprétation de la condition générale du premier paragraphe<sup>741</sup>.

200. Pour interpréter les dispositions de la Directive, il faut aussi prendre en considération les normes communautaires opérant le rapprochement indirect<sup>742</sup> des droits nationaux des marques. La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle<sup>743</sup> a pour objectif d'harmoniser les « mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative »<sup>744</sup> prévues par les législations des États membres pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle au niveau national et communautaire, tels que prévus

---

<sup>739</sup> CJCE, l'arrêt *Arsenal Football Club plc c/ Matthew Reed* précité, point 40.

<sup>740</sup> Ainsi, « il peut notamment être interdit : a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe; d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ».

<sup>741</sup> « En tant qu'exemple des usages de marques qui peuvent être interdits en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, le paragraphe 3 de cette disposition mentionne expressément l'utilisation de la marque dans la publicité », CJCE, l'arrêt *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c/ Ronald Karel Deenik* du 23 février 1999 (aff. C-63/97), point 41.

<sup>742</sup> Voir p. 110-117.

<sup>743</sup> Voir p. 112-114.

<sup>744</sup> L'article 16 de la directive du 29 avril 2004.

par « la législation communautaire et/ou la législation nationale »<sup>745</sup>. Son considérant 14 dispose : « les actes perpétrés à l'échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi ». En conséquence, le législateur communautaire s'aligne à l'interprétation jurisprudentielle, selon laquelle la finalité lucrative représente l'élément principal de l'usage dans la vie des affaires. Néanmoins, cette condition générale de l'exercice du droit d'interdire l'usage du signe doit être interprétée en liaison avec une autre condition - celle de l'atteinte aux fonctions de la marque<sup>746</sup>.

---

<sup>745</sup> Article 2 de la directive du 29 avril 2004. Par conséquent, la directive est aussi applicable en cas d'atteinte aux droits découlant des titres communautaires unitaires de la propriété industrielle.

<sup>746</sup> Étant donné qu'un « signe qui n'est pas utilisé dans la vie des affaires (...) se trouve comme tel inapte à compromettre les fonctions de la marque », Jérôme PASSA, op. cit., p. 221. Néanmoins, la condition relative à l'usage du signe dans la vie des affaires ne rend pas superflue la condition jurisprudentielle de l'usage portant atteinte aux fonctions de la marque.

## b) la condition jurisprudentielle relative à l'atteinte aux fonctions de la marque

201. Une autre condition, d'origine exclusivement jurisprudentielle, s'ajoute aux conditions générales de l'exercice du droit définies par l'article 5, paragraphe 1. Dans une affaire récente<sup>747</sup>, la Cour de justice vient de réitérer les quatre conditions « pour que le titulaire d'une marque puisse invoquer son droit exclusif »<sup>748</sup>. Les trois premières conditions ressortent clairement du libellé du paragraphe susmentionné de la Directive<sup>749</sup>, tandis que la quatrième est que « le tiers utilise ce signe en tant que marque, c'est-à-dire que l'usage dudit signe par le tiers doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service »<sup>750</sup>. Force est alors de constater qu'il découle de cette formulation que l'atteinte à l'une quelconque des fonctions de la marque est suffisante, mais que l'usage du signe préjudiciable à la fonction essentielle de la marque, celle de garantie d'identité d'origine, est spécialement constitutif de l'atteinte. Par conséquent, pour interpréter les notions de la « fonction » et de la « fonction essentielle »<sup>751</sup> de la marque, il convient aussi de se tourner vers la jurisprudence de la CJCE.

202. Au niveau communautaire, la fonction traditionnelle<sup>752</sup> de la marque a été, pour la première fois, définie d'une manière indirecte par l'arrêt *Hag I*<sup>753</sup>. En affirmant que « l'application de la législation relative à la protection des marques protège le détenteur

---

<sup>747</sup> CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *UDV North America Inc. c/ Brandtraders NV*, du 19 février 2009 (aff. C-62/08).

<sup>748</sup> Ibidem, point 42.

<sup>749</sup> En outre, la CJCE souligne que la disposition de la Directive est « identique à celle de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 », et, par conséquent, doit « être interprétée de la même manière », *ibid.*

<sup>750</sup> CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *UDV North America Inc. c/ Brandtraders NV* susmentionné, point 42.

<sup>751</sup> Par ailleurs, le lien organique d'interdépendance (voir p. 195-200 et note 746) qui existe entre l'exigence de l'usage du signe dans la vie des affaires et la condition relative à l'atteinte aux fonctions de la marque impose aussi l'étude de la fonction de la marque autre que celle de garantie d'identité d'origine.

<sup>752</sup> Dans le même sens, Georges BONET, Adrien BOUVEL, *op. cit.*, p. 2.

<sup>753</sup> CJCE, l'arrêt *Van Zuylen frères c/ Hag AG* du 3 juillet 1974 (aff. 192/73), Rec. p. 1208.

légitime d'une marque contre la contrefaçon de la part de personnes dépourvues de tout titre juridique »<sup>754</sup>, la Cour a jeté les fondements de la fonction de la marque que la doctrine a nommée « **d'exclusivité ou de réservation de l'usage** »<sup>755</sup>. Peu de temps après, la décision de la même juridiction dans l'affaire *Hoffmann-La Roche*<sup>756</sup> introduit, par une formulation novatrice, la juxtaposition de cette fonction « classique » avec une seconde fonction, considérée comme « essentielle ». Dans un point exposant les motifs de l'arrêt, la CJCE estime d'abord que l'objet spécifique<sup>757</sup> du droit de marque est « notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le 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 »<sup>758</sup>. Ensuite, le raisonnement continue par l'affirmation que la fonction essentielle de la marque est de « garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance »<sup>759</sup>. Cette seconde fonction de la marque est connue comme celle **de garantie d'identité d'origine**.

---

<sup>754</sup> Ibidem, point 10.

<sup>755</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 218, souligné par U.Ć.

<sup>756</sup> CJCE, l'arrêt *Hoffmann-La Roche & Co. AG c/ Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* du 23 mai 1978 (aff. 102/77), Rec. p. 1178.

<sup>757</sup> La notion de l'objet spécifique des droits de propriété intellectuelle a été initialement introduite afin de résoudre, pour les besoins d'application de l'article 30 du TCE, le conflit entre les dispositions nationales et communautaires. En conséquence, les règles communautaires relatives à la libre circulation des marchandises ne font pas obstacle aux « interdictions ou restrictions (nationales) d'importation, d'exportation ou de transit » justifiées par la protection de la propriété intellectuelle et commerciale, mais seulement si ces dérogations à la libre circulation des marchandises sont « justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété » (CJCE, l'arrêt *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Winthrop BV* du 31 octobre 1974 (aff. 16-74), point 7. En tout état de cause, les notions de l'objet spécifique et de la fonction essentielle de la marque ne sont pas synonymes, mais restent très proches. Le professeur Passa considère que « ne sont comprises dans l'objet spécifique que les prérogatives qui tendent à la réalisation de la fonction essentielle du droit en cause », Jérôme PASSA, op. cit., p. 337. Dans le même ordre d'idées, M. Lachacinski estime que « toutes deux (fonctions de la marque) sont toutefois intimement liées à la raison même de la marque, qui est de distinguer les produits ou services (...) elles s'intègrent à ce titre à la notion plus large d'objet spécifique de la marque, dont elles permettent de préciser l'étendue », Thibault LACHACINSKI, *La fonction de la marque*, Université Robert Schuman – CEIPI, mémoire de master du droit de la propriété intellectuelle, Strasbourg, 2006, p. 12. Voir aussi p. 53 et la section du chapitre suivant consacrée à l'épuisement du droit.

<sup>758</sup> CJCE, l'arrêt *Hoffmann-La Roche & Co. AG c/ Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* précité, point 7.

<sup>759</sup> Ibidem.

203. Les développements récents de la jurisprudence communautaire permettent la conclusion que la seconde fonction de la marque, systématiquement dénommée « essentielle », a « fortement tendance à absorber »<sup>760</sup> la première. Néanmoins, deux raisons jouent en faveur de la sauvegarde d'une conception dualiste. D'une part, la CJCE continue d'utiliser la formule « atteinte **aux fonctions** de la marque », renforçant ce pluriel par précision qu'il s'agit « notamment » (*ipso facto* – pas uniquement) de la fonction essentielle de la marque<sup>761</sup>. D'autre part, l'atteinte aux fonctions de la marque est seulement une des quatre conditions de l'exercice du droit conféré par l'enregistrement. Les fonctions de la marque doivent recevoir une interprétation large, tenant compte de « l'importance du rôle de la marque pour la bonne marche de la libre concurrence »<sup>762</sup>, mais aussi des liens d'interdépendance<sup>763</sup> avec les autres conditions de l'exercice du droit. En tout état de cause, c'est toujours à la juridiction nationale de déterminer si l'usage du signe par un tiers est susceptible ou non de porter atteinte aux fonctions de la marque<sup>764</sup> ; certes, les juges nationaux sont liés par l'interprétation de cette notion, telle que dégagée par la Cour de justice.

---

<sup>760</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 218.

<sup>761</sup> Par ailleurs, dans les arrêts récents, le juge communautaire continue de renvoyer à sa jurisprudence dans l'affaire *Hoffmann-La Roche*, en rappelant que « le titulaire de la marque doit être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci », CJCE, l'arrêt *Arsenal Football Club plc c/ Matthew Reed* précité, point 50.

<sup>762</sup> Georges BONET, Xavier BUFFET DELMAS, Ignacio DE MEDRANO CABALLERO, *Droit des marques et autres signes distinctifs*, Propriétés intellectuelles, janvier 2008, p. 144. Dans le même sens, le point 47 de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Arsenal Football Club plc c/ Matthew Reed* précité : « le droit de marque constitue en effet un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir (...) les entreprises doivent être en mesure de s'attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n'est possible que grâce à l'existence de signes distinctifs permettant de les identifier ».

<sup>763</sup> Voir note 751.

<sup>764</sup> Dans ce sens, par exemple, l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Céline SARL c/ Céline SA* du 11 septembre 2007 (aff. C-17/06), point 28.

## § 2. Les exceptions au droit d'interdire l'usage de la marque aux tiers

204. Le droit exclusif du titulaire du droit de marque, tel que défini par l'article 5, paragraphe 1 de la Directive, connaît certaines exceptions. Comme on a souligné ci-dessus<sup>765</sup>, les limites du droit conféré par la marque qui sont la conséquence de l'épuisement du droit<sup>766</sup> ou de l'absence d'usage sérieux<sup>767</sup> ne représentent pas les limitations *stricto sensu* du contenu de ce droit. En revanche, l'article 6, dont le titre<sup>768</sup> est « Limitation des effets de la marque », surtout par le biais du caractère exhaustif de l'énumération de son paragraphe 1 et de l'interprétation jurisprudentielle des conditions de son application donnée par la Cour de justice, représente une véritable exception par rapport à l'article 5. Par conséquent, ce sont le droit communautaire et la jurisprudence de la CJCE qui ont, progressivement, introduit une « conception finalisée »<sup>769</sup> du droit des marques, « dans le cadre des fonctions essentielles de la marque »<sup>770</sup>.

205. L'objectif de la disposition de l'article 6 est de « concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel du système de concurrence

---

<sup>765</sup> Voir note 720.

<sup>766</sup> Article 7 de la Directive, voir p. 223-236.

<sup>767</sup> En ce qui concerne l'article 10 (« Usage de la marque ») et l'article 11 (« Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ») de la Directive, force est de constater qu'ils définissent une certaine limitation du droit conféré par la marque. Néanmoins, cette limitation n'a pas valeur d'une exception (limitation *stricto sensu*) par rapport aux prérogatives définies par l'article 5.

<sup>768</sup> Le choix du titre de cet article n'est pas des plus heureux, étant donné que d'autres articles de la Directive apportent aussi certaines limitations des effets de la marque. Dès lors, on a opté pour une acception large de la notion des effets du droit de marque, qui englobe le contenu et les limites du droit conféré par la marque, dans un contexte de l'effort communautaire de « faire en sorte que les marques enregistrées jouissent (...) de la même protection dans la législation de tous les États membres » (considérant 9 de la Directive) ; voir p. 189 et suiv.

<sup>769</sup> Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, *Article 6 de la directive 89/104 : la notion d'usage honnête, le cheval de Troie de la concurrence déloyale du droit communautaire*, Propriétés Intellectuelles, juillet 2008, p. 291.

<sup>770</sup> *Ibidem*.

non faussé que le traité entend établir et maintenir »<sup>771</sup>. Pour y parvenir, le paragraphe 1 de cet article a introduit la liste exhaustive des usages, « dans la vie des affaires », que le titulaire ne peut pas interdire à un tiers ; en outre, le même paragraphe, *in fine*, impose la condition que « cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». Étant donné que certains cas d'usage autorisé aux tiers posent d'importants problèmes d'interprétation, de qualification juridique et, *ultima ratio*, d'utilité<sup>772</sup> et que, de son côté, la notion d'usage honnête a fait l'objet d'une interprétation abondante par la CJCE, il convient, dans un premier temps, d'examiner les usages que le titulaire ne peut pas interdire et le problème de leur nature juridique (**sous-section a**), avant de se pencher, dans un second temps, sur la condition de conformité aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale (**sous-section b**).

---

<sup>771</sup> CJCE, l'arrêt *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy* du 17 mars 2005 (aff. C-228/03), point 29.

<sup>772</sup> Ainsi, le professeur Passa considère-t-il que « lorsque l'article 6, § 1<sup>er</sup>, de la directive dispose que 'le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, a) (...) de son adresse' il ne s'agit pas véritablement d'une exception car l'usage du signe protégé dans une adresse **ne constitue pas un usage à titre de marque**, pour désigner des produits ou services, seul susceptible de constituer une atteinte au droit de marque (...) la disposition n'était dès lors guère utile », Jérôme PASSA, op. cit., p. 321, souligné par U.C. MM. De Candé et Phiquepal D'Arusmont estiment qu' « en examinant les différents cas de figure envisagés par l'article 6, il est souvent difficile de cerner la raison d'être de cette disposition », Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 292.

## a) les usages que le titulaire ne peut pas interdire et le problème de leur nature juridique

206. Pour concilier les intérêts d'une protection harmonisée du droit des marques dans l'espace communautaire avec les exigences imposées par les libertés nécessaires au bon fonctionnement du marché commun, l'article 6 de la Directive dresse une liste *numerus clausus* des usages que le titulaire du droit de marque ne peut pas interdire. Il s'agit de l'usage<sup>773</sup>, « dans la vie des affaires », par un tiers

« a) de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives 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;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées. »

207. La jurisprudence de la Cour de justice a apporté, pour tous les trois cas d'espèce, des précisions quant à leur interprétation. En outre, la doctrine a émis d'importants doutes relatifs à la nature<sup>774</sup> et à l'utilité<sup>775</sup> de l'énumération introduite par la disposition précitée. Étant donné la spécificité de chaque cas visé par les points a) à c) de l'article 6, paragraphe 1, il convient de les étudier séparément, après avoir, d'une manière générale, répondu aux interrogations sur le caractère et le rôle de l'énumération.

---

<sup>773</sup> La deuxième condition, celle qui exige que « cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale », sera examinée dans la sous-section b).

<sup>774</sup> Il s'agit de la question de savoir si, comme on a constaté ci-dessus, c'est une énumération *numerus clausus*, ou juste *exempli causa*, comme considèrent MM. De Candé et Phiquepal D'Arusmont, en traitant les trois cas comme « hypothèses » n'étant « qu'indicatives », Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 296.

<sup>775</sup> Dans ce sens, voir surtout Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 292 et suiv. et Jérôme PASSA, op. cit., p. 321 et suiv.

208. Est-ce que l'usage du signe correspondant à un des trois cas de figure de l'article 6 représente encore une vraie condition de son application ? Le contenu de cet article, est-il ramené uniquement à la notion d'usage honnête<sup>776</sup> ? Certes, l'importance de ces questions est considérablement relativisée par le rappel systématique, figurant dans les arrêts de la CJCE, du rôle déterminant de la condition d'usage honnête, qui « constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque »<sup>777</sup>. On peut être tenté de conclure que c'est, en quelque sorte, sur le terrain de cette condition que se joue l'applicabilité de l'exception prévue par l'article 6, surtout puisque la CJCE, dans le point 82 de son arrêt dans l'affaire *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* estime au passage que la condition de conformité aux usages honnêtes est le « seul critère d'appréciation mentionné à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/104 »<sup>778</sup>. Ainsi, MM. De Candé et Piquépal D'Arusmont affirment-ils que « cette précision laisse deviner qu'aux yeux de la CJCE, les diverses hypothèses de l'article 6 ne sont qu'indicatives et qu'est licite tout usage de la marque d'un tiers dès lors que celui-ci remplit la condition d'usage loyal et honnête »<sup>779</sup>. En revanche, on considère que l'exigence de conformité aux usages honnêtes n'est qu'une deuxième condition pour rendre effective l'exception prévue par l'article 6, puisqu'il est impossible d'imaginer, vu le caractère exhaustif de l'énumération introduite par le paragraphe 1, qu'un usage honnête ne corresponde préalablement à un des usages évoqués par les points a) à c). Par ailleurs, c'est l'interprétation textuelle et logique du même point de l'arrêt dans l'affaire précitée qui vient en appui de notre thèse. *Primo*, le juge communautaire utilise, au début de son raisonnement, l'expression « encore faut-il que cet usage soit conforme », ce qui clairement laisse présager qu'il s'agit de la deuxième condition pour faire jouer l'exception de l'article 6. *Secundo*, la condition de conformité aux usages honnêtes est, certes, le « seul critère d'appréciation

---

<sup>776</sup> Dans ce sens, Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 297.

<sup>777</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité, point 82. Le point 33 de l'arrêt *Céline SARL c/ Céline SA* précité réitère la même formulation.

<sup>778</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité, point 82. Pourtant, il est intéressant de noter qu'un arrêt plus récent dans la même matière (*Céline SARL c/ Céline SA* précité) ne réitère pas cette formule. On ne peut qu'en se réjouir, puisque, au-delà d'être inutile pour la juridiction de renvoi, l'affirmation citée peut être à l'origine de conclusion que tout le contenu de l'article 6 est ramené uniquement à la notion d'usage honnête, sans tenir compte de l'énumération qui lui précède dans le texte de la Directive.

<sup>779</sup> Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 296.

mentionné à l'article 6, paragraphe 1 », mais il n'en reste pas moins que le même paragraphe comporte une autre condition d'application qui, de sa part, ne doit pas être l'objet d'appréciation. En tout état de cause, l'énumération introduite par le paragraphe susmentionné est exhaustive et non indicative et les trois cas de figure qu'elle prévoit représentent la condition d'application de l'article 6.

209. La première interrogation qui s'impose au sujet de l'interprétation du point a) est celle de savoir quelle acception faut-il donner au terme « nom »<sup>780</sup>. Force est de constater que « la formule est (...) large car le nom du tiers – dont rien ne dit qu'il doit être une personne physique – employé dans la vie des affaires peut être un nom patronymique mais aussi un nom commercial ou une dénomination sociale, même non constitué d'un nom patronymique »<sup>781</sup>. Après avoir brièvement évoqué la jurisprudence communautaire à ce sujet, le professeur Passa estime qu'il « n'est pas possible de retenir une interprétation large de l'article 6, § 1<sup>er</sup>, a) de la Directive »<sup>782</sup>, puisque « cette disposition n'a de sens que si elle ne concerne que le nom d'une personne physique »<sup>783</sup>.

210. En revanche, pour argumenter l'acception large du terme susmentionné, la CJCE a fait d'abord une incursion historique dans la phase préparatoire de l'adoption de la Directive : « le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes ont fait une déclaration conjointe, inscrite au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption de la directive 89/104, selon laquelle cette disposition ne couvre que le nom des personnes physiques »<sup>784</sup>. Cependant, puisque cette déclaration « ne trouve aucune expression dans le libellé de l'article 6, paragraphe 1, sous a) »<sup>785</sup>, elle « n'a pas de portée

---

<sup>780</sup> Certains auteurs estiment qu'un nom, « qu'il soit patronymique ou que lui soit assimilé la dénomination sociale ou le nom commercial », dès lors qu'il est utilisé en tant que tel, ne constitue pas un usage à titre de marque ; par conséquent, il ne peut « s'agir d'une limitation apportée au droit du titulaire de la marque éponyme puisque cet usage n'est pas de nature à concurrencer son signe distinctif dans sa fonction de marque », Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 292. Comme on a indiqué ci-dessus, on considère que la disposition du point a) nécessite une analyse en deux temps, la question de la fonction de marque faisant partie de la problématique liée à l'usage honnête.

<sup>781</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 322.

<sup>782</sup> Ibidem.

<sup>783</sup> Ibid.

<sup>784</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité, point 78.

<sup>785</sup> Ibidem, point 80.

juridique »<sup>786</sup> et, par conséquent, l'exception prévue au profit d'un tiers « peut, en principe, être invoquée (...) afin de lui permettre d'utiliser un signe identique ou similaire à une marque pour indiquer son nom commercial »<sup>787</sup>. En l'état actuel du droit communautaire, il faut alors donner une interprétation large au terme « nom », malgré les remarques, en principe pertinentes, de la doctrine à ce sujet.

211. En ce qui concerne le deuxième cas de figure prévu par le point a) de l'article 6, paragraphe 1, on observe qu'il concerne l'usage, par un tiers, de son adresse. Certains auteurs<sup>788</sup> nient le statut d'exception de cette disposition par rapport au droit du titulaire prévu par l'article 5, « car l'usage du signe protégé dans une adresse ne constitue pas un usage à titre de marque, pour désigner des produits ou services, seul susceptible de constituer une atteinte au droit de marque »<sup>789</sup>. Même si cette opinion peut facilement trouver sa justification théorique, on considère<sup>790</sup> que la question de l'atteinte au droit de marque, intimement liée à la problématique de la fonction de la marque, fait partie des questions relatives à l'usage honnête ; c'est, d'ailleurs, le raisonnement de la CJCE<sup>791</sup> qui vient à l'appui de cette approche.

212. Le point b) de l'article 6, paragraphe 1 comporte une liste exemplative des caractéristiques du produit ou service que le tiers peut utiliser, comme indication, malgré le droit préexistant du titulaire de la marque. Sur cette liste figurent l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique et l'époque de la production du produit ou de la prestation du service. D'une manière générale, cette

---

<sup>786</sup> Ibid. Sur ce point, en observant la brutalité de cette annonce, certains auteurs s'interrogent sur « le manque de considération que la Cour de Luxembourg attache à des éléments qui permettent de cerner la portée des dispositions de la directive » et s'étonnent « de voir les juges de la CJCE, pourtant prompts à effectuer des analyses d'une grande finesse (...), se dispenser de toute analyse sur le sort différent qu'il pourrait être pertinent de faire entre le nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne », Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 292. Sur ce point, on ne peut qu'observer que, lorsque il statue, en vertu de l'article 234 du TCE (devenu l'article 267 du TFUE), « sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté », le juge de la CJCE n'est lié que par le droit communautaire positif ; voir aussi p. 118 et suiv.

<sup>787</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité, point 81. Dans le même sens, l'arrêt *Céline SARL c/ Céline SA*, par son point 31, renvoie à l'arrêt précédent.

<sup>788</sup> Dans ce sens, Jérôme PASSA, op. cit., p. 321 et Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 292, qui citent le premier auteur.

<sup>789</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 321.

<sup>790</sup> Voir aussi note 780.

<sup>791</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité, points 82 et 83.

disposition pose deux problèmes d'interprétation : caractère d'énumération qu'elle comporte et la signification du terme « indication ». En outre, eu égard à l'importance économique et la spécificité juridique<sup>792</sup> des indications de provenance géographique, la Cour de justice a apporté certaines précisions à ce sujet.

213. L'énumération du point b) est purement indicative. Dans un premier temps, le juge communautaire accorde la même valeur à toutes les caractéristiques énumérées du produit / service, étant donné que « cette disposition n'opère aucune distinction entre les usages possibles des indications (...) il suffit qu'il s'agisse d'une indication relative à l'une des caractéristiques qui y sont énumérées »<sup>793</sup>. Ensuite, il affirme que l'utilisation par un tiers peut consister en usage « d'une indication relative à **une** caractéristique »<sup>794</sup>, ce qui laisse présager le caractère non-exhaustif de l'énumération.

214. Quant au terme « indication », la Cour de justice a examiné sa portée à la lumière du cas spécifique de l'indication « relative à la provenance géographique ». Ainsi, la CJCE affirme-t-elle que « l'article 6, paragraphe 1, sous b), qui vise notamment à régler les problèmes qui se posent quand une marque composée en tout ou en partie d'un nom géographique a été enregistrée, ne confère pas aux tiers l'usage d'un tel nom en tant que marque mais se borne à assurer qu'ils peuvent l'utiliser de manière descriptive »<sup>795</sup>. En se fondant sur cette affirmation jurisprudentielle, une partie de la doctrine s'interroge sur « l'opportunité de l'insertion de cette disposition dans un article consacré à la 'limitation des effets de la marque' »<sup>796</sup>, puisque, dans ce cas de figure, « aucune atteinte au droit de marque (n'est) constituée »<sup>797</sup>. On ne partage pas un tel point de vue. Certes, il n'y a pas en l'espèce d'atteinte au droit de marque<sup>798</sup>. Néanmoins, force est de constater que

---

<sup>792</sup> Surtout dans la perspective des chevauchements possibles avec la législation sur les indications d'origine.

<sup>793</sup> CJCE, l'arrêt *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c/ Putsch GmbH* du 7 janvier 2004 (aff. C-100/02), point 19.

<sup>794</sup> CJCE, l'arrêt *Adam Opel AG c/ Autec AG* du 25 janvier 2007 (aff. C-48/05), point 45, souligné par U.Ć.

<sup>795</sup> CJCE, l'arrêt *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC) c/ Boots- und Segelzubehör Walter Huber et Franz Attenberger* du 9 mai 1999 (aff. jointes C-108/97 et C-109/97), point 28.

<sup>796</sup> Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 293.

<sup>797</sup> Ibidem.

<sup>798</sup> En outre, comme on a souligné ci-dessus, le titre de l'article 6 est maladroitement choisi ; voir note 768.

l'existence d'une telle atteinte n'est pas nécessaire pour qu'on soit en présence d'une exception au droit d'interdire aux tiers l'usage de certains signes. En d'autres termes, l'atteinte au droit n'est pas constitutive de l'exception prévue par le point b) de l'article 6, paragraphe 1.

215. Enfin, le point c) de l'article 6, paragraphe 1 introduit la dernière exception au profit des tiers, celle d'utiliser une « marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées ». Il est d'emblée évident que la mention des accessoires ou pièces détachées ne figure dans cette disposition qu'*exempli causa*<sup>799</sup>, même si, bien évidemment, une telle utilisation de la marque est récurrente dans la pratique. En ce qui concerne l'exigence que l'usage soit nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, la Cour de justice insiste sur une interprétation large<sup>800</sup>, en affirmant qu' « **il suffit** de relever qu'un tel usage d'une marque est nécessaire dans les cas où (l'information compréhensible et complète sur la destination du produit) ne peut en pratique être communiquée au public par un tiers sans qu'il soit fait usage de la marque dont ce dernier n'est pas le titulaire »<sup>801</sup>.

---

<sup>799</sup> Dans ce sens, le point 32 de l'arrêt de la CJCE dans *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy* précité.

<sup>800</sup> Dans le même sens, Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 295.

<sup>801</sup> CJCE, l'arrêt *Adam Opel AG c/ Autec AG* précité, point 35, souligné par U.C. et, en termes moins généraux, point 60 de l'arrêt dans l'affaire *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c/ Ronald Karel Deenik* précité.

## b) la condition de conformité aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale

216. Pour rendre licite, dans le sens de l'article 6 de la Directive, l'usage de la marque par un tiers, la jurisprudence de la Cour de justice ne manque pas l'occasion de souligner l'importance de la condition de conformité aux usages honnêtes ; elle affirme que cette exigence « constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque »<sup>802</sup>. Étant donné qu'on a déjà répondu à la question relative au rôle de cette condition et aux rapports qu'elle entretient avec les trois cas de figure de l'article 6<sup>803</sup>, cette sous-section se focalisera sur l'interprétation jurisprudentielle de la notion d'usage honnête.

217. D'une manière générale, la CJCE estime que « l'article 6 de la directive vise, tout comme l'article 7, à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir »<sup>804</sup>. Cette précision met bien en exergue le contexte de la disposition, laissant présager que le caractère honnête, voire loyal, de l'usage par le tiers permet d'imposer certaines limitations aux droits du titulaire de la marque. Autrement dit, le droit de marques ne peut payer son tribut au principe des libertés communautaires qu'en présence de l'usage honnête de certains signes pouvant porter préjudice à ce droit. A travers ses arrêts, le juge communautaire a progressivement apporté de plus en plus

---

<sup>802</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité, point 82, et, dans les mêmes termes, le point 33 de l'arrêt *Céline SARL c/ Céline SA* précité.

<sup>803</sup> Voir p. 204 et suiv.

<sup>804</sup> CJCE, l'arrêt *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c/ Ronald Karel Deenik* précité, point 62. Ce raisonnement a, d'ailleurs, influencé une partie de la doctrine, à tel point qu'un article consacré à l'analyse de cette disposition de la directive porte le titre *Article 6 de la directive 89/104 : la notion d'usage honnête, le cheval de Troie de la concurrence déloyale du droit communautaire* ; voir note 769 et p. 204 et suiv.

d'éléments d'interprétation, afin que les juridictions nationales puissent « procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes »<sup>805</sup>.

218. Dans un premier temps, la CJCE a indiqué, selon une formulation dont la complexité n'étonne qu'au premier abord : « le respect de ladite condition d'usage honnête doit être apprécié en tenant compte de la mesure dans laquelle, d'une part, l'usage du nom commercial du tiers serait compris par le public visé ou au moins une partie significative de ce public comme indiquant un **lien entre les produits du tiers et le titulaire de la marque** ou d'une personne habilitée à utiliser la marque et, d'autre part, le tiers aurait dû en être conscient »<sup>806</sup>. En tout état de cause, le centre de gravité de cette formulation est la notion du lien entre les produits / services du tiers et le titulaire de la marque<sup>807</sup> ; en présence d'en tel lien, délibérément établi ou sciemment toléré par le tiers, il n'y a pas d'usage honnête. Par ailleurs, la cible par rapport à laquelle doit être appréciée l'existence du rapport entre les produits et le titulaire de la marque est « le public visé ou au moins une partie significative de ce public ». La tâche de la juridiction de renvoi demeure difficile, parce que l'appréciation de l'existence du lien susmentionné est une question de fait, tandis que les éléments de précision apportés par le juge communautaire restent relativement imprécis. Par conséquent, le danger d'importantes variations en application des normes nationales transposant cette disposition reste présent.

219. Cependant, un autre arrêt de la Cour de justice<sup>808</sup> a dressé la liste des situations dans lesquelles l'usage de la marque par un tiers ne correspond pas à la condition d'usage honnête. La première de quatre situations évoquées semble réitérer, en introduisant

---

<sup>805</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité, point 84.

<sup>806</sup> CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité, point 83, souligné par U.Č.

<sup>807</sup> En ce qui concerne la situation spécifique relative au point c) de l'article 6, paragraphe 1, un autre arrêt de la CJCE insiste aussi sur la notion du lien, mais en apportant d'autres précisions adaptées au cas où l'usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service. Dès lors, le titulaire d'une marque ne peut pas « interdire à un tiers l'usage de sa marque (...) à moins que la marque ne soit utilisée d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise tierce et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises », l'arrêt *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c/ Ronald Karel Deenik* précité, point 64.

<sup>808</sup> Voir note 810.

l'adjectif « commercial », la formule déjà analysée ci-dessus<sup>809</sup>, tandis que les trois autres cas représentent un florilège assez varié des comportements déloyaux dans le commerce. Toutefois, cette liste reste purement exemplative, étant donné que « l'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque :

- il est fait d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;
- il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée;
- il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque,
- ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire »<sup>810</sup>.

220. Force est de constater qu'au-delà des avantages apportés et des interrogations<sup>811</sup> suscitées par cette énumération, l'appréciation<sup>812</sup> reste entre les mains des juges nationaux. Le fait que l'article 6 de la Directive vise à concilier les principes du droit des marques et ceux qui résultent des libertés communautaires ne peut que rendre cette appréciation encore plus difficile.

---

<sup>809</sup> En revanche, MM. De Candé et Piquéal D'Arusmont estiment que la formule du point 83 de l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* précité « donne la méthode qu'il convient d'employer pour déterminer si la condition de l'usage honnête a été respectée », Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 296. Sans nier l'existence des éléments de méthode dans la formule précité, on considère qu'elle ne peut être réduite à cet aspect, surtout en raison du fait qu'elle a été, en substance, répétée par l'énumération du point 49 de l'arrêt *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy*.

<sup>810</sup> CJCE, l'arrêt *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy* précité, point 49.

<sup>811</sup> Voir, par exemple, Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, op. cit., p. 297 et 298.

<sup>812</sup> Pour apporter une aide supplémentaire aux juridictions nationales, le point 46 de l'arrêt dans l'affaire *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy* précité précise : « il importe de prendre en considération la présentation globale du produit commercialisé par le tiers, notamment les conditions dans lesquelles la marque dont le tiers n'est pas le titulaire est mise en évidence dans cette présentation, les conditions dans lesquelles est faite la différence entre cette marque et la marque ou le signe du tiers ainsi que 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 ».

## Chapitre II

### Les limites du droit conféré par la marque

221. Le droit conféré par la marque enregistrée, défini par l'article 5 de la Directive, connaît d'importantes limitations. Comme on l'a observé ci-dessus, la nature juridique des limitations découlant de l'article 6 de la Directive leur accorde le statut des exceptions<sup>813</sup> au droit exclusif. Ainsi, les exceptions au profit des tiers limitent-t-elles **le contenu** du droit et, en tant que telles, définissent des prérogatives du titulaire du droit. En revanche, l'existence des règles et des intérêts extérieurs au droit des marques peut aussi être à la source des limites du droit exclusif<sup>814</sup>, qui, en raison de leur origine ou de leur nature, ne peuvent pas être considérées comme des exceptions. Étant donné que le législateur communautaire s'efforce « de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection dans la législation de tous les États membres »<sup>815</sup>, l'harmonisation des limites du droit conféré par la marque s'avère aussi nécessaire comme l'harmonisation du contenu de ce droit.

222. Le droit communautaire harmonisé des marques a été élaboré en tenant compte des nécessités découlant de l'existence du marché intérieur. Par conséquent, les principes généraux de territorialité de protection et de monopole du titulaire ont subi l'influence des règles dont l'objectif est d'assurer les libertés communautaires de circulation<sup>816</sup>. La Cour de justice souligne ainsi que « l'article 7 de la directive doit être interprété à la lumière des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises (...) et que la règle d'épuisement vise à éviter qu'il soit permis aux titulaires de marque de cloisonner les

---

<sup>813</sup> Voir note 720.

<sup>814</sup> Dans le même ordre d'idées, le professeur Passa distingue « les exceptions propres au droit des marques » et « celles qui trouvent leur origine hors du droit des marques », Jérôme PASSA, op. cit., p. 321.

<sup>815</sup> Considérant 9 de la Directive.

<sup>816</sup> Voir p. 52.

marchés nationaux et de favoriser ainsi le maintien des différences de prix pouvant exister entre les États membres »<sup>817</sup>. Néanmoins, au-delà de la nécessité de faire coexister le droit des marques avec les règles de la libre circulation des marchandises, le législateur communautaire a aussi fait preuve d'une certaine politique dans le domaine même du droit des marques. Dès lors, le considérant 8 de la Directive annonce que « pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance ». Dans un tel ordre d'idées, l'étude des limites du droit conféré par la marque doit d'abord se focaliser sur **l'épuisement du droit (section 1.)**, avant d'aborder la question de la déchéance en raison de **l'absence d'usage sérieux (section 2.)**.

---

<sup>817</sup> CJCE, l'arrêt *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV* du 4 novembre 1997 (aff. C-337/95), point 37.

## § 1. L'épuisement du droit

223. En établissant les règles de la politique communautaire<sup>818</sup> de libre circulation des marchandises, l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne<sup>819</sup> a prévu que les restrictions à l'importation et à l'exportation peuvent, entre autres raisons, être justifiées par la protection de la propriété industrielle et commerciale. Néanmoins, « ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres »<sup>820</sup>. Afin d'interpréter cette exception au principe de libre circulation des marchandises dans l'espace communautaire, la Cour de justice a introduit et, au fil de sa jurisprudence, précisé le critère de l'objet spécifique des droits de propriété intellectuelle et, plus précisément, celui de la fonction essentielle du droit de marque<sup>821</sup>. Ainsi, sans utiliser *expressis verbis* le terme « épuisement », la CJCE décrit-elle son contenu en annonçant que « le titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale protégé par la législation d'un État membre ne saurait invoquer cette législation pour s'opposer à l'importation d'un produit qui a été écoulé licitement sur le marché d'un autre État membre par le titulaire lui-même ou avec son consentement »<sup>822</sup>.

224. Le législateur communautaire a repris les éléments essentiels du principe de l'épuisement du droit, tel que défini par la jurisprudence, en introduisant certaines exceptions. L'article 7 de la Directive dispose :

---

<sup>818</sup> Les libertés communautaires de circulation méritent le titre de « politique communautaire » pour au moins deux raisons. *Primo*, la partie prépondérante des dispositions du TCE (articles 23 à 181 A), systématisée en XXI chapitres, a été consacrée aux politiques de la Communauté (le titre de la troisième partie) ; la libre circulation des marchandises occupe la première place parmi ces politiques. *Secundo*, « l'établissement d'un marché commun », annoncé par l'article 2 du TCE comme outil principal pour réaliser la mission de la Communauté, est inimaginable sans la politique communautaire de libre circulation ; voir p. 49-56.

<sup>819</sup> L'article 36 de l'ancienne numérotation du Traité instituant la CEE ; voir note 13.

<sup>820</sup> Article 30 du TCE *in fine*.

<sup>821</sup> En ce qui concerne la question de la notion de fonction essentielle et de ces rapports avec celle d'objet spécifique, voir p. 201-203 et note 757.

<sup>822</sup> CJCE, l'arrêt *Société Terrapin (Overseas) Ltd. c/ Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co.* précité, point 6 ; voir aussi note 359.

« 1. 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 sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. 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 dans le commerce. »<sup>823</sup>

En tout état de cause, le caractère général du libellé de ces deux paragraphes impose la nécessité de leur interprétation jurisprudentielle. Dès lors, on se penchera tour à tour sur le contenu du principe de l'épuisement (**sous-section a**) et sur les exceptions à ce principe (**sous-section b**).

---

<sup>823</sup> Après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Espace économique européen (accord du 2 mai 1992, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1994), l'article 7 a subi une modification. Les mots « dans la Communauté » ont été remplacés par la formulation « sur le territoire d'une partie contractante ». En pratique, cela signifie que, pour que l'épuisement communautaire puisse avoir lieu, la mise dans le commerce peut aussi avoir lieu à l'Islande, en Norvège et au Liechtenstein, les seuls pays qui sont les membres l'Espace économique européen, sans pour autant être les membres de la Communauté.

## a) le contenu du principe de l'épuisement

225. Pour que le titulaire du droit de marque soit dépourvu de son droit d'interdire l'usage de celle-ci aux tiers, l'article 7, paragraphe 1 de la Directive impose deux conditions<sup>824</sup> : d'une part, les produits revêtus de cette marque doivent être **mis dans le commerce sur le territoire d'un pays membre de l'Espace économique européen** (EEE)<sup>825</sup> ; d'autre part, cette mise dans le commerce doit être effectuée **par le titulaire du droit de marque ou avec son consentement**<sup>826</sup>. Étant donné que le principe de l'épuisement communautaire est, en raison de son origine jurisprudentielle, plus ancien que la directive opérant l'harmonisation des droits de marques, son contenu a été défini bien avant le 21 décembre 1988. Néanmoins, « l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a dû faire de l'art. 7 de la directive (...) a donné à la Haute juridiction l'occasion de parfaire la mise au point (...) des modalités d'application de cette règle fondamentale »<sup>827</sup>. Dès lors, à travers sa jurisprudence, le juge communautaire a progressivement défini le contenu et la portée des deux conditions susmentionnées. Les raisons méthodologiques imposent qu'on définisse d'abord la notion de « mise dans le commerce ou en circulation »<sup>828</sup>, puisque elle représente le point commun des exigences relatives au territoire sur lequel et à la personne par laquelle cette commercialisation a été

---

<sup>824</sup> Dans ce sens, par exemple, Jérôme PASSA, op. cit., p. 338. En revanche, certains auteurs considèrent qu'il existe trois conditions d'épuisement : la mise dans le commerce, effectuée sur le territoire d'un pays membre de l'EEE et avec le consentement du titulaire, Ulrich HILDEBRANDT, op. cit., p. 96 et suiv. On considère qu'il n'existe que deux conditions ayant un point commun : l'exigence d'une mise dans le commerce effective.

<sup>825</sup> Conformément à l'article 8, paragraphe 1 de l'Accord sur l'Espace économique européen, « la libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est établie conformément aux dispositions du présent accord », JOCE n° L 001 du 03/01/1994 p. 3-36. Par conséquent, tout produit mis dans le commerce dans un État membre la Communauté doit circuler librement sur dans la totalité de l'Espace économique européen.

<sup>826</sup> En ce qui concerne l'ordre dans lequel ces deux questions sont examinées, une partie de la doctrine (Passa, Hildebrandt) traite d'abord celle relative au consentement du titulaire. Il semble que la Cour de justice partage cette approche méthodologique, étant donné qu'elle estime que « l'épuisement est tout d'abord conditionné par le fait que les produits ont été mis dans le commerce par le titulaire ou avec son consentement », CJCE, l'arrêt *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* du 16 juillet 1998 (aff. C-355/96), point 18. En revanche, on a choisi d'examiner les deux conditions suivant l'ordre imposé par le texte de la Directive.

<sup>827</sup> Georges BONET, *Le point sur l'épuisement du droit de marque selon la jurisprudence communautaire*, Recueil Daloz 2000, p. 337.

<sup>828</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 339.

effectuée. En outre, cette notion « constitue un élément déterminant de l’extinction du droit exclusif du titulaire de la marque prévu à l’article 5 »<sup>829</sup> et « doit donc recevoir une interprétation uniforme dans l’ordre juridique communautaire »<sup>830</sup>.

226. Afin d’arriver à la définition de la notion de mise dans le commerce, la Cour évoque d’abord certains principes d’ordre général ; procédant de la sorte, elle rend possible de retracer l’ancrage téléologique et contextuel de son raisonnement. Ainsi, « pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité »<sup>831</sup>. Cependant, avant de mettre, par la formule précitée, le droit des marques dans un contexte plus large du droit communautaire primaire, la CJCE a souligné que « la directive vise, notamment, à assurer au titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque pour la première mise en circulation des produits qui en sont revêtus »<sup>832</sup>. Par conséquent, les mises en circulation ultérieures peuvent être effectuées, en vertu de l’article 7, « sans que le titulaire de la marque puisse s’y opposer »<sup>833</sup>. Après avoir ainsi posé les bases de son interprétation, la Cour a défini la mise dans le commerce d’une façon positive, mais aussi négative. D’une part, « une vente, qui permet au titulaire de réaliser la valeur économique de sa marque, épuise les droits exclusifs conférés par la directive, plus particulièrement celui d’interdire au tiers acquéreur de revendre les produits »<sup>834</sup>. D’autre part, « lorsque le titulaire importe ses produits en vue de les vendre dans l’EEE ou les propose à la vente dans celui-ci, il ne les met pas dans le commerce au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive »<sup>835</sup>. Force est de constater que la définition négative susmentionnée nous suggère l’examen de la première condition pour que l’épuisement puisse avoir lieu, à savoir la mise dans le commerce sur le territoire d’un pays membre de l’EEE.

---

<sup>829</sup> CJCE, l’arrêt *Peak Holding AB c/ Axolin-Elinor AB* du 30 novembre 2004 (aff. C-16/03), point 31.

<sup>830</sup> Ibidem, point 32.

<sup>831</sup> CJCE, l’arrêt *Peak Holding AB c/ Axolin-Elinor AB* précité, point 38.

<sup>832</sup> Ibidem, point 35.

<sup>833</sup> CJCE, l’arrêt *Peak Holding AB c/ Axolin-Elinor AB* précité, point 37.

<sup>834</sup> Ibidem, point 40.

<sup>835</sup> CJCE, l’arrêt *Peak Holding AB c/ Axolin-Elinor AB* précité, point 41.

227. Le concept décrit par la doctrine comme celui du « caractère strictement communautaire de l'épuisement »<sup>836</sup> doit être examiné à la lumière de la problématique de l'épuisement international. Dans un arrêt rendu plus de 12 ans avant l'adoption de la Directive, la Cour de justice a pour la première fois eu l'occasion de se prononcer sur cette question « au regard de l'ordre juridique communautaire »<sup>837</sup>, tel qu'il était avant l'harmonisation des législations en matière des marques : « l'exercice du droit de marque pour empêcher la commercialisation de produits provenant d'un pays tiers sous une marque identique (...) n'affecte pas la libre circulation des marchandises entre États membres et ne tombe donc pas sous les interdictions énoncées aux articles 30 et suivants du Traité »<sup>838</sup> ; en d'autres termes, un telle « exercice du droit de marque ne met pas en cause l'unité du marché commun »<sup>839</sup>. La CJCE a donc clairement répondu négativement à la question de savoir si la commercialisation hors de l'espace communautaire épuise le droit de marque<sup>840</sup> ; par ailleurs, une semaine plus tard, elle a, pas son arrêt dans l'affaire *Terrapin c/ Terranova*<sup>841</sup>, confirmé le principe de l'épuisement communautaire, dont les contours ont été déjà visibles deux ans auparavant<sup>842</sup>. Néanmoins, ce n'était qu'après l'adoption de la Directive que la Cour de Luxembourg a pu aller encore plus loin, en estimant que « l'article 7, paragraphe 1, de la directive, telle que modifiée par l'accord EEE, s'oppose à des règles nationales prévoyant l'épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce hors de l'EEE sous cette marque par le

---

<sup>836</sup> Georges BONET, *Le point sur l'épuisement du droit de marque selon la jurisprudence communautaire*, op. cit., p. 337.

<sup>837</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Epuisement des droits conférés par la marque et droit du titulaire d'interdire à un tiers d'utiliser sa marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen, sous cette marque, par le titulaire ou avec son consentement*, Recueil Daloz 1999, p. 128.

<sup>838</sup> CJCE, l'arrêt *EMI Records Limited c/ CBS Schallplatten GmbH* du 15 juin 1976, (aff. 96-75), point 5.

<sup>839</sup> Ibidem.

<sup>840</sup> Par conséquent, le titulaire du droit de marque peut s'opposer à l'importation dans la Communauté des produits pourvus de sa marque. Néanmoins, cette décision de la CJCE ne répond pas à la question de savoir si le droit communautaire interdit aux États membres de prévoir dans leur législation la possibilité de l'épuisement international.

<sup>841</sup> CJCE, l'arrêt *Société Terrapin (Overseas) Ltd. c/ Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co.* du 22 juin 1976 (aff. 119/75), voir p. 202 et note 822.

<sup>842</sup> « L'exercice par le titulaire d'une marque, du droit que lui confère la législation d'un État membre d'interdire la commercialisation, dans cet État, d'un produit commercialisé dans un autre État membre sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement serait incompatible avec les règles (...) relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun », CJCE, l'arrêt *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Winthrop BV* du 31 octobre 1974 (aff. 16-74), point 12.

titulaire ou avec son consentement »<sup>843</sup>. En l'état actuel du droit communautaire, la décision de prévoir ou non la règle de l'épuisement international n'est pas entre les mains des législateurs nationaux et « incombe, s'il y a lieu, aux organes politiques de la Communauté »<sup>844</sup>. Malgré l'intensité des controverses que cette question suscite au niveau international, il est difficile d'imaginer l'adoption rapide d'un accord intergouvernemental visant à généraliser le principe de l'épuisement international. Comme le professeur Bonet l'a constaté à juste titre, l'opportunité d'une telle évolution « très difficile à apprécier aujourd'hui, relève pour l'essentiel de considération économiques, politiques, et non pas juridiques : tout dépend de l'intérêt qu'y trouvera l'EEE »<sup>845</sup>.

228. En ce qui concerne la seconde condition de l'épuisement, exigeant que la mise dans le commerce soit effectuée par le titulaire du droit de marque ou avec son consentement, il est clair qu'elle représente la quintessence des prérogatives du titulaire et la conséquence nécessaire de la garantie de fonction essentielle de la marque. Par conséquent, une interprétation uniforme, au niveau communautaire, de la notion de consentement est nécessaire, étant donné que, si elle « relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires de marques une protection variable en fonction de la loi concernée »<sup>846</sup>. Dès lors, la CJCE estime que « le consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce

---

<sup>843</sup> CJCE, l'arrêt *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* précité, point 31. A la différence de l'arrêt dans l'affaire *EMI Records Limited c/ CBS Schallplatten GmbH* précité, cette interprétation interdit clairement l'épuisement du droit de marque par la mise en circulation hors du territoire de l'EEE. De surcroît, un autre arrêt de la CJCE a précisé que, d'une part, « le principe de l'épuisement consacré par l'article 7 joue lorsque le titulaire de la marque dans l'État d'importation et le titulaire de la marque dans l'État d'exportation sont identiques ou lorsque, même s'ils sont des personnes distinctes, ils sont liés économiquement, notamment comme filiales du même groupe » et que, d'autre part, « pour l'application de l'article 7 de la directive sur les marques, il n'importe pas que le produit protégé par la marque ait été ou non fabriqué dans un pays tiers quand, de toute façon, il a été licitement écoulé sur le marché de l'État membre duquel il a été importé », CJCE, l'arrêt *Phytheron International SA c/ Jean Bourdon SA* du 20 mars 1997 (aff. C-352/95), point 21.

<sup>844</sup> Georges BONET, *Le point sur l'épuisement du droit de marque selon la jurisprudence communautaire*, op. cit., p. 341.

<sup>845</sup> Ibidem.

<sup>846</sup> CJCE, l'arrêt *Zino Davidoff SA c/ A & G Imports Ltd et autres* du 20 novembre 2001, (aff. jointes C-414/99 à C-416/99), point 42.

droit »<sup>847</sup>. En tout état de cause, l'objectif principal de cette deuxième condition est d'éviter le danger que le droit fondamental du titulaire de s'opposer à la contrefaçon soit la victime du principe de la libre circulation des marchandises au sein de l'EEE.

229. Enfin, indépendamment de la question relative à la mise dans le commerce du produit par le titulaire même ou par un tiers avec son consentement, il faut qu'on soit en présence d'une commercialisation effective, puisque l'épuisement ne concerne que « les exemplaires du produit qui ont été mis dans le commerce sur le territoire défini »<sup>848</sup>. En d'autres termes, selon la formulation du professeur Passa, une mise en circulation qui remplit les deux conditions qu'on a détaillées ci-dessus « emporte l'épuisement, non pas du droit de marque lui-même de manière générale, mais uniquement des droits conférés par la marque à l'égard des exemplaires pour lesquels l'épuisement est invoqué »<sup>849</sup>. La coexistence des normes nationales relatives à la protection de la propriété industrielle avec les libertés communautaires de circulation – dont le principe de l'épuisement du droit représente l'une des conséquences les plus évidentes et anciennes – n'a jamais été facile. Toutefois, le législateur et le juge communautaire ont progressivement élaboré un système de règles qui assurent leur équilibre relatif, toujours ouvert aux influences des évolutions économiques et politiques.

---

<sup>847</sup> Ibidem, point 45. Par la suite de son raisonnement, la Cour affirme que, en règle générale, la volonté de renoncer au droit exclusif est formulée expressément, mais, dans certains cas, elle peut aussi être implicite. Enfin, le juge communautaire constate « qu'un consentement implicite ne peut pas résulter : d'une absence de communication par le titulaire de la marque, à tous les acquéreurs successifs des produits mis dans le commerce en dehors de l'EEE, de son opposition à une commercialisation dans l'EEE, d'une absence d'indication, sur les produits, d'une interdiction de mise sur le marché dans l'EEE ou de la circonstance que le titulaire de la marque a transféré la propriété des produits revêtus de la marque sans imposer de réserves contractuelles et que, selon la loi applicable au contrat, le droit de propriété transféré comprend, en l'absence de telles réserves, un droit de revente illimité ou, à tout le moins, un droit de commercialiser ultérieurement les produits dans l'EEE », point 60.

<sup>848</sup> CJCE, l'arrêt *Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA c/ G-B Unic SA* du 1<sup>er</sup> juillet 1999 (aff. jointes C-173/98), point 19.

<sup>849</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 338-339.

## b) les exceptions au principe de l'épuisement

230. Le législateur communautaire a, par l'article 7, paragraphe 2 de la Directive, introduit la disposition permettant les exceptions à la règle de l'épuisement du droit de marque. Le titulaire peut s'opposer à la libre circulation d'un produit initialement commercialisé dans l'EEE par lui-même ou avec son consentement lorsque des motifs légitimes justifient cette opposition et « notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ». La formulation est très large, puisque la modification ou l'altération des produits est seulement une hypothèse, dont l'objectif est d'énoncer, à titre d'exemple, un cas d'opposition justifié<sup>850</sup>. Dès lors, le rôle de la Cour de justice devient crucial, puisque l'application uniforme de cette disposition de la Directive dans l'espace communautaire repose sur son interprétation jurisprudentielle de la notion des motifs légitimes pour l'opposition de la part du titulaire. « Il faut donc que soient respectées un certain nombre de conditions propres à écarter ces risques (d'atteinte au droit de marque), que la jurisprudence communautaire a progressivement précisées »<sup>851</sup>.

231. La CJCE a rendu de nombreux arrêts dont la fonction a été d'interpréter diverses questions techniques relatives à l'exception au principe de l'épuisement ; parmi ces questions figurent, entre autres, le reconditionnement<sup>852</sup>, le réétiquetage et le problème annexe du cloisonnement des marchés entre les États membres<sup>853</sup>, ainsi que la

---

<sup>850</sup> Dans ce sens, par exemple, l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV* précité, point 42 : « l'emploi du terme 'notamment' au paragraphe 2 démontre que l'hypothèse relative à la modification ou à l'altération de l'état des produits revêtus de la marque n'est donnée qu'à titre d'exemple de ce qui peut constituer des motifs légitimes ».

<sup>851</sup> Georges BONET, Xavier BUFFET DELMAS, Ignacio DE MEDRANO CABALLERO, *Droit des marques et autres signes distinctifs*, op. cit., p. 139.

<sup>852</sup> Entre autres, les arrêts de la CJCE dans les affaires *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG c/ Swingward Ltd, et autres* du 23 avril 2002 (aff. C-143/00), points 23 à 54 et *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c/ Swingward Ltd, et autres* du 26 avril 2007 (aff. C-348/04), points 22 à 64.

<sup>853</sup> Par exemple, CJCE, l'arrêt *Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie» c/ George Ballantine & Son Ltd et autres* du 11 novembre 1997 (aff. C-349/95), points 32 à 38.

suppression des numéros d'identification<sup>854</sup>. Dans le même ordre d'idées, la technicité des situations susmentionnées est très souvent la conséquence des spécificités relatives à la commercialisation des médicaments ou certains produits de luxe et de prestige<sup>855</sup>. Par conséquent, on traitera, sans volonté d'exhaustivité, les diverses questions techniques, après avoir abordé la problématique plus générale qui concerne le champ d'application de l'article 7, paragraphe 2.

232. A titre liminaire, la Cour de justice rappelle que « l'article 7 de la directive régit de manière complète la question de l'épuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la Communauté »<sup>856</sup>. Par ailleurs, « le titulaire d'une marque a un intérêt légitime, se rattachant à l'objet spécifique du droit de marque, à pouvoir s'opposer à la commercialisation de ces produits si la présentation des produits (...) est susceptible de nuire à la réputation de la marque »<sup>857</sup>. En conséquence, pour rendre applicable l'exception de l'article 7, paragraphe 2, les raisons invoquées par le titulaire pour s'opposer à la commercialisation ultérieure doivent, d'une part, être justifiées au sens de la Directive et, d'autre part, rentrer dans le domaine de l'objet spécifique du droit de marque. Le caractère transversal des notions de l'objet spécifique et de la fonction essentielle<sup>858</sup> de la marque nous a déjà amené à les examiner sous divers angles. En revanche, afin de définir le champ d'application du paragraphe susmentionné, la notion de « motifs légitimes » utilisée par le législateur communautaire doit recevoir une interprétation uniforme et, dans la mesure du possible, précise.

233. La modification ou l'altération des produits après leur mise dans le commerce sont *ex lege* considérées comme suffisantes pour justifier l'exception au principe de l'épuisement. En outre, la juridiction communautaire estime que « l'atteinte portée à la

---

<sup>854</sup> CJCE, l'arrêt *Frits Loendersloot*, agissant sous le nom commercial « F. Loendersloot Internationale Expeditie » c/ *George Ballantine & Son Ltd et autres* susmentionné, points 39 à 43.

<sup>855</sup> Dans le même sens, Georges BONET, Xavier BUFFET DELMAS, Ignacio DE MEDRANO CABALLERO, *Droit des marques et autres signes distinctifs*, op.cit., p. 138 et note 1, ainsi que le point 45 de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV* précité.

<sup>856</sup> CJCE, l'arrêt *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV*, point 42.

<sup>857</sup> *Ibidem*, point 43.

<sup>858</sup> Voir p. 137, 201-203, 223, 242, 271, 275.

renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive justifiant que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits qu'il a mis dans le commerce dans la Communauté ou qui l'ont été avec son consentement »<sup>859</sup>. Plus précisément, « lorsqu'un revendeur fait usage d'une marque afin d'annoncer la commercialisation ultérieure de produits revêtus de la marque, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt légitime du titulaire de la marque à être protégé contre les revendeurs employant sa marque à des fins de publicité d'une manière qui pourrait porter atteinte à la renommée de la marque et celui du revendeur à pouvoir revendre les produits en question en utilisant les modes de publicité qui sont usuels dans son secteur d'activité »<sup>860</sup>. Néanmoins, pour dégager les critères plus précis permettant d'arriver à mettre en balance les intérêts dont il est question, il faut se tourner vers les situations concrètes pouvant se produire lors de la commercialisation du produit.

234. En ce qui concerne le reconditionnement<sup>861</sup>, les problèmes surgissent surtout quant à la commercialisation des produits pharmaceutiques ou, dans une moindre mesure, de luxe. Dans un de ses arrêts récents, la CJCE réitère sa réponse synthétique, formulé au fil de sa jurisprudence : « le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti d'une étiquette supplémentaire externe apposée par l'importateur, à moins :

---

<sup>859</sup> CJCE, l'arrêt *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV*, point 43.

<sup>860</sup> Ibidem, point 44. En revanche, l'utilisation des modes de publicités usuels dans un secteur d'activité, « même si ceux-ci ne correspondent pas à ceux utilisés par le titulaire lui-même ou par ses revendeurs agréés, ne constitue pas un motif légitime, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, justifiant que le titulaire puisse s'opposer à cette publicité, à moins qu'il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'emploi de la marque dans la publicité du revendeur porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque », CJCE, l'arrêt *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV*, point 46.

<sup>861</sup> Comme soulignent MM. Bonet, Buffet Delmas et de Medrano Caballero, « le même régime s'applique (...) au reconditionnement *stricto sensu* et au réétiquetage », Georges BONET, Xavier BUFFET DELMAS, Ignacio DE MEDRANO CABALLERO, op. cit., p. 140. Cependant, la CJCE estime que « les tâches des juridictions nationales, auxquelles il appartient d'apprécier si le réétiquetage est nécessaire pour éviter un cloisonnement artificiel des marchés entre États membres, sont différentes dans des espèces (relatives au produits de luxe) et dans celles relatives au reconditionnement des produits pharmaceutiques », l'arrêt dans l'affaire *Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie» c/ George Ballantine & Son Ltd et autres* précité, point 33. Dès lors, on traite ici ces deux questions ensemble, tandis que le paragraphe suivant abordera le problème de réétiquetage des produits ayant l'image de luxe et jouissant d'une grande réputation.

- qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s’opposer à la commercialisation du produit ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;
- qu’il soit démontré que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage;
- qu’il soit indiqué clairement sur l’emballage l’auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabricant de celui-ci;
- que la présentation du produit ayant fait l’objet de ce nouvel étiquetage ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, l’étiquette ne doit pas être défectueuse, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et
- que l’importateur, préalablement à la mise en vente du produit ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage, avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen de ce produit »<sup>862</sup>.

235. S’agissant du réétiquetage, la Cour de justice considère que le tiers « doit veiller à ce que la réputation de la marque — et donc celle de son titulaire — ne souffre pas d’une présentation inadéquate du produit réétiqueté (...) pour apprécier si tel est le cas de l’espèce au principal, il y a lieu pour la juridiction nationale de tenir compte, notamment, de l’intérêt (des titulaires du droit de marque) à protéger l’image de luxe de leurs produits et la grande réputation dont ils jouissent »<sup>863</sup>. En outre, il appartient aux juridictions nationales « d’apprécier si le réétiquetage est nécessaire pour éviter un cloisonnement artificiel des marchés entre États membres »<sup>864</sup>.

---

<sup>862</sup> CJCE, l’arrêt *Boehringer Ingelheim KG et Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c/ Swingward Ltd et autres* du 26 avril 2007 (aff. C-348/04), point 32.

<sup>863</sup> CJCE, l’arrêt *Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie» c/ George Ballantine & Son Ltd et autres* précité, point 33.

<sup>864</sup> Ibidem, point 38. Concrètement, « la juridiction nationale doit apprécier si le réétiquetage est nécessaire, d’une part, pour protéger les sources d’approvisionnement du commerce parallèle et, d’autre part, pour que les produits puissent être commercialisés sur les différents marchés des États membres auxquels ils sont destinés », *ibid.*

236. Enfin, la question relative à la suppression des numéros d'identification, au-delà de sa grande technicité, relève souvent du droit de concurrence. De surcroît, l'existence de la législation communautaire relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire éloigne de sa part la problématique des numéros d'identification du droit des marques. Néanmoins, l'apposition des ces numéros « peut être nécessaire (...) pour réaliser (les) objectifs importants et légitimes au regard du droit communautaire tels que (...) la lutte contre la contrefaçon »<sup>865</sup>.

---

<sup>865</sup> CJCE, l'arrêt *Frits Loendersloot*, agissant sous le nom commercial «*F. Loendersloot Internationale Expeditie*» c/ *George Ballantine & Son Ltd et autres* précité, point 41.

## § 2. La déchéance du droit en raison de l'absence d'usage sérieux

237. Le droit de marque représente un monopole, dont la « finalité normale »<sup>866</sup> est de garantir l'identité d'origine du produit marqué ; en outre, la fonction traditionnelle de la marque est de réserver, sous certaines conditions, l'usage d'un signe au profit d'un opérateur économique<sup>867</sup>. Par conséquent, une telle réservation perd sa justification si le titulaire de la marque enregistrée ne l'utilise pas effectivement ; au-delà d'être contraire à l'objectif du législateur communautaire de « réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles »<sup>868</sup>, le non-usage de la marque enregistrée peut aussi être l'indicateur de la volonté du déposant de rendre, pour des raisons plus ou moins justifiées, certains signes inaccessibles aux autres<sup>869</sup>. Dès lors, l'article 12 de la Directive prévoit que « le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage », tandis que l'article 10 traite, d'une manière générale, les questions relatives à l'usage de la marque<sup>870</sup>.

---

<sup>866</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 829.

<sup>867</sup> Voir p. 193 et suiv.

<sup>868</sup> Considérant 8 de la Directive.

<sup>869</sup> Les professeurs Azéma et Galloux distinguent les **marques de réserve** « que leur titulaire dépose afin de disposer, le moment venu, d'un signe distinctif pour un produit ou un service », les **marques de défense** « constituées de signes proches d'une marque utilisée, que l'on protège ainsi contre les risques d'imitation » et les **marques de barrage** « que leur titulaire a déposées afin d'empêcher les concurrents d'utiliser le signe, mais sans avoir l'intention des les exploiter lui-même », Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 829. Tandis que les deux premiers groupes de marques peuvent, en général, être considérées comme légitimes, le dernier implique un comportement anticoncurrentiel.

<sup>870</sup> En outre, la Cour de justice souligne qu'il « appartient (...) à la Cour de donner de la notion d'usage sérieux », telle que visée aux articles 10 et 12 de la directive, une interprétation uniforme », CJCE, l'arrêt *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* du 11 mars 2003 (aff. C-40/01), point 31. Force est de constater que la notion d'usage sérieux de la marque est la pierre angulaire de la conception communautaire de déchéance pour défaut d'exploitation.

238. La déchéance en raison de l'absence d'usage sérieux<sup>871</sup> (ou la déchéance pour défaut d'exploitation) est considérée par la doctrine<sup>872</sup> comme une extinction du droit de marque hors la volonté du titulaire ; cette approche est théoriquement justifiée, sauf si on assimile l'absence d'utilisation sérieuse à un pur et simple abandon du droit, situation dans laquelle la déchéance représenterait une renonciation *de facto* au droit de marque. En tout état de cause, la première et la plus importante condition que le droit communautaire harmonisé impose est l'absence de l'usage sérieux de la marque ; par ailleurs, c'est seulement le non-usage injustifié et d'une durée supérieure à cinq ans qui peut mener à la déchéance. En conséquence, dans un premier temps on s'efforcera d'étudier la notion d'usage sérieux (**sous-section a**), avant de se consacrer, dans un second temps, à l'examen de justes motifs pour le non-usage et de sa durée (**sous-section b**).

---

<sup>871</sup> On n'examinera pas ici les autres motifs de déchéance, énoncés par l'article 12, paragraphe 2, étant donné que la problématique des marques devenues la désignation usuelle d'un produit ou d'un service et des marques propres à induire le public en erreur appartient plutôt aux questions de l'acquisition et de la conservation du droit de marque qu'à la question de ces effets ; voir p. 121 et suiv.

<sup>872</sup> Dans ce sens, par exemple, Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 235.

## a) la notion d'usage sérieux

239. L'article 10 de la Directive est entièrement consacré aux questions relatives à l'usage de la marque, tandis que son article 12 désigne le non-usage comme premier motif de déchéance du droit. Néanmoins, malgré la double mention, dans des rédactions quasiment identiques<sup>873</sup>, de la notion d'usage sérieux, aucune de ces deux dispositions ne comporte la définition de cette notion qui, selon la Cour de justice, doit recevoir une interprétation uniforme<sup>874</sup>. Le législateur communautaire s'est contenté d'énoncer, *exempli causa*, deux cas qui sont « également considérés » comme usage sérieux :

- « a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
- b) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation. »

240. En outre, l'article 10, paragraphe 3 assimile à l'usage fait par le titulaire l'usage avec son consentement ou « par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification », en précisant qu'un tel usage est « considéré comme usage fait par le titulaire ». Dès lors, force est de constater que la détermination de la portée et du contenu de la notion d'usage sérieux est entièrement entre les mains du juge communautaire.

---

<sup>873</sup> Article 10, en annonçant les conditions pour que la marque soit « soumise aux sanctions prévues dans la présente directive », prévoit que cela peut être le cas « si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans », les deux possibilités étant soumises à la condition supplémentaire de l'absence de juste motif pour le non-usage. De son côté, l'article 12 réitère les conditions de l'article 10, en apportant des précisions quant au commencement et à la reprise d'usage sérieux.

<sup>874</sup> Voir note 870.

241. A titre liminaire, la CJCE rappelle que les États membres sont liés par les dispositions de la Convention de Paris, dont l'article 5 C, paragraphe 1 prévoit que « si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction ». Étant donné que les termes vagues et généraux de la Convention ne comportent aucune précision relative au caractère de l'utilisation en tant que telle de la marque<sup>875</sup>, la portée de la notion d'usage sérieux « ne peut donc résulter que de l'analyse des dispositions mêmes de la directive »<sup>876</sup>. Dans le même ordre d'idées et tout en restant dans le contexte des remarques préalables à l'interprétation *stricto sensu* de la notion susmentionnée, le juge communautaire, en se fondant sur l'analyse du libellé de huitième considérant de la Directive, arrive à la conclusion que l'usage sérieux est « un usage effectif de la marque »<sup>877</sup>.

242. En général, « 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 »<sup>878</sup>. Par ailleurs, la CJCE va au-delà du simple lien d'usage de la marque avec sa fonction essentielle, en ajoutant qu'il doit s'agir d'une utilisation « aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque »<sup>879</sup>. En s'inscrivant sur la droite ligne de sa volonté d'apporter une interprétation téléologique, une autre décision de la juridiction communautaire souligne l'importance de l'utilisation de la marque « sur le marché des

---

<sup>875</sup> On comprend par cela le fait que le libellé de la Convention comporte les éléments de précision relatifs à la durée de non-utilisation (« délai équitable ») et à l'absence de justification de l'inaction du titulaire, mais aucun élément susceptible de préciser la notion même de l'utilisation de la marque et de représenter l'équivalent de la notion communautaire d'usage sérieux.

<sup>876</sup> CJCE, l'arrêt *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* précité, point 34.

<sup>877</sup> *Ibidem*, point 35.

<sup>878</sup> CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *La Mer Technology Inc. c/ Laboratoires Goemar SA* du 27 janvier 2004 (aff. C-259/02), point 27.

<sup>879</sup> *Ibidem*.

produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée »<sup>880</sup>.

243. En ce qui concerne l'appréciation de l'usage de la marque qui permettrait de le considérer comme sérieux, la Cour de justice a estimé qu'il faut prendre en compte « l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, 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 »<sup>881</sup>. Dès lors, parmi les éléments qui peuvent être pris en considération figurent, entre autres, la nature du produit ou du service en cause, les caractéristiques du marché concerné ainsi que l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. En revanche, « il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux »<sup>882</sup>.

244. La Directive a annoncé que l'un des objectifs de la politique communautaire dans le domaine des marques<sup>883</sup> est de réduire le nombre total des marques enregistrées ; pour réaliser ce but, elle a imposé l'exigence d'utilisation effective des marques (considérant 8), complétée, dans sa partie normative, par la notion d'usage sérieux (articles 10 et 12). Pour sa part, la Cour de justice a, par sa méthode d'interprétation téléologique, lié l'utilisation de la marque avec sa raison d'être commerciale - la conquête d'une clientèle. Ainsi, d'une façon assez subtile et sans l'annoncer *expressis verbis*, la juridiction communautaire a-t-elle indirectement contribué à la coexistence des droits des marques nationaux et du droit communautaire de la concurrence.

---

<sup>880</sup> Il s'agit, en d'autres termes, des produits ou services qui « sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation (...) est imminente », CJCE, l'arrêt *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* précité, point 37.

<sup>881</sup> CJCE, l'arrêt *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* précité, point 38 et l'ordonnance dans l'affaire *La Mer Technology Inc. c/ Laboratoires Goemar SA*, point 19.

<sup>882</sup> CJCE, l'arrêt *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* précité, point 39 et l'ordonnance dans l'affaire *La Mer Technology Inc. c/ Laboratoires Goemar SA*, point 19.

<sup>883</sup> Voir p. 221 et suiv.

## b) les justes motifs pour le non-usage et sa durée

245. En ce qui concerne la possibilité d'empêcher la déchéance du droit de marque en invoquant les « justes motifs » pour son non-usage, on est en présence d'une notion introduite dans le texte de la Directive sans qu'elle soit accompagnée d'une disposition précisant sa signification et sa portée. En d'autres termes, toutes les remarques faites au sujet de la notion d'usage sérieux sont entièrement applicables à celle de justes motifs. Néanmoins, il persiste une importante différence par rapport à la notion d'usage sérieux : en règle générale, ce sont les instances juridictionnelles nationales qui ont, au fil de leurs jurisprudences respectives, défini les situations concrètes de non-usage justifié de la marque par son titulaire.

246. A partir des conclusions de la jurisprudence nationale, la doctrine française considère qu'un juste motif pour le non-usage représente « toujours un obstacle sérieux, de fait ou de droit, extérieur à la sphère d'influence du titulaire de la marque et ayant empêché son exploitation »<sup>884</sup>. Cependant, l'obstacle de fait, sérieux et extérieur au titulaire, qui a rendu impossible l'utilisation de la marque ne doit pas nécessairement présenter « les caractères de la force majeure »<sup>885</sup>. Plus concrètement, parmi les exemples d'obstacles de droit<sup>886</sup> figurent le refus du visa pharmaceutique pour le médicament désigné par la marque<sup>887</sup> et l'avis négatif d'une autorité administrative nationale, tandis que l'obstacle typique de fait est l'impossibilité ou la très grande difficulté à se procurer les matières premières nécessaires à l'exploitation<sup>888</sup>.

---

<sup>884</sup> Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 834.

<sup>885</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 239.

<sup>886</sup> Pourtant, « de simples menaces de poursuites en contrefaçon ou un contentieux relatif à l'enregistrement de la marque sont insuffisants », Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 834.

<sup>887</sup> TGI Paris, 12 novembre 1991, cité d'après Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, op. cit., p. 239.

<sup>888</sup> TGI Toulouse, 8 janvier 1973, TGI Paris, 29 juin 1987, cité d'après Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, op. cit., p. 834. « En revanche, des difficultés d'ordre interne à une entreprise, telles que l'insuffisance de capitaux ou d'ordre économique général telles qu'une période de récession ou une concurrence très active ne semblent pas devoir être retenus sous peine d'ôter tout intérêt pratique à la déchéance », *ibidem*.

247. En revanche, la question de la durée du non-usage, ainsi que la notion connexe du commencement ou de la reprise d'usage, sont traitées d'une façon détaillée par la disposition de l'article 12, paragraphe 1 de la Directive. De surcroît, elles ont fait l'objet de l'interprétation jurisprudentielle par la Cour de justice.

248. La technique rédactionnelle adoptée par le législateur communautaire, malgré sa complexité apparente, permet une bonne lisibilité et applicabilité des dispositions relatives à la durée de non-usage de la marque<sup>889</sup>. En substance, le texte de l'article 12, paragraphe 1 procède en trois temps. C'est d'abord la règle générale qui est établie : « le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ». Ensuite, la disposition suivante introduit une exception à cette règle, en prévoyant que « nul ne peut faire valoir que le titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ». En d'autres termes, malgré l'expiration du délai prévu par la règle générale, la déchéance n'aura pas lieu en cas d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux avant la présentation de la demande en déchéance. Enfin, l'article 12, paragraphe 1 *in fine* limite la portée de l'exception introduite par la disposition précédente en disposant que « le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance (...) n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée ». Ce sont les deux dernières dispositions qui ont été l'objet d'interprétation par le juge communautaire.

---

<sup>889</sup> Par conséquent, la transposition de l'article 12, paragraphe 1 dans les ordres juridiques nationaux n'aurait pas dû rencontrer de majeurs obstacles. Cependant, l'article L. 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle, transposant la disposition communautaire susmentionnée, ne fait pas preuve d'une très grande qualité rédactionnelle ; dans le même sens Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, *op. cit.*, p. 833.

249. A titre liminaire, la CJCE constate que « la directive subordonne la qualification d'usage sérieux de la marque à la prise en compte des seules circonstances qui interviennent pendant la période pertinente et qui sont donc antérieures à la présentation de la demande de déchéance »<sup>890</sup>. Néanmoins, le juge de Luxembourg va loin au-delà du cadre normatif établi par le législateur communautaire, en affirmant que « la directive n'exclut pas expressément que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente puisse, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances postérieures à cette présentation »<sup>891</sup>. Pour argumenter ce dépassement de la Directive, la Cour indique que « de telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période »<sup>892</sup>. En tout état de cause, « il appartient à la juridiction nationale d'examiner si d'éventuelles circonstances postérieures à la présentation de la demande de déchéance confirment la conclusion selon laquelle l'usage de la marque était sérieux au cours de la période pertinente ou si, à l'inverse, elles traduisent une volonté du titulaire de faire échec à cette demande »<sup>893</sup>. En définitive, force est de constater que l'interprétation jurisprudentielle des règles relatives à la durée de non-usage de la marque, en complétant le cadre normatif communautaire, laisse aux juridictions nationales une importante marge de manœuvre. Néanmoins, la liberté du juge de l'État membre reste limitée par l'exigence d'usage sérieux, notion évolutive et fortement dépendante de l'interprétation qu'en dégage la CJCE.

---

<sup>890</sup> CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *La Mer Technology Inc. c/Laboratoires Goemar SA*, point 30.

<sup>891</sup> Ibidem, point 31.

<sup>892</sup> CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *La Mer Technology Inc. c/Laboratoires Goemar SA*, point 31.

<sup>893</sup> Ibidem, point 32.

## Conclusion de la première partie

250. L'harmonisation communautaire du droit des marques, telle qu'opérée par la Directive et complétée par son interprétation jurisprudentielle, est la conséquence d'un rapprochement partiel et fonctionnel des législations nationales. Partiel, parce que il a été d'emblée limité aux seules « dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur »<sup>894</sup>. Fonctionnel, en raison de son objectif principal : faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services et améliorer les conditions de concurrence. Lors de l'adoption de la version codifiée de la Directive, le législateur communautaire s'est indirectement félicité d'avoir réalisé cet objectif, en déclarant, par son premier considérant, que « les législations qui s'appliquaient aux marques dans les États membres avant l'entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun ». L'utilisation de l'imparfait indique clairement que l'objectif de l'harmonisation – tel que défini en 1988 – est, vingt ans plus tard, considéré comme atteint.

251. Cependant, dans le domaine du droit des marques, l'activité normative communautaire ne se résume pas à la seule harmonisation. En s'appuyant sur le constat que « le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques »<sup>895</sup>, le législateur communautaire a créé un nouveau titre de propriété industrielle et jeté les bases d'un droit supranational unique. C'est ainsi que le mouvement d'unification du droit des marques au sein de l'Union européenne est entré dans une nouvelle phase, qui s'ajoute à celle de l'harmonisation et ne la ne remplace pas.

---

<sup>894</sup> Considérant 4 de la Directive.

<sup>895</sup> Considérant 4 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JOUE L 78 du 24 mars 2009, p. 1-42) qui a remplacé le règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ; voir aussi note 897.



## **Deuxième partie**

# **L'UNIFICATION**

252. Le premier titre unitaire de propriété industrielle dans la Communauté européenne a été créé par l'adoption du règlement du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire<sup>896</sup> ; compte tenu de ses nombreux changements, souvent substantiels, le Conseil de l'Union européenne a récemment arrêté, « dans un souci de clarté et de rationalité »<sup>897</sup>, sa version codifiée. Quand bien même cet acte représente la continuation logique des efforts visant à harmoniser les législations nationales<sup>898</sup>, la nature juridique du règlement comme source du droit et, plus concrètement, le contenu du règlement sur la marque communautaire, permettent la conclusion que l'introduction d'un titre unitaire de la propriété industrielle au niveau de l'Union européenne est une véritable révolution. Pour saisir l'ampleur du changement apporté par cette nouveauté, il ne suffit que de mesurer son succès, « bien supérieur à toutes les attentes »<sup>899</sup>, auprès des entreprises européennes : « à la fin 1998, c'est-à-dire moins de trois ans après l'ouverture de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) qui est l'administration chargée de gérer la marque communautaire, on devrait atteindre un nombre de 100 000 dépôts de marques environ »<sup>900</sup>, ce qui « place clairement la marque communautaire parmi les tous premiers instruments de protection au monde »<sup>901</sup>. Au cours des dix dernières années ce succès a été confirmé, et dans son message introductif au Rapport annuel de l'Office pour 2008, M. Wubbo de Boer, son Président, se réjouit de l'enregistrement de 500 000<sup>e</sup> marque<sup>902</sup>.

253. D'un point de vue général, la fonction normative communautaire, par la nature même du règlement comme acte juridique<sup>903</sup>, se rapproche de la fonction législative du droit interne. Dans le même ordre d'idées, l'acquisition et le régime de la marque

---

<sup>896</sup> Ci-après dénommé Règlement.

<sup>897</sup> Premier considérant du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (la version codifiée) ; ci-après, sauf mention contraire expresse, on se référera à ce texte.

<sup>898</sup> Dans ce sens, Éric GASTINEL, *La marque communautaire*, LGDJ, Paris, 1998, préface de Jean-Claude COMBALDIEU, ancien Président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), p. 7-8.

<sup>899</sup> Op. cit., p. 8.

<sup>900</sup> Ibidem.

<sup>901</sup> Ibid.

<sup>902</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour 2008, p. 3.

<sup>903</sup> Les caractéristiques du règlement comme source du droit communautaire de caractère législatif ont été examinées dans la première partie, p. 66-69 ; voir aussi la note suivante.

communautaire, tout en gardant d'importantes spécificités, présentent certaines similitudes avec son acquisition et son régime dans l'ordre juridique interne<sup>904</sup>. L'objectif de la deuxième partie de cette étude est, dans un premier temps, de définir les raisons et la nature juridique de ce statut particulier de la marque communautaire, statut dont la *differentia specifica* est essentiellement la conséquence de l'obtention transnationale du nouveau titre (**Titre I : L'acquisition de la marque communautaire : l'obtention transnationale d'un titre**). Dans un deuxième temps, on se focalisera sur le régime de la marque communautaire, avec pour but de démontrer que, au-delà de l'obtention transnationale du titre, la nature du droit qui en découle est essentiellement supranationale (**Titre II : Le régime de la marque communautaire : l'émergence d'un droit supranational**).

---

<sup>904</sup> En raison des similitudes formelles et substantielles, certaines questions relatives à la problématique d'unification ont été déjà amplement analysées dans la partie consacrée à l'harmonisation. Par ailleurs, étant donné que certaines dispositions de la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques et du règlement sur la marque communautaire sont rédigées en termes identiques, l'interprétation jurisprudentielle d'une telle disposition du Règlement vaut aussi à l'égard de la Directive ; voir, par exemple, note 461.

# Titre I : L'acquisition de la marque communautaire : l'obtention transnationale d'un titre

254. L'acquisition de la marque communautaire est soumise à un certain nombre de conditions dont le contenu, en grandes lignes, peut être décrit comme une adaptation des règles déjà harmonisées par la Directive<sup>905</sup> à la nouvelle réalité d'un titre unitaire. En d'autres termes, les conditions générales d'acquisition et de conservation des titres nationaux qui sont, en principe, « subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions »<sup>906</sup> ont dû être ajustées aux besoins d'une protection unique et identique, découlant de la procédure centralisée de l'enregistrement. Par conséquent, l'harmonisation des législations nationales sur les marques d'une part et la création du titre communautaire unitaire d'autre part, sont deux processus différents, mais concomitants, parallèles et profondément liés ; l'uniformisation opérée par le Règlement s'inspire du rapprochement opéré par la Directive et ne l'exclut pas.

255. L'étude de l'obtention transnationale du titre communautaire exige une réflexion en deux temps : il importe, en premier lieu, d'analyser l'approche spécifique du signe protégeable et de sa disponibilité, telle qu'elle est définie, dans ses grandes lignes, par le Règlement et précisée par une abondante jurisprudence de la CJCE (**Sous-titre 1. – Les conditions générales d'acquisition de la marque communautaire**) ; il conviendra, en

---

<sup>905</sup> La première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ci-après dénommée Directive (voir aussi note 250).

<sup>906</sup> Considérant 7 de la Directive.

second lieu, de se pencher sur le caractère original de l'enregistrement de la marque communautaire, qui ressort tant d'un cadre institutionnel particulier que d'un dispositif procédural original (**Sous-titre 2. - Les spécificités de l'enregistrement de la marque communautaire**).

# 1. Les conditions générales d'acquisition de la marque communautaire

256. La lecture combinée des dispositions de la Directive et du Règlement consacrées aux conditions harmonisées d'acquisition des marques nationales et aux conditions uniformes d'acquisition de la marque communautaire<sup>907</sup>, conduit à la conclusion qu'elles sont, dans des nombreux éléments, rédigées en termes pratiquement identiques<sup>908</sup>. Par conséquent, on pourrait très facilement être amené à en déduire que la marque communautaire, au moins quant aux conditions de son acquisition, ne représente en substance qu'une marque nationale produisant les effets dans l'ensemble de l'Union européenne et dont l'enregistrement est assuré par un organe communautaire unique. En d'autres termes, le nouveau titre unitaire est la conséquence de la volonté d'instaurer les « conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution aux dimensions de la Communauté »<sup>909</sup>, sans pour autant apporter des modifications relatives aux conditions de fond.

257. Cependant, en dépit des parallélismes rédactionnels indéniables entre deux actes communautaires, les conditions générales d'acquisition de la marque communautaire présentent certaines spécificités par rapport à une acquisition purement interne. Même si, à partir du constat que « l'article 4 du Règlement est identique à l'article 2 de la Directive », on peut arriver à la conclusion qu'« il existe (...) un lien étroit et direct entre

---

<sup>907</sup> Il s'agit des articles 2, 3 et 4 de la Directive et 4, 7 et 8 du Règlement ; ces dispositions étant l'objet d'une analyse détaillée dans les deux chapitres de ce sous-titre, on ne se focalise ici que sur leurs caractéristiques générales, afin de dégager les points de divergence entre deux textes et, par conséquent, entre deux faisceaux de conditions générales d'acquisition du titre.

<sup>908</sup> Dans ce sens, par exemple, André BERTRAND, *op. cit.*, p. 495.

<sup>909</sup> Premier considérant du Règlement.

le signe susceptible de constituer une marque française et celui susceptible de constituer une marque communautaire et vice versa »<sup>910</sup>, cela ne signifie pas pour autant que l'existence et la force d'un tel lien empêche de dégager une approche communautaire spécifique<sup>911</sup> dans ce domaine. Compte tenu de la jurisprudence de la CJCE, du Tribunal de première instance des Communautés européennes et de la Chambre des recours de l'OHMI, la spécificité de l'approche communautaire a trait, d'une part, au signe protégeable (**Chapitre I - L'approche communautaire du signe protégeable**) et, d'autre part, à la disponibilité du signe (**Chapitre II - L'approche communautaire de la disponibilité du signe**).

---

<sup>910</sup> André BERTRAND, op. cit., p. 495.

<sup>911</sup> Certes, la spécificité de l'approche communautaire ne met pas en cause l'applicabilité directe en droit national des « décisions rendues par la Chambre des recours de l'OHMI quant à la validité des signes pouvant constituer une marque communautaire », André BERTRAND, op. cit., ibidem.

# Chapitre I

## L'approche communautaire du signe protégeable

258. Le choix du législateur communautaire de reprendre – pour définir les conditions d'acquisition de la marque communautaire – les termes figurant déjà dans la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques nationales, est doublement significatif. En premier lieu, il met en évidence sa volonté d'ouvrir l'accès au titre de marque communautaire à un grand nombre des signes<sup>912</sup>, remplissant les conditions de validité déjà bien connues. Deuxièmement, la définition aussi étendue du signe protégeable a permis aux instances juridictionnelles communautaires<sup>913</sup> d'élaborer progressivement une approche communautaire adaptée et évolutive en la matière. Dès lors, comme le constate le professeur Joanna Schmidt-Szalewski, le raisonnement de ces instances communautaires « tend à devenir de plus en plus subtile, se référant à des moyens de preuve tirés de l'analyse du marché, de la perception de la marque par les consommateurs et du degré d'attention que ceux-ci manifestent lors de l'achat du produit »<sup>914</sup>, obligeant dès lors le juriste de « s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire, composée d'économistes, de sociologues et de psychologues »<sup>915</sup>. En tout état de cause, l'existence d'une approche particulière du signe protégeable comme marque

---

<sup>912</sup> Dans ce sens, Monique LUBY, *Marque communautaire*, édition de Juris-Classeur « Europe Traité – Droit international », fascicule 1750-563-40 à jour au 18 mars 2003, p. 4, qui constate que « l'article 4 du règlement n° 40/94 donne une définition aussi étendue que possible des signes à même d'être choisis comme marques individuelles ».

<sup>913</sup> La notion des « instances juridictionnelles communautaires » doit être comprise au sens large, regroupant notamment la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes, ainsi que les décisions des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, au cas où elles n'étaient pas l'objet de recours devant les deux instances juridictionnelles communautaires *stricto sensu*.

<sup>914</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Propriétés intellectuelles, Jurisprudence 2006 – Marques*, Revue trimestrielle de droit européen n° 3-2007, p. 513.

<sup>915</sup> Op. cit., ibidem.

communautaire est indéniable, d'autant plus qu'elle se profile davantage au fur et à mesure du travail jurisprudentiel.

259. La doctrine a élaboré des nombreuses approches à la problématique des signes protégeables ; pour ne citer que les exemples les plus emblématiques, certains auteurs – à partir du constat que l'article 4 du Règlement pose comme « unique condition que le signe en question soit susceptible d'une représentation graphique »<sup>916</sup> – analysent, sous le titre dédié aux signes protégeables, les diverses catégories « traditionnellement admises »<sup>917</sup> de marques, tandis que la question du caractère distinctif du signe est traitée séparément, dans la section consacrée aux motifs de refus d'enregistrement. En revanche, d'autres auteurs<sup>918</sup> examinent la question de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque dans le contexte plus large des signes susceptibles de constituer une marque communautaire<sup>919</sup>. Cette deuxième approche nous paraît plus justifiée, ne serait-ce que pour une raison fondamentale : pour être protégeable, le signe, au-delà d'être susceptible de représentation graphique, doit aussi être distinctif. Dans le souci de cohérence de nos recherches et en prenant comme point de départ le raisonnement déjà argumenté lors de l'étude de l'harmonisation communautaire du droit des marques<sup>920</sup>, on se focalisera d'abord sur **la susceptibilité du signe à représentation graphique (section 1.)**, avant de se pencher sur sa **propriété de servir à distinguer les produits ou les services (section 2)**.

---

<sup>916</sup> Éric GASTINEL, op. cit. p. 79. Dans le même sens, Monique LUBY, op. cit., p. 4.

<sup>917</sup> Éric GASTINEL, op. cit., ibidem.

<sup>918</sup> André BERTRAND, op. cit., p. 495-518. Certes, M. Bertrand, comme les deux auteurs susmentionnés, examine la problématique de la distinctivité dans le contexte plus large des motifs absolus des refus d'enregistrement, mais ne juxtapose pas pour autant la question des signes protégeables à celle du caractère distinctif.

<sup>919</sup> De toute évidence, l'expression « les signes susceptibles de constituer une marque communautaire », figurant aussi dans le titre de l'article 4 du Règlement, correspond parfaitement à celle – plus répandue dans la doctrine – qui évoque le caractère protégeable des signes.

<sup>920</sup> Voir p. 124 et suiv.

## § 1. La susceptibilité du signe à représentation graphique

260. L'énumération indicative des signes susceptibles d'une représentation graphique, qui figure à l'article 4 du Règlement, comporte un catalogue assez restreint des catégories « classiques » des signes pouvant constituer une marque. Les mots, les dessins, les lettres, les chiffres, ainsi que la forme du produit ou de son conditionnement sont, certes, les signes constituant la plupart des marques actuellement en vigueur. Néanmoins, force est de constater que « ni les marques musicales, ni certains signes figuratifs, comme les hologrammes ou images de synthèse, ni les marques olfactives, ni les marques constituées de nuances de couleurs »<sup>921</sup> ne sont mentionnées par l'acte communautaire, ce qui, dans le contexte actuel du développement rapide de la technologie et de l'innovation, peut paraître de moins en moins adapté aux réalités économiques.

261. Cependant, la prudence du législateur communautaire est justifiée pour au moins deux raisons : d'une part, l'énumération de l'article 4 (comme c'est le cas de celle de l'article 2 de la Directive) est purement indicative, ce qui laisse une vaste marge d'interprétation aux instances juridictionnelles<sup>922</sup> ; d'autre part, l'analogie des textes du Règlement et de la Directive permet, dans la mesure du possible, l'application *mutatis mutandis* à la marque communautaire de la jurisprudence de la CJCE interprétant les dispositions de la Directive<sup>923</sup>, ouvrant ainsi la porte au rapprochement entre les régimes

---

<sup>921</sup> Monique LUBY, op. cit., p. 4.

<sup>922</sup> Voir note 913. Le point 8.2. des Directives d'examen d'OHMI prévoit que « la première phase de l'examen des motifs absolus de refus consiste à vérifier que la marque demandée est bien un signe susceptible de constituer une marque communautaire (...) les examinateurs doivent interpréter le terme 'signe' dans le sens large ».

<sup>923</sup> Dans son ordonnance du 12 octobre 2004 (aff. C-321/03) la Cour de justice a affirmé qu'« il est constant que les articles 2 de la directive 89/104 et 4 du règlement n° 40/94, qui sont rédigés en substance dans les mêmes termes, doivent recevoir, et reçoivent effectivement, la même interprétation » (voir aussi note 461). Comme on a souligné ci-dessus (voir p. 257), l'identité de cette interprétation n'exclut nullement l'existence d'une approche communautaire du signe protégeable et de sa disponibilité.

des marques nationales et celui de la marque communautaire<sup>924</sup>. Dès lors, étant donné la distinction entre les signes mentionnés *expressis verbis* par la législation communautaire et ceux dont la susceptibilité à représentation graphique a été constatée par la jurisprudence, on examinera, dans un premier temps, les signes susceptibles de représentation graphique *ex lege communitati* (**sous-section a**), avant d'étudier, dans un deuxième temps, les signes considérés comme susceptibles de représentation graphique par la jurisprudence (**sous-section b**).

---

<sup>924</sup> Certes, ce rapprochement ne se fait pas au détriment des principes de primauté et d'effet direct du droit communautaire ; dans le même sens, André BERTRAND, *op. cit.*, p. 495.

a) les signes susceptibles de représentation graphique *ex lege communitati*

262. Le signe nominal<sup>925</sup> occupe la première place dans l'énumération de l'article 4 et représente la partie prépondérante dans le nombre total de dépôts. A cette catégorie s'ajoutent « les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement »<sup>926</sup> – autres types des signes dont la susceptibilité à représentation graphique est établie *ex lege communitati*. Néanmoins, en disposant que « peuvent constituer des marques communautaires **tous les signes** susceptibles d'une représentation graphique »<sup>927</sup>, le Règlement « ne pose aucune limitation de principe »<sup>928</sup>, laissant ainsi aux instances communautaires juridictionnelles et, dans une moindre mesure, administratives, le soin de définir les exigences relatives à la nature de cette représentation. Étant donné que la représentabilité graphique des signes considérés comme tels par la jurisprudence est toujours motivée et variable en fonction de leur catégorie, tandis que les signes figurant dans la liste exemplative de l'article 4 sont souvent objet des exigences et des précisions jurisprudentielles de caractère général, notre analyse portera surtout sur les signes énumérés pris dans leur ensemble<sup>929</sup> et sera complétée par certaines observations quant aux signes nominaux et ceux constitués par la forme du produit ou de son conditionnement.

263. D'une manière générale, la CJCE a souligné, à plusieurs reprises, que la représentabilité graphique du signe susceptible de constituer une marque n'est pas une fin en soi, mais qu'elle sert à garantir que sa fonction d'origine<sup>930</sup> soit remplie. En d'autres

---

<sup>925</sup> La doctrine utilise plus souvent le terme « marque nominale » (voir, par exemple, Éric GASTINEL, op. cit., p. 80-83). En revanche, on a choisi, par le souci de clarté et de précision, celui de signe nominal.

<sup>926</sup> Article 4 du Règlement.

<sup>927</sup> Ibidem, souligné par U.Ć.

<sup>928</sup> Éric GASTINEL, op. cit., p. 80.

<sup>929</sup> En outre, on se focalisera seulement sur les questions relatives à la représentation graphique *stricto sensu*, laissant la problématique de la distinctivité à la section suivante.

<sup>930</sup> La notion de fonction d'origine de la marque est beaucoup plus souvent, tant dans la doctrine que par la jurisprudence, rattachée à la propriété du signe de servir à distinguer les produits ou les services. Néanmoins, on considère qu'elle ne peut être limitée uniquement à la distinctivité, puisque le support de la perception est toujours la représentation graphique du signe.

termes, « pour remplir son rôle de marque enregistrée, un signe doit faire l'objet d'une perception constante et sûre »<sup>931</sup>. A partir de cette exigence relative à la perception du consommateur, la Cour est arrivée, d'une manière progressive, à une formulation synthétique des conditions devant être remplies par la représentation graphique du signe : elle « doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective »<sup>932</sup>. Plus concrètement, le TPI, dans une affaire récente relative à l'enregistrement de la marque communautaire, précise que « la représentation graphique ayant pour fonction de définir la marque, elle doit être complète par elle-même, afin de déterminer, avec clarté et précision, l'objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire »<sup>933</sup>. En conséquence, la représentabilité graphique du signe est, au-delà d'être une condition générale d'acquisition de la marque, le gage de sa protection effective.

264. En ce qui concerne les signes nominaux, le Règlement se contente de disposer que « peuvent constituer des marques communautaires (...) notamment les mots, y compris les noms de personnes ». Même un aperçu rapide du Bulletin des marques communautaires publié par l'OHMI offre une panoplie de différentes catégories des mots ayant acquis ce statut ; y figurent les noms des personnes physiques, tels que Marilyn Monroe, John Travolta, Bob Dylan, les noms de personnages imaginaires, comme Astérix, Snoopy ou Robocap, une série des termes usuels et inventés, comportant souvent plusieurs mots composés<sup>934</sup>. Par ailleurs, nombreux sont les exemples d'une marque

---

<sup>931</sup> CJCE, l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* du 12 décembre 2002 (aff. C-273/00), point 53 ; voir aussi p. 128-134.

<sup>932</sup> CJCE, l'arrêt *Libertel Groep c/ Benelux-Merkenbureau* du 6 mai 2003 (aff. C-104/01), point 29. Cet arrêt a été rendu sur le recours en interprétation préjudicielle de la Directive et le point cité est relatif à son article 2. Néanmoins, l'interprétation est entièrement applicable à la disposition analogue du Règlement, surtout ayant en vue sa formulation synthétique, conséquence d'un long travail jurisprudentiel.

<sup>933</sup> TPI, l'arrêt de la huitième chambre *Lego Juris A/S c/ OHMI* du 12 novembre 2008 (aff. T-270/06), point 73.

<sup>934</sup> Au sujet des signes comportant plusieurs mots composés, une décision de la troisième chambre des recours de l'OHMI affirme que « les mots 'net' (au sens de 'réseau') et 'meeting' ne sont pas employés habituellement ensemble. Or, la marque NETMEETING doit être considérée dans son ensemble à partir de l'impression globale qu'elle procure. Néanmoins, pour l'évaluation de cette impression globale, les divers éléments constituant la marque peuvent être analysés », point 20 de la décision du 27 novembre 1998 dans l'affaire R 26/1998-3, Journal Officiel (JO) de l'OHMI 3/99, p. 529. Toutefois, la décision précitée a été arrêtée dans le contexte d'un différend portant sur le caractère distinctif du signe ; voir p. 273 et note suivante.

communautaire constituée par un slogan (« *Just do it* » ou « *I'm loving it* ») une onomatopée ou une combinaison des lettres<sup>935</sup>.

265. En dépit du fait que « la forme du produit ou de son conditionnement »<sup>936</sup> est *ex lege* considérée comme susceptible d'une représentation graphique, son aptitude à constituer la marque communautaire est considérablement réduite par la disposition de l'article 7, paragraphe 1 sous e) du Règlement : « sont refusés à l'enregistrement (...) les signes constitués exclusivement:

- i) par la forme imposée par la nature même du produit,
- ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,
- iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

De surcroît, l'importance de la représentation graphique de cette catégorie de signes et de la nature de cette représentation a été précisée par la jurisprudence. Ainsi, « la détermination des caractéristiques essentielles de la forme (...) se fait, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, avec le but précis de permettre l'examen de la fonctionnalité de la forme en cause »<sup>937</sup>. Par ailleurs, « la perception du consommateur ciblé n'est pas pertinente pour l'analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d'une forme »<sup>938</sup> puisqu'il « peut ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires à l'appréciation des caractéristiques essentielles d'une forme, de sorte que certaines caractéristiques peuvent être essentielles de son point de vue, alors qu'elles ne le sont pas dans le contexte d'une analyse de la fonctionnalité et inversement »<sup>939</sup>. En conséquence, « il convient de considérer que les caractéristiques essentielles d'une forme doivent être déterminées, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, de manière objective, à partir de sa

---

<sup>935</sup> Quant aux signes constitués par une combinaison des lettres, les Directives d'examen de l'OMPI prévoient qu' « une marque composée d'une ou deux lettres (...), à moins d'être représentée de manière inhabituelle, est, sauf circonstances exceptionnelles, dépourvue de caractère distinctif. Un simple changement de caractères, par exemple l'emploi de caractères italiques, ne confère pas en soi un caractère distinctif à une marque ».

<sup>936</sup> Article 4 du Règlement.

<sup>937</sup> TPI, l'arrêt *Lego Juris A/S c/ OHMI* précité, point 70.

<sup>938</sup> *Ibidem*.

<sup>939</sup> *Ibidem*.

représentation graphique et des éventuelles descriptions déposées lors de la demande de  
marque »<sup>940</sup>.

---

<sup>940</sup> TPI, l'arrêt *Lego Juris A/S c/ OHMI* précité, point 70.

## b) les signes considérés comme susceptibles de représentation graphique par la jurisprudence

266. L'énumération de l'article 4 du Règlement n'a, certes, pas pour objectif de dresser une liste *numerus clausus* des types de signes pouvant constituer la marque communautaire<sup>941</sup>. Toutefois, les signes ne bénéficiant pas d'une présomption légale de représentabilité graphique ont, très souvent<sup>942</sup>, dû attendre la confirmation administrative et jurisprudentielle d'un tel caractère, question qui a, d'ailleurs, souvent été liée à la problématique de la distinctivité de ces signes<sup>943</sup>. Étant donné que le TPI et la CJCE ont estimé<sup>944</sup>, d'une manière constante, que « les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer une marque communautaire dans la mesure où elles sont aptes à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise »<sup>945</sup>, on examinera ici les signes olfactifs, sonores et, d'une manière générale, d'autres catégories de signes pouvant être représentés graphiquement.

267. Quant aux signes olfactifs, dans une décision de 11 février 1999 relative à l'enregistrement de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée pour les balles de tennis, la deuxième Chambre des recours de l'OHMI a estimé qu'« aucune condition n'est posée par le (Règlement sur la marque communautaire) en ce qui concerne (leur) représentation »<sup>946</sup> et que, par conséquent, « la question qui se pose est de savoir si la description donne une information claire, pour que ceux qui la lisent aient une idée immédiate et non-ambigüe de ce que représente la marque quand elle est utilisée en

---

<sup>941</sup> Voir aussi p. 128-134. C'est surtout le mot « notamment », figurant avant l'énumération exemplative de l'article 4, qui permet une telle conclusion.

<sup>942</sup> Force est de constater que certains signes qui ne figurent pas dans l'énumération de l'article 4 correspondent, de toute évidence, aux exigences de représentabilité graphique ; c'est, par exemple, le cas des photographies (voir, dans ce sens, Éric GASTINEL, op. cit., p. 82 et note 14).

<sup>943</sup> Voir note 930.

<sup>944</sup> Par ailleurs, les couleurs peuvent « revêtir des dimensions différentes sur le produit lui-même, sur son conditionnement et dans la publicité » (TPI, l'arrêt de la quatrième chambre *Andreas Stihl AG & Co. KG c/ OHMI* du 9 juillet 2003 (aff. T-234/01), point 10), ce qui lie encore davantage la question de savoir si elles sont protégeables comme marques communautaires à la problématique de leur caractère distinctif.

<sup>945</sup> La question de la distinctivité sera examinée dans la section 2 de ce chapitre.

<sup>946</sup> Décision dans l'affaire *L'odeur de l'herbe fraîchement coupée* (aff. R-156/1998-2), point 12.

relation avec les balles de tennis »<sup>947</sup>. En l'espèce, « l'odeur d'herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que chacun reconnaît compte tenu de son expérience »<sup>948</sup>. En outre, cette odeur, « pour beaucoup de gens (...) leur rappelle le printemps, ou l'été, les pelouses fraîchement coupées ou les terrains de jeu, ou d'autres expériences plaisantes »<sup>949</sup>. Par conséquent, « cette description est appropriée et satisfait aux exigences de l'article 4 du Règlement »<sup>950</sup>. Par ce raisonnement qui, d'une part, impose des exigences (surtout celle de clarté) pouvant être l'objet d'interprétations diverses et variables et qui, d'autre part, met en relation le signe olfactif avec la classe des produits pour lesquels il aspire à la protection, la Chambre des recours a ouvert la grande porte à l'appréciation administrative et juridictionnelle, au cas par cas, de la susceptibilité à représentation graphique d'une odeur.

268. Toutefois, au-delà du contexte particulier de cette décision, l'OHMI a, dans le même temps, indirectement affirmé un principe de très grande importance : celui de **l'indépendance de l'approche communautaire du signe protégeable comme marque communautaire par rapport à celui valable dans le domaine de l'harmonisation des droits nationaux des marques**, et cela en dépit de l'identité des deux dispositions du Règlement et de la Directive relatives aux signes susceptibles de constituer une marque. Ainsi, la CJCE, dans un arrêt du 12 décembre 2002 portant sur l'interprétation de l'article 2 de la Directive, a-t-elle jugé que « s'agissant d'un signe olfactif, si une formule chimique, une description au moyen de mots ou le dépôt d'un échantillon d'une odeur ne sont pas susceptibles de remplir, en eux-mêmes, les exigences d'une représentation graphique, la combinaison de ceux-ci ne serait pas non plus de nature à satisfaire à de telles exigences »<sup>951</sup>. En ne prenant en compte que l'interprétation apportée par les deux décisions susmentionnées, on aurait pu être amené à croire qu'un même signe olfactif peut valablement être enregistré comme marque communautaire, sans pour autant

---

<sup>947</sup> Ibidem, point 13.

<sup>948</sup> Ibidem, point 14.

<sup>949</sup> Décision dans l'affaire *L'odeur de l'herbe fraîchement coupée* précitée, point 14.

<sup>950</sup> Ibidem, point 15.

<sup>951</sup> CJCE, l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* du 12 décembre 2002 (aff. C-273/00), point 72 ; voir aussi p. 132. Dans le même sens, Monique LUBY, op. cit., p. 4, qui cite un autre point du même arrêt, affirmant que « une odeur, même matérialisée sur un support physique, ne peut bénéficier d'une marque ».

pouvoir faire l'objet de protection par une marque nationale. Néanmoins, le TPI a, dans une affaire récente relative à la marque communautaire<sup>952</sup>, considérablement rapproché ces deux approches contradictoires. Après avoir constaté, à titre liminaire, que « la mémoire olfactive est probablement la plus fiable dont dispose l'être humain et que, en conséquence, les opérateurs économiques ont un intérêt évident à recourir à des signes olfactifs pour identifier leurs produits »<sup>953</sup>, le Tribunal affirme que « la représentation graphique d'un signe doit permettre que celui-ci puisse être identifié avec exactitude afin de garantir un bon fonctionnement du système d'enregistrement des marques »<sup>954</sup>. Dès lors, force est de constater qu'il « n'existe pas à l'heure actuelle une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait, à l'instar des codes internationaux de couleur ou de l'écriture musicale, l'identification objective et précise d'un signe olfactif grâce à l'attribution d'une dénomination ou d'un code précis et propres à chaque odeur »<sup>955</sup>. En tout état de cause, ce rapprochement important entre le régime harmonisé et celui relatif au titre unitaire ne met pas en cause le principe de l'indépendance de l'approche communautaire du signe protégeable.

269. Les conclusions jurisprudentielles – élaborées lors de l'interprétation de la Directive – relatives à la susceptibilité des sons à être représentés graphiquement<sup>956</sup>, sont transposables aux fins d'interprétation du Règlement. On peut affirmer avec M. Gastinel qu'« aucun principe ne s'oppose à ce qu'un son, un bruit, une phrase musicale fasse l'objet d'une protection à titre de marque communautaire à la condition (...) qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique permettant de la reproduire sur cette seule base »<sup>957</sup>. Par ailleurs, les conditions spécifiques – déjà définies par la CJCE – concernant les signes constitués d'onomatopées et de notes de musique restent applicables au titre

---

<sup>952</sup> Il s'agissait en l'espèce de l'enregistrement d'un signe complexe, comportant à la fois un signe olfactif, un élément figuratif et une description verbale, « odeur de fraise mûre ». En tout état de cause, les conclusions du Tribunal relatives à la susceptibilité d'un signe olfactif à représentation graphique sont parfaitement applicables à toute autre demande d'enregistrement comportant exclusivement ou accessoirement un élément olfactif.

<sup>953</sup> TPI, l'arrêt de la troisième chambre dans l'affaire *Eden SARL c/ OHMI* du 27 octobre 2005 (aff. T-305/04), point 25.

<sup>954</sup> *Ibidem*.

<sup>955</sup> *Ibid.*, point 34.

<sup>956</sup> Voir p. 131.

<sup>957</sup> Éric GASTINEL, *op. cit.*, p. 83.

communautaire unitaire<sup>958</sup>. Cependant, l'OHMI a, au fil de ses décisions, apporté certains éléments importants d'interprétation. *Primo*, « une simple description (du son) qui ne donne pas une idée claire et précise de la transcription de la marque ne peut pas être considérée comme une reproduction suffisante (puisqu'elle) ne permet pas de se forger une idée plus précise du son qu'une vague impression de celui-ci »<sup>959</sup>. *Secundo*, « la représentation de la marque sonore par référence au langage phonétique international (...) n'apporte pas grand chose à la description donnée, le langage phonétique international étant une méthode couramment utilisée aux seules fins d'indiquer comment un mot devrait être prononcé de manière correcte »<sup>960</sup>.

270. Enfin, dans l'état actuel de l'interprétation du Règlement par les instances juridictionnelles communautaires, rien ne s'oppose à l'enregistrement d'autres catégories des signes (tactiles, gustatifs, complexes ou autres) comme marques communautaires, pourvu qu'un tel signe satisfasse, entre autres, les conditions de représentabilité graphique. Quant aux signes complexes, le TPI affirme que « la combinaison de moyens de représentation qui ne sont pas susceptibles de remplir, en eux-mêmes, les exigences de la représentation graphique n'est pas de nature à satisfaire lesdites exigences »<sup>961</sup> et qu'il est nécessaire, pour qu'un tel signe soit protégeable, qu'au moins l'un des éléments qui le compose remplisse les conditions de représentation graphique.

---

<sup>958</sup> Voir p. 131 et notes 513 et 514.

<sup>959</sup> Décision de la deuxième Chambre de recours de l'OHMI du 7 octobre 1998 dans l'affaire *Décilc* (aff. R-1/1998-2), point 12.

<sup>960</sup> *Ibidem*, point 15.

<sup>961</sup> TPI, l'arrêt de la troisième chambre *Eden SARL c/ OHMI* précité, point 45.

## § 2. La propriété du signe de servir à distinguer les produits ou les services

271. L'exigence que le signe qui fait l'objet d'une demande de marque communautaire soit distinctif ne représente pas une nouveauté ayant trait exclusivement à ce nouveau titre unitaire. Bien au contraire, il s'agit d'une vieille exigence, liée à la fonction essentielle de la marque et, dans une perspective plus large, même à son existence, telle que définie lors de notre analyse de l'harmonisation communautaire du droit des marques<sup>962</sup>. Néanmoins, c'est précisément dans le domaine de la distinctivité du signe qu'on peut rapidement constater l'existence d'une véritable approche communautaire du signe protégeable, étant donné que les bases de cette approche sont jetées par le texte même du Règlement. Ainsi, l'article 7, paragraphe 1 énumère-t-il les différents motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque communautaire, tandis que le paragraphe 2 prévoit que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté », ce qui signifie, *a contrario et a fortiori*, que le signe est d'autant moins protégeable comme marque communautaire si un des motifs de refus existe dans la totalité du territoire communautaire. Par ailleurs, l'expression « une partie de la Communauté » peut bien signifier qu'il s'agit d'un seul État membre, mais aussi une partie de son territoire<sup>963</sup>. En conséquence, c'est la législation communautaire qui impose à la fois aux opérateurs économiques européens et aux instances juridictionnelles communautaires une optique que dépasse le contexte purement interne d'un État membre.

272. En s'appuyant sur une analyse minutieuse des décisions de la CJCE, du TPI et de la Chambre des recours de l'OMPI, le professeur Schmidt-Szalewski arrive à la conclusion que « parmi les motifs absolus d'enregistrement (...) le défaut de caractère distinctif ou le caractère descriptif du signe sont les plus souvent invoqués. La spécificité de ce motif en

---

<sup>962</sup> Voir p. 126.

<sup>963</sup> Voir, dans ce sens, l'analyse, relative à la zone linguistique pertinente, de Joanna Schmidt-Szalewski, op. cit., *Propriétés intellectuelles, Jurisprudence 2006 – Marques*, Revue trimestrielle de droit européen n° 3 – 2007, p. 519.

matière de marque communautaire tient au caractère unitaire de celle-ci »<sup>964</sup>. Ce constat, au-delà de souligner l'importance et la spécificité de la problématique de la distinctivité dans le contexte communautaire, met aussi en exergue la juxtaposition des caractères distinctif et descriptif du signe, auxquels une partie de la doctrine<sup>965</sup> ajoute son caractère usuel et nécessaire. En revanche, on estime, en se fondant sur les considérations théoriques déjà exposées dans la première partie<sup>966</sup>, que le caractère descriptif, usuel ou nécessaire ne sont que trois facettes d'un seul attribut du signe ayant l'importance juridique, à savoir celui de son caractère distinctif. En d'autres termes, un signe est non-distinctif parce qu'il est descriptif ou usuel, tandis qu'on ne peut pas affirmer l'inverse. Le législateur communautaire considère ainsi la notion de distinctivité comme une notion plus large englobant les deux autres, ne serait-ce parce que c'est le texte même du Règlement qui, d'une manière générale, prévoit dans l'article 7, paragraphe 3 que « le paragraphe 1, points b), c) et d) (relatifs aux signes non-distinctifs et, plus concrètement, descriptifs et usuels) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait ». Or, à une définition large et négative de la distinctivité est associée une disposition générale prévoyant que le caractère initialement non-distinctif d'un signe peut évoluer avec son usage. Dès lors, on analysera d'abord la notion communautaire du signe distinctif (**sous-section a**), avant de se pencher sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage (**sous-section b**).

---

<sup>964</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Propriétés intellectuelles, Jurisprudence 2006 – Marques*, op. cit., p. 518.

<sup>965</sup> Dans ce sens, par exemple, Monique LUBY, op. cit., p. 4-5, qui juxtapose le notion du « caractère distinctif » (point 12) à la marque descriptive (point 13).

<sup>966</sup> Voir p. 135-140 et 145-152.

## a) la notion communautaire du signe distinctif

273. La volonté du législateur européen de donner une importance toute particulière à la distinctivité du signe aspirant au statut de la marque communautaire est visible dès l'énoncé des motifs de l'adoption du Règlement. Parmi les considérants – formulés d'une manière très sommaire – figure l'affirmation suivante : « le droit sur la marque communautaire ne peut s'acquérir que par l'enregistrement, et celui-ci est refusé notamment si la marque est dépourvue de caractère distinctif »<sup>967</sup>. De surcroît, l'interprétation de la notion de signe distinctif, ainsi que l'appréciation de la distinctivité de différentes catégories des signes, occupent une place considérable dans l'ensemble des décisions administratives et juridictionnelles des différentes instances communautaires.

274. En annonçant les conditions générales d'acquisition de la marque communautaire, l'article 4 du Règlement prévoit que « peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d'une représentation graphique (...) à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ». A cette définition sommaire et positive de la notion de distinctivité s'ajoute la définition négative et plus complexe de l'article 7, introduite afin de préciser les motifs absolus de refus à l'enregistrement. Cependant, la technique rédactionnelle du législateur communautaire peut, de prime abord, prêter à confusion. Après avoir annoncé, dans les points a) et b) de l'article 7, paragraphe 1, que sont refusés à l'enregistrement « les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 » et « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif », les points c) et d) introduisent, comme motifs absolus de refus, deux attributs des signes connus dans la doctrine comme le caractère descriptif et usuel. Ainsi, les signes descriptifs sont-ils définis comme ceux « composés exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de

---

<sup>967</sup> Considérant 7 du Règlement.

ceux-ci », tandis que la catégorie des signes dénommés « usuels » ou « génériques »<sup>968</sup> correspond à la disposition du Règlement les définissant comme ceux « composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce »<sup>969</sup>. La question qui se pose est de savoir si les signes descriptifs et usuels sont deux nouvelles catégories de signes non-protégeables s'ajoutant aux signes non-distinctifs, ou seulement deux sous-catégories au sein du groupe plus large des signes dépourvus de distinctivité. Comme il a été signalé ci-dessus<sup>970</sup>, une bonne partie de la réponse a été apportée par le Règlement lui-même, qui prévoit, dans le paragraphe 3 de l'article 7, que les signes descriptifs et usuels peuvent, par l'usage, acquérir le caractère distinctif<sup>971</sup>. Néanmoins, il appartient aux autres instances communautaires de préciser la notion même de distinctivité et d'élaborer les méthodes d'appréciation d'un tel caractère du signe.

275. La notion communautaire de signe distinctif s'appuie, en toute logique, sur le concept de la fonction essentielle de la marque, déjà établi lors de l'interprétation de la Directive. Pourtant, la fonction de garantie d'identité d'origine des produits ou des services est considérablement différente, d'une part, dans un contexte purement interne régi par le droit national harmonisé et, d'autre part, dans le marché intérieur qui se compose de 27 marchés nationaux avec, dans la plupart des cas, leurs spécificités linguistiques, économiques, culturelles et sociales. En d'autres termes, la marque communautaire doit bénéficier d'une distinctivité au niveau communautaire<sup>972</sup>,

---

<sup>968</sup> Voir, par exemple, Éric GASTINEL, op. cit., p. 87.

<sup>969</sup> Étant donné l'espace limité et les besoins de nos recherches, on laissera ici de côté les signes constitués par la forme (point e) de l'article 7, paragraphe 1 du Règlement), les signes interdits (points f, h, i, j et k), les signes trompeurs (point g), ainsi que la problématique, très chère à la doctrine, de signes évocateurs.

<sup>970</sup> Voir p. 272.

<sup>971</sup> C'est aussi la jurisprudence qui est arrivée à la conclusion similaire. Un arrêt récent du TPI affirme qu'il « existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs des motifs énoncés à l'article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94 », puisque il « ressort de la jurisprudence qu'une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement », l'arrêt de la première chambre du TPI dans l'affaire *Novartis AG c/ OHMI* du 10 juin 2008 (aff. T-330/06), points 30 et 31.

<sup>972</sup> Assuré, d'une manière générale, par la disposition de l'article 7, paragraphe 2 du Règlement, prévoyant qu'on est en présence d'un motif absolu de refus même si les motifs « n'existent que dans une partie de la Communauté ». Quant aux difficultés de l'interprétation de cette disposition, voir la sous-section suivante, p. 277-280.

comportant nécessairement – pour les signes verbaux – l’élément linguistique, c’est-à-dire un caractère distinctif dans toutes les 23 langues officielles de l’Union européenne<sup>973</sup>. Dès lors, à partir du constat « qu’il suffit, pour que l’enregistrement d’une marque soit refusé, que les motifs de refus existent dans une partie de la Communauté »<sup>974</sup>, le TPI affirme qu’ « au cas où il serait établi qu’un motif de refus existe pour la partie anglophone de celle-ci, comprenant deux États membres, l’éventuelle existence d’un tel motif également dans d’autres parties de la Communauté serait sans incidence »<sup>975</sup>, le signe étant déjà « suffisamment » non-distinctif pour qu’on puisse lui refuser l’enregistrement en tant que marque communautaire. En définitive, force est de constater que « l’Office affiche une tendance nette à rejeter les demandes d’enregistrement de marques composées de termes d’une langue (...) dès lors que les consommateurs de l’Union européenne sont susceptibles d’en relever le sens »<sup>976</sup>.

276. Les Directives d’examen de l’OHMI comportent certaines lignes directrices pour l’appréciation de la distinctivité de différentes catégories des signes. Ainsi, d’une manière générale, « les mots ou les graphiques ne doivent pas se contenter de décrire les produits ou les services »<sup>977</sup>. En ce qui concerne les marques verbales, « une marque composée d’une ou deux lettres (...), à moins d’être représentée de manière inhabituelle, est, sauf circonstances exceptionnelles, dépourvue de caractère distinctif »<sup>978</sup>. Par ailleurs, « un simple changement de caractères, par exemple l’emploi de caractères italiques, ne confère pas en soi un caractère distinctif à une marque »<sup>979</sup>. Pour les marques figuratives, « lorsque la représentation graphique des produits ou services est inhabituelle ou extravagante, la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif et l’examineur ne doit pas émettre une objection pour ce motif »<sup>980</sup>, tandis que « des dessins simples tels

---

<sup>973</sup> La version des Directives d’examen du 26 mars 1996 prévoit, dans son paragraphe 8.1.3. que « pendant l’examen, les examinateurs consultent des dictionnaires standards dans les onze langues de la Communauté ainsi que des ouvrages de références techniques spécialisés ».

<sup>974</sup> TPI, l’arrêt de la deuxième chambre dans l’affaire *MLP Finanzdienstleistungen AG c/ OHMI* du 8 juillet 2004 (aff. T-270/02), point 21.

<sup>975</sup> Ibidem.

<sup>976</sup> Monique LUBY, op. cit., p. 5.

<sup>977</sup> Point 8.3. des Directives d’examen de l’OHMI.

<sup>978</sup> Ibidem.

<sup>979</sup> Ibid.

<sup>980</sup> Point 8.3. des Directives d’examen de l’OHMI.

que des cercles ou des carrés, seuls ou combinés à des éléments descriptifs, sont en général jugés dépourvus de caractère distinctif »<sup>981</sup>. Au sujet des couleurs, le texte se contente de préciser que les « couleurs uniques, particulièrement des couleurs primaires, de conception simple sont en général dépourvues de caractère distinctif »<sup>982</sup>. Enfin, « lorsqu'une marque consiste en une combinaison de plusieurs éléments qui, individuellement, seraient dépourvus de caractère distinctif, elle peut, prise dans son ensemble, posséder un caractère distinctif »<sup>983</sup>. Même si l'administration chargée de l'enregistrement des marques communautaires a toujours eu le penchant naturel d'appliquer les Directives d'examen, il en va sans dire que la seule interprétation juridiquement contraignante et universellement applicable est celle des instances communautaires juridictionnelles. Pour ne prendre que l'exemple particulièrement significatif des couleurs<sup>984</sup>, les deux décisions récentes du TPI ont – en se fondant sur un seul arrêt de la CJCE rendu sur la demande d'interprétation préjudicielle de la Directive<sup>985</sup> – d'abord précisé et ensuite amendé les dispositions des Directives d'examen. Dans un premier temps, le Tribunal souligne que, « selon la jurisprudence de la Cour, pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé »<sup>986</sup>. Ensuite, le juge communautaire va encore plus loin, en affirmant qu'« qu'un caractère distinctif peut être reconnu à une couleur à la condition que, par rapport à la perception du public pertinent, elle soit apte à identifier les produits ou les services désignés dans la demande de marque et à les distinguer de ceux d'autres entreprises »<sup>987</sup>. En conséquence, une

---

<sup>981</sup> Ibidem.

<sup>982</sup> Ibid.

<sup>983</sup> Point 8.3. des Directives d'examen de l'OHMI.

<sup>984</sup> La question du caractère distinctif de différentes catégories des signes pourrait, à elle seule, faire objet d'une sérieuse dissertation. On n'a choisi que la problématique des couleurs pour son aspect particulièrement complexe et intéressant ; l'espace limité et la nature de notre sujet nous obligent de la traiter d'une façon succincte.

<sup>985</sup> Il s'agit du très important arrêt (précité) du 6 mai 2003 dans l'affaire *Libertel Groep c/ Benelux-Merkenbureau*.

<sup>986</sup> TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Louis M. Gerson Co., Inc. c/ OHMI* du 10 septembre 2008 (aff. T-201/06), point 26.

<sup>987</sup> TPI, l'arrêt de la sixième chambre dans l'affaire *BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG c/ OHMI* du 29 avril 2009 (aff. T-23/07), point 51.

conclusion s'impose quant à la notion communautaire du signe distinctif : elle est dynamique et varie en fonction des développements scientifiques, économiques et sociaux. L'évolution des supports technologiques de la représentation graphique, du comportement et de la perception du public pertinent, ainsi que des intérêts des opérateurs économiques, connaîtront toujours des changements que le système normatif communautaire s'efforcera de suivre.

## b) l'acquisition du caractère distinctif par l'usage

277. La non-distinctivité initiale d'un signe ne représente pas, en vue de son acquisition du statut de la marque communautaire, un défaut irrémédiable. L'article 7 du Règlement, après avoir énuméré les motifs absolus de refus à l'enregistrement (paragraphe 1) et précisé que tous ces motifs sont applicables même si ils n'existent que dans une partie du marché intérieur (paragraphe 2), apporte une dérogation partielle au paragraphe 1, relative seulement aux signes non-distinctifs. Ainsi, le législateur communautaire prévoit-il que, dans cette situation particulière, les motifs de refus ne sont pas applicables « si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait »<sup>988</sup>. Néanmoins, force est de constater que cette formulation générale nécessite l'interprétation de deux points fondamentaux : d'une part, il faut définir les conditions et les caractéristiques de l'usage par lequel le signe acquiert le caractère distinctif ou, au moins, les preuves susceptibles de démontrer que le signe a réellement acquis un tel statut. D'autre part, il faut préciser l'étendue de la zone géographique dans laquelle devrait s'opérer l'acquisition du caractère distinctif. Doit-il s'agir de la totalité du territoire de la Communauté ? Si non, quels sont les critères pour déterminer ce territoire ? Ce sont les chambres de recours de l'OMPI et les instances juridictionnelles communautaires qui ont progressivement apporté les réponses à ces questions.

278. Sous le titre « L'usage comme moyen de surmonter des objections », le paragraphe 8.12. des Directives d'examen de l'OHMI définit d'abord que l'*onus probandi* repose sur le demandeur, qui doit revendiquer et apporter la preuve de l'acquisition de la distinctivité. En outre, cette preuve « doit indiquer le lieu, la période, l'étendue et la nature de l'usage »<sup>989</sup> et peut « se présenter sous forme de documents et d'échantillons

---

<sup>988</sup> Article 7, paragraphe 3. Même si le texte du Règlement emploie le terme « marque », il en va de soi qu'il ne s'agit aucunement d'un droit de marque *stricto sensu*, étant donné que le signe initialement non-distinctif acquiert la distinctivité – et, par conséquent, son statut de la marque valable – après l'usage qui en a été fait.

<sup>989</sup> Paragraphe 8.12. des Directives d'examen de l'OHMI.

tels que des emballages, des étiquettes, des listes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des publicités »<sup>990</sup>. A partir de ces exigences générales, le TPI a apporté deux éléments de précision très importants. *Primo*, la connaissance, par le public pertinent, de la marque demandée, doit être antérieure à la date de dépôt<sup>991</sup>, puisque « l'interprétation téléologique de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, au regard de la 'cohérence du système' des motifs absolus et relatifs de refus, interdirait que soient acceptées des preuves de l'acquisition du caractère distinctif de la marque postérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement, hypothèse présentant le risque d'étendre artificiellement le monopole du titulaire de la marque et d'encourager les demandeurs à déposer au plus vite leurs demandes de marques dépourvues de caractère distinctif dans le seul but de bénéficier d'une date prioritaire de protection pour les signes en cause »<sup>992</sup>. *Secundo*, « l'acquisition d'un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci, que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée »<sup>993</sup>. Enfin, pour prouver l'acquisition de la distinctivité du signe par l'usage, rien n'oblige le demandeur d'une marque communautaire de commercialiser effectivement ses produits ou services sous la marque sur le marché intérieur, même si une telle commercialisation est recommandée par l'OHMI et a eu lieu dans la plupart des cas. Toutefois, « il est possible que l'usage publicitaire de la marque dans la Communauté suffise pour garantir l'acquisition du caractère distinctif »<sup>994</sup>.

---

<sup>990</sup> Ibidem.

<sup>991</sup> Dans ce sens, TPI, l'arrêt de la septième chambre dans l'affaire *JOOP ! GmbH c/ OHMI* du 30 septembre 2009 (aff. T-191/08), point 43.

<sup>992</sup> CJCE, l'arrêt de la cinquième chambre dans l'affaire *Imagination Technologies Ltd c/ OHMI* du 11 juin 2009, (aff. C-542/07 P) point 34.

<sup>993</sup> TPI, l'arrêt précité dans l'affaire *JOOP ! GmbH c/ OHMI*, point 44, en se fondant sur la jurisprudence antérieure.

<sup>994</sup> Point 8.12.3. des Directives d'examen de l'OHMI.

279. Comme on a déjà remarqué ci-dessus<sup>995</sup>, la quintessence de l'approche communautaire du signe protégeable réside dans le fait que, pour être valablement enregistré comme marque communautaire, un signe doit, en principe, être distinctif sur l'intégralité du marché intérieur. Néanmoins, le libellé de l'article 7, paragraphe 2 permet une certaine marge de manœuvre, puisque il laisse ouverte la question de savoir sur quelle « partie de Communauté » et dans quel sens du terme « partie » – géographique, linguistique, socio-économique – un signe doit être non-distinctif pour qu'on puisse légitimement lui refuser l'enregistrement en tant que marque communautaire. Dans le même ordre d'idées, on peut, à juste titre, se poser la question de savoir si, pour acquérir la distinctivité par l'usage, un signe doit devenir distinctif dans la totalité du territoire communautaire. Malheureusement, les Directives d'examen de l'OHMI n'y sont d'aucune utilité, étant donné la formulation maladroite et alambiquée de leur point 8.12.2. exigeant, d'un côté, « de démontrer que la marque a acquis, dans la Communauté, un caractère distinctif du fait de l'usage qui en a été fait » et prévoyant, de l'autre, qu' « en l'absence de caractère distinctif dans une partie de la Communauté uniquement, la preuve doit être évaluée dans ce contexte ». C'était, encore une fois, la jurisprudence qui a apporté plus d'éléments d'interprétation.

280. Le juge communautaire considère, d'une manière générale, que « pour faire accepter l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le caractère distinctif acquis par l'usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle de la Communauté où elle en était dépourvue au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement »<sup>996</sup>. On voit alors apparaître le nouveau critère de la « partie substantielle de la Communauté », notion qui doit être interprétée en liaison avec celle du public pertinent auprès duquel un signe a été dépourvu du caractère distinctif et, par conséquent, auprès duquel il doit l'acquérir par l'usage. Étant donné l'importance de l'aspect linguistique pour la distinctivité, le public pertinent se compose

---

<sup>995</sup> Voir p. 271.

<sup>996</sup> TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) c/ OHMI* du 19 mai 2009 (aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07), point 54.

de « consommateurs moyens »<sup>997</sup> communautaires qui parlent la même langue. Force est de constater que la Cour et le Tribunal ont opéré un revirement total de leur mode de raisonnement – confirmé dans plusieurs arrêts récents – en exigeant désormais qu’il soit « établi que la marque a acquis par l’usage un caractère distinctif dans toute (...) zone linguistique »<sup>998</sup>, ou, encore plus expressément, imposant l’obligation « de démontrer que le signe (...) avait acquis un caractère distinctif par l’usage sur l’ensemble du territoire francophone de la Communauté sur lequel elle en était dépourvue »<sup>999</sup>. Si on suit à la lettre le fil du raisonnement du juge communautaire, la partie substantielle de la Communauté dans laquelle le signe était non-distinctif est, en l’espèce, la totalité d’une zone linguistique. En d’autres termes, il exige d’abord que la distinctivité soit acquise pour la partie substantielle d’un territoire, mais demande ensuite l’acquisition du caractère distinctif pour la totalité du **même territoire**. Au-delà de représenter une incongruité logique, cette exigence jurisprudentielle, comme l’a constaté le professeur Schmidt-Szalewski, introduit un autre problème : « lorsque l’usage d’une langue s’étend à plusieurs pays, l’acquisition du caractère distinctif devrait être démontrée pour l’ensemble (par ex. tout l’espace francophone de l’Europe), ce qui suscitera évidemment des difficultés pratiques »<sup>1000</sup>. Fort heureusement, on observe que les moyens dont disposent les opérateurs économiques pour revendiquer et apporter la preuve de l’acquisition de la distinctivité sont nombreux, relativement variés et en constante évolution.

---

<sup>997</sup> Par exemple, l’arrêt précité du TPI dans l’affaire *Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) c/ OHMI*, point 55.

<sup>998</sup> CJCE, l’arrêt de la première chambre dans l’affaire *Bovemij Verzekeringen NV c/ Benelux-Merkenbureau* du 17 septembre 2006 (aff. C-108/05), point 28.

<sup>999</sup> TPI, l’arrêt précité dans l’affaire *Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) c/ OHMI*, point 56.

<sup>1000</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Propriétés intellectuelles, Jurisprudence 2006 – Marques*, op. cit., p. 519.

## Chapitre II

### L'approche communautaire de la disponibilité du signe

281. Un signe susceptible de constituer la marque communautaire, dès lors qu'il remplit toutes les conditions imposées par les articles 4 et 7 du Règlement (telles qu'interprétées par la jurisprudence), n'a pas *ipso facto* franchi toutes les étapes pour devenir la marque régie par le droit communautaire unique. En d'autres termes, un signe protégeable n'est pas toujours un signe disponible, étant donné que « tout titulaire d'un droit antérieurisant le signe choisi comme marque peut se prévaloir de son droit pour faire échec à une marque communautaire »<sup>1001</sup>. L'exigence relative à la disponibilité du signe est la conséquence directe de la double fonction économique de la marque : *primo*, permettre aux opérateurs économiques d'identifier leurs produits ou services et de conquérir une clientèle et, *secundo*, permettre aux consommateurs de les différencier, évaluer et choisir<sup>1002</sup>.

282. « Les causes de nullité relative » est la dénomination commune choisie par le législateur européen pour indiquer toutes les raisons pouvant faire échec à l'enregistrement, comme marque communautaire, d'un signe en raison du conflit avec un droit antérieur. La lecture combinée des articles 8 et 53 permet de distinguer deux cas de figure. Ainsi, « sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement »<sup>1003</sup> lorsqu'elle est, sous certaines conditions, identique ou similaire avec la marque antérieure. Par ailleurs, un signe protégeable peut aussi être non-disponible s'il est en conflit avec un autre droit préexistant, puisque « la marque

---

<sup>1001</sup> Éric GASTINEL, op. cit., p. 94.

<sup>1002</sup> Dans ce sens, par exemple, Jérôme PASSA, op. cit., p. 48-49.

<sup>1003</sup> Article 8, paragraphe 1 du Règlement.

communautaire est également déclarée nulle (...) si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection »<sup>1004</sup>. Par ailleurs, la question de la disponibilité du signe est d'une grande importance pratique et, comme l'a souligné un commentaire sommaire de la jurisprudence communautaire en matière de la marque communautaire, « le contentieux de l'opposition est naturellement le plus nourri »<sup>1005</sup>. Dès lors, on examinera d'abord **la non-disponibilité comme conséquence du conflit avec une marque antérieure (section 1.)**, avant de se consacrer à l'étude de **la non-disponibilité comme conséquence du conflit avec un autre droit antérieur (section 2.)**. La notion de la marque antérieure doit ici être comprise au sens large, pour comprendre aussi les marques non enregistrées ou autres signes utilisés dans la vie des affaires. Comme il ressort de la lecture combinée des articles 8 et 53 du Règlement, le législateur communautaire a choisi le critère commercial pour distinguer les droits antérieurs de marque et les autres droits antérieurs<sup>1006</sup>.

---

<sup>1004</sup> Article 53, paragraphe 2 du Règlement.

<sup>1005</sup> La revue mensuelle « Europe », novembre 2008, commentaire 395.

<sup>1006</sup> Voir p. 295 et suiv.

## § 1. La non-disponibilité comme conséquence du conflit avec une marque antérieure

283. Le caractère transnational de l'obtention du titre unitaire a imposé de nombreuses spécificités<sup>1007</sup> – perceptibles dès la lecture du Règlement – quant à la définition des motifs relatifs de refus d'une demande de marque communautaire ; en outre, ces spécificités sont encore plus nombreuses que celles qu'on peut constater dans le domaine des motifs absolus de refus. Par exemple<sup>1008</sup>, la marque communautaire demandée n'est refusée à l'enregistrement que sur opposition<sup>1009</sup> du titulaire d'une marque antérieure (enregistrée ou pas) ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires, tandis que le texte de la Directive n'impose pas *expressis verbis* la condition de l'opposition de titulaire. De surcroît, en cas d'identité ou de similitude entre les deux marques et les produits qu'elles désignent, le texte du Règlement ajoute une précision importante, conséquence de l'étendue territoriale de la marque communautaire : le risque de confusion doit exister « dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée »<sup>1010</sup>. Enfin, dans l'énumération des marques pouvant être considérées comme antérieures, le Règlement ajoute, fort logiquement, encore un cas de figure : celui des « marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté »<sup>1011</sup>.

284. Cependant, la quintessence de la spécificité de l'approche communautaire en la matière n'apparaît qu'après l'analyse du Règlement dans la perspective de son

---

<sup>1007</sup> Il en va de soi que les spécificités susmentionnées concernent la comparaison entre le régime harmonisé d'acquisition des marques nationales d'un côté et le régime uniforme d'acquisition de la marque communautaire de l'autre ; voir aussi p. 256-257.

<sup>1008</sup> L'aperçu général des spécificités relatives à la définition des motifs relatifs de refus d'une demande de marque communautaire n'a pas pour objectif de dresser leur liste exhaustive ; on n'a pris ici que les exemples les plus manifestes.

<sup>1009</sup> La première phrase de l'article 8, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1010</sup> Article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement. Par ailleurs, on ne voit aucune raison théorique ou pratique qui justifierait l'absence d'une telle précision dans le texte de la Directive, étant donné que parmi les marques antérieures énumérées par cet acte figurent ensemble les marques communautaires, nationales et celles enregistrées auprès de l'Office des marques de Benelux. En tout état de cause, le juge communautaire a, par l'entremise du concept du public pertinent, mis en évidence qu'il ne peut s'agir que des consommateurs vivant sur le territoire dans lequel la marque antérieure jouit de protection.

<sup>1011</sup> Article 8, paragraphe 2, sous a-iv du Règlement.

application administrative et, surtout, de son interprétation jurisprudentielle. Dans ce contexte, il importe de relever que la CJCE a, dans certains cas, presque entièrement suivi son propre raisonnement lors de l'interprétation de la Directive<sup>1012</sup>. Il convient, toutefois, d'observer que ce sont les deux questions qui ont – en raison de leur importance pratique<sup>1013</sup> – préoccupé les instances communautaires : il s'agit, d'une part, de la marque antérieure identique ou similaire (**sous-section a**) et, d'autre part, du signe antérieur non enregistré comme marque (**sous-section b**).

---

<sup>1012</sup> C'est, par exemple, le cas en ce qui concerne l'interprétation des dispositions du Règlement ayant trait à la marque antérieure de renommée. L'arrêt de la CJCE du 12 mars 2009 dans l'affaire C-320/07 P – ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 juillet 2007 – mentionne, dans son point 43, les dispositions « en substance identiques » de la Directive, renvoie à un arrêt interprétant ces dispositions et, surtout, reste dans le cadre de son raisonnement antérieur.

<sup>1013</sup> Voir note 1005 et la liste des arrêts citée au début du commentaire.

## a) l'approche communautaire de la marque antérieure identique ou similaire

285. La première situation dans laquelle la demande d'une marque communautaire est refusée – sur opposition du titulaire d'une marque antérieure – implique que les deux conditions cumulatives soit remplies : d'abord, le signe qui la constitue doit être identique au signe jouissant déjà de la protection en tant qu'une marque nationale ou communautaire<sup>1014</sup> ; ensuite, les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée doivent être identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été protégée. Au-delà de la définition de la notion d'identité, ce cas de figure ne pose pas d'importants problèmes d'interprétation et d'application. Il n'en va pas de même quant à la seconde situation, étant donné que la preuve de l'existence d'un risque de confusion s'ajoute à l'exigence d'établir l'identité ou la similitude des deux marques<sup>1015</sup> et, cumulativement, l'identité ou la similitude des produits ou des services qu'elles désignent. On analysera tour à tour les questions soulevées par les dispositions relatives à la marque antérieure identique (article 8, paragraphe 1, sous a) et similaire<sup>1016</sup> (article 8, paragraphe 1, sous b), en prenant en compte que la quasi-identité<sup>1017</sup> des dispositions du Règlement et de la Directive en la matière impose de distinguer entre une approche

---

<sup>1014</sup> Certains auteurs ajoutent à cette liste la marque internationale (voir, par exemple, Monique LUBY, *op. cit.*, p. 7). En revanche, on considère qu'une marque ne peut être internationale que par sa voie d'obtention, puisque, comme le souligne le texte du Règlement (article 8, paragraphe 2, sous a-iii et a-iv), une marque qui a « fait l'objet d'un enregistrement international » produit toujours ces effets dans le territoire d'un État membre ou de la Communauté.

<sup>1015</sup> Pour des raisons de la lisibilité et du style, on a préféré d'utiliser l'expression « l'identité ou la similitude entre deux marques » que celle, plus correcte, précisant qu'il s'agit de l'identité ou de la similitude entre le signe qui constitue la marque demandée et celui constituant la marque antérieure.

<sup>1016</sup> Pour des raisons déjà invoquées dans la note précédente, on a choisi l'expression « marque similaire » pour désigner l'ensemble des conditions posées par l'article 8, paragraphe 1, sous b, portant à la fois à l'identité ou la similitude des marques, des produits ou services et au risque de confusion.

<sup>1017</sup> Quant à la marque antérieure identique, l'unique différence entre deux textes porte sur la possibilité ouverte par la Directive de déclarer nulle une marque déjà enregistrée ; le Règlement, en revanche, ne mentionne dans son article 8 que le refus à l'enregistrement, tandis que son article 53 énumère les causes de nullité relative ; voir aussi note 1021.

véritablement novatrice et celle qui se résume à la répétition des arguments déjà invoqués dans le contexte de l'harmonisation<sup>1018</sup>.

286. La quintessence de la *differentia specifica* de l'approche communautaire repose sur la nature même du nouveau titre. Ainsi, en affirmant, à titre liminaire, que « l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 précise que la marque communautaire a un caractère unitaire »<sup>1019</sup>, le juge de la CJCE souligne-t-il que « la finalité de la procédure d'opposition est de donner aux entreprises la possibilité de s'opposer, selon une procédure unique, aux demandes de marques communautaires qui pourraient créer un risque de confusion avec leurs marques ou leurs droits antérieurs, et non de régler de manière préalable des conflits possibles au niveau national »<sup>1020</sup>. Par conséquent, cette nouvelle procédure unique et transnationale d'un côté, ainsi que la nature unitaire et supranationale du titre communautaire de l'autre, imposent d'importantes précisions quant aux notions de l'identité et du risque de confusion entre deux marques<sup>1021</sup>.

287. Pour que la demande de marque communautaire soit refusée au motif de son identité à une marque antérieure, l'OHMI exige une identité absolue entre deux signes. Plus concrètement, le motif de refus de l'article 8, paragraphe 1, sous a) du Règlement ne peut être retenu qu'en présence d'une « identité parfaite entre les signes »<sup>1022</sup>, qui comprend nécessairement la reprise, par la marque demandée, de tous les éléments essentiels et secondaires du signe protégé par la marque antérieure. Néanmoins, la procédure devant l'Office est telle qu'il « enregistrera sans objection deux marques identiques pour les mêmes produits et services déposées par des titulaires différents, sauf s'il est fait

---

<sup>1018</sup> Étant donné qu'elle ne soulève pas d'importants problèmes – ayant l'importance pour nos recherches – d'ordre théorique ou pratique, on ne traitera pas ici la question de savoir si les produits ou les services que les deux marques désignent sont identiques ou similaires.

<sup>1019</sup> CJCE, l'arrêt du 18 septembre 2008 dans l'affaire *Armacell Enterprise GmbH c/ OHMI* (C-514/06 P), ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, point 54.

<sup>1020</sup> CJCE, l'arrêt précité dans l'affaire C-514/06 P, point 61.

<sup>1021</sup> On n'analyse pas ici la similitude entre les deux marques, parce qu'elle est, dans une large mesure, la fonction du risque de confusion. En d'autres termes, le risque de confusion, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement, existe « en raison » de leur similitude et, par conséquent, la preuve du risque de confusion implique intrinsèquement la preuve de la similitude.

<sup>1022</sup> OHMI, la décision du 17 mai 2004 dans l'affaire *Lise Watier Cosmétiques Inc. c/ L'Oréal (Société Anonyme)* (aff. R-0662/2002-4), point 4.

opposition au second enregistrement »<sup>1023</sup>. Cette remarque peut d'emblée paraître parfaitement évidente, mais elle ne l'est pas, pour au moins deux raisons. D'une part, les procédures devant des nombreux offices nationaux de la propriété intellectuelle imposent une recherche d'antériorités comme phase obligatoire et nécessairement préalable à l'attribution d'une date de dépôt à la demande de marque nationale. D'autre part, le règlement sur la marque communautaire, par son article 38, prévoit aussi l'établissement d'un rapport de recherche communautaire « dans lequel sont mentionnées les marques communautaires ou les demandes de marque communautaire antérieures dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque communautaire faisant l'objet de la demande »<sup>1024</sup>. Toutefois, la fonction essentielle de ce rapport, comme il résulte de l'article 38, paragraphe 7 du Règlement, est de porter à la connaissance des titulaires des marques communautaires ou des demandes de marque communautaire antérieures mentionnés dans ce document, la publication de la demande d'une marque communautaire à laquelle ces titulaires peuvent s'opposer. En tout état de cause, même une identité absolue entre deux signes faisant l'objet de la marque antérieure et marque demandée n'oblige pas l'OHMI de procéder à une annulation ou, encore moins, à un non-enregistrement *ex officio* de la marque demandée.

288. En ce qui concerne le risque de confusion entre les deux marques<sup>1025</sup>, la spécificité de l'approche communautaire est, comme on a souligné ci-dessus<sup>1026</sup>, visible dès la lecture de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement ; ainsi, le risque de confusion doit exister « dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ». Cette formulation, malgré sa clarté apparente, peut prêter à confusion, en raison de deux interprétations possibles qu'on peut en faire. D'une part, on peut considérer que « le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée », devrait, *stricto sensu*, comporter – dans le cas d'une marque nationale antérieure – la totalité du territoire national. C'est, d'ailleurs, l'interprétation qui nous paraît la plus plausible.

---

<sup>1023</sup> Éric GASTINEL, op. cit., p. 95-96.

<sup>1024</sup> Article 38, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1025</sup> Voir note 1021.

<sup>1026</sup> Voir p. 285.

Néanmoins, on peut, d'autre part, affirmer, comme l'a fait la Cour de justice dans une affaire récente, qu' « une marque nationale antérieure est opposable à toute demande d'enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d'une partie du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée »<sup>1027</sup>. C'est, bien sûr, la seule interprétation qui – en l'état actuel du droit communautaire – puisse être considérée comme valable. Or, en ce qui concerne les critères généraux d'appréciation du risque de confusion, dans sa jurisprudence relative à la marque communautaire, la CJCE et le TPI réitèrent les conclusions déjà élaborées dans leur jurisprudence relative à la Directive<sup>1028</sup>. Pourtant, on ne peut s'empêcher de constater, avec le professeur Schmidt-Szalewski, que « malgré l'apparente clarté de ces critères, l'appréciation du risque de confusion est empreinte d'une grande subtilité, qui rend difficilement prévisible le résultat de comparaison des signes en concurrence »<sup>1029</sup>.

---

<sup>1027</sup> CJCE, ordonnance du 3 juin 2009 dans l'affaire *Zipcar Inc.* (C-394/08 P), ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, point 49.

<sup>1028</sup> Ainsi, le juge communautaire affirme-t-il que, « selon une jurisprudence constante, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants », TPI, l'arrêt de la huitième chambre dans l'affaire *Bastos Viegas, SA c/ OHMI* du 11 juin 2009 (aff. T-33/08), point 29.

<sup>1029</sup> Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Propriétés intellectuelles, Jurisprudence 2006 – Marques*, op. cit., p. 519.

## b) l'approche communautaire du signe antérieur non enregistré comme marque

289. Dans le souci de protéger les droits acquis des tiers et, par conséquent, d'ouvrir l'accès au statut de la marque communautaire seulement aux signes étant véritablement distinctifs et disponibles sur la totalité du territoire de l'Union européenne, le législateur communautaire a introduit dans le texte du Règlement un paragraphe figurant déjà – sous une forme très similaire – parmi les dispositions facultatives de la Directive<sup>1030</sup>. La marque communautaire demandée peut être refusée à l'enregistrement « sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale »<sup>1031</sup>. Dès lors, cette disposition impose deux conditions : il faut, d'une part, que le signe ait été utilisé dans la vie des affaires ; d'autre part, il est nécessaire de démontrer que la portée du signe dépasse le cadre purement local.

290. Cependant, pour s'opposer valablement à l'enregistrement d'une marque communautaire – au-delà de satisfaire les deux conditions susmentionnées – le titulaire du signe antérieur non enregistré doit apporter encore deux preuves. D'abord, des droits à ce signe doivent avoir été « acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire »<sup>1032</sup>. Ensuite, faut-il que « ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente »<sup>1033</sup>. Les quatre conditions susmentionnées – qui doivent être remplies cumulativement – ont fait l'objet

---

<sup>1030</sup> C'est l'article 4, paragraphe 4, sous b) de la Directive qui prévoit qu'un « État membre peut (...) prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où (...) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure ».

<sup>1031</sup> Article 8, paragraphe 4 du Règlement.

<sup>1032</sup> Article 8, paragraphe 4, sous a) du Règlement.

<sup>1033</sup> Article 8, paragraphe 4, sous b) du Règlement.

de l'interprétation jurisprudentielle, surtout eu égard aux importantes difficultés de constater l'existence, l'antériorité et la preuve de l'usage d'un signe dont le titulaire veut se prévaloir pour faire échec à l'enregistrement d'une marque communautaire.

291. Il faut d'emblée constater que, du point de vue juridique et pour les besoins d'application de l'article 8, paragraphe 4 du Règlement, il n'y a pas lieu de faire la distinction entre une marque non enregistrée et un autre signe utilisé dans la vie des affaires ; la différence peut, certes, être économique, étant donné que une marque non-enregistrée est utilisée pour désigner les produits ou les services d'un opérateur économique, tandis que « autres signes » de la vie des affaires sont, par exemple, les raisons sociales, les nom commerciaux ou les enseignes. Même si le législateur a jugé opportun de faire cette distinction, le juge communautaire, à juste titre, considère que la notion plus large de « signe utilisé dans la vie des affaires » englobe entièrement celle de « marque non enregistrée ». C'est, au moins, la conclusion qu'on peut tirer de son affirmation qu' « en vertu de l'article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement, l'existence d'un signe autre qu'une marque permet d'obtenir la nullité d'une marque communautaire si celui-ci remplit (les conditions qui) limitent le nombre des signes autres que les marques qui peuvent être invoqués pour contester la validité d'une marque communautaire sur l'ensemble du territoire communautaire »<sup>1034</sup>.

292. La marque communautaire est un titre unitaire obtenu par la voie transnationale et dont les effets sont, dans une large mesure, supranationaux<sup>1035</sup>. Dès lors, le signe qui constitue cette marque peut être en conflit avec des nombreux autres signes sur lesquels les droits ont été acquis selon les législations nationales différentes ; en outre, les différents régimes nationaux peuvent accorder aux titulaires de ces signes des droits différents, parmi lesquels peut figurer le droit d'empêcher l'enregistrement d'une marque plus récente constituée de ce signe. Par conséquent, les quatre conditions cumulatives pour que l'opposition du titulaire d'un signe contre la demande d'une marque

---

<sup>1034</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* du 24 mars 2009 (aff. jointes T-318/06 et T-321/06), point 32.

<sup>1035</sup> Voir le titre II de la Deuxième partie, p. 352 et suiv.

communautaire soit fructueuse, ne sont pas toutes de même nature. D'une part, « les deux premières conditions, c'est-à-dire celles relatives à l'usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit communautaire »<sup>1036</sup>. D'autre part, « les deux autres conditions, énoncées ensuite à l'article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement n° 40/94, constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, s'apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué »<sup>1037</sup>, étant donné que « seul le droit qui régit le signe invoqué permet d'établir si celui-ci est antérieur à la marque communautaire et s'il peut justifier d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente »<sup>1038</sup>. En conséquence, l'interprétation des deux premières conditions doit être faite « à la lumière des standards uniformes du droit communautaire et non du droit (national) »<sup>1039</sup>. On examinera alors, séparément pour chacune des deux conditions, le contenu de ces standards communautaires.

293. L'interprétation du standard de l'usage dans la vie des affaires a été déjà faite par la CJCE, à l'occasion des nombreuses questions préjudicielles portant sur les dispositions de la Directive relatives, surtout, aux droits conférés par la marque<sup>1040</sup>. Même si cette interprétation comporte d'importants éléments pour interpréter le même standard figurant dans le texte du Règlement, elle n'y est pas automatiquement applicable et peut toujours être modifiée ou complétée. En se fondant sur une « application, par analogie, des dispositions communautaires relatives à l'usage sérieux de la marque antérieure »<sup>1041</sup> le TPI exige que la marque soit « 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

---

<sup>1036</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 33.

<sup>1037</sup> Ibidem, point 34.

<sup>1038</sup> Ibid.

<sup>1039</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 35.

<sup>1040</sup> Voir p. 195-200.

<sup>1041</sup> TPI, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Budějovický Budvar, národní podnik c/ OHMI* du 16 décembre 2008 (aff. jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06), point 160.

l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l'enregistrement »<sup>1042</sup>. Par ailleurs, « il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux »<sup>1043</sup> mais il « doit, en revanche, être quantitativement suffisant »<sup>1044</sup>.

294. En ce qui concerne l'exigence que la portée du signe dépasse un cadre local, elle est authentiquement communautaire et ne figure pas dans les dispositions de la Directive<sup>1045</sup>. C'est la raison pour laquelle le juge du TPI a, lors de l'interprétation de cette exigence imposée par le Règlement, jugé utile d'invoquer d'abord sa *ratio legis*, qui « consiste à limiter les conflits entre signes, en empêchant qu'un signe antérieur, qui n'est pas suffisamment important ou significatif, puisse permettre de contester soit l'enregistrement, soit la validité d'une marque communautaire »<sup>1046</sup>. Force est de constater que la suite du raisonnement du juge communautaire est à la hauteur de précision et de véhémence de cette remarque liminaire. On ne peut que se réjouir de l'affirmation que « le fait qu'un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l'ensemble du territoire national est insuffisant en lui-même pour établir que sa portée n'est pas seulement locale »<sup>1047</sup>. En revanche, le critère valable est celui du « territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l'activité économique de son titulaire »<sup>1048</sup>, combiné avec une appréciation de la « dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l'intensité de son usage »<sup>1049</sup>. En définitive, un seul constat s'impose : par son interprétation précise et détaillée, le juge communautaire a, tout en respectant le cadre

---

<sup>1042</sup> TPI, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Budějovický Budvar, národní podnik c/ OHMI* précité, point 161.

<sup>1043</sup> Ibidem.

<sup>1044</sup> Ibid.

<sup>1045</sup> La Directive mentionne, dans son article 6, paragraphe 2, la notion de « portée locale », mais dans un contexte tout à fait différent. Cette disposition précise que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu ».

<sup>1046</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 36.

<sup>1047</sup> Ibidem, point 39.

<sup>1048</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 37.

<sup>1049</sup> Ibidem.

imposé par le législateur, considérablement réduit le risque de refus à l'enregistrement d'une marque communautaire en cas d'opposition mal fondée ou abusive.

## § 2. La non-disponibilité comme conséquence du conflit avec un autre droit antérieur

295. Dans la plupart des cas, un signe est non-disponible parce qu'il est en conflit avec une marque antérieure ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires : la marque communautaire demandée peut être refusée à l'enregistrement (en vertu de l'article 8 du Règlement) ou, si elle a déjà été enregistrée, déclarée nulle (en vertu de l'article 53 du Règlement) si elle est identique ou similaire à une marque antérieure (nationale ou communautaire). Cependant, la préexistence d'un autre droit – appartenant ou pas au corpus des droits de propriété intellectuelle – peut aussi être invoquée pour faire échec à une marque communautaire.

296. Plusieurs dispositions du Règlement ouvrent aux titulaires des droits antérieurs autres que le droit de marque, différentes possibilités de faire échec à une marque communautaire enregistrée. On peut ainsi demander l'annulation d'une marque communautaire (article 53), l'interdiction (article 110) ou la limitation (article 111) de son usage. A cette multitude d'actions possibles contre la marque communautaire s'ajoute la diversité des bases juridiques pouvant être invoquées : les dispositions de la législation communautaire ou du droit civil, administratif ou pénal d'un État membre. Comme le juge communautaire a affirmé d'une façon synthétique et prégnante « le régime juridique de la marque communautaire n'ignore pas les droits nationaux, dès lors qu'il prévoit des mécanismes qui permettent de tenir compte de l'existence des signes nationaux antérieurs »<sup>1050</sup>. Par ailleurs, ces signes antérieurs peuvent être l'objet d'un grand nombre de droits, parmi lesquels figurent le droit au nom, à l'image ou un droit de propriété intellectuelle, tel qu'un droit d'auteur ou un droit de propriété industrielle. Les raisons méthodologiques nous obligent d'examiner la problématique des droits pouvant être invoqués à l'encontre d'une marque communautaire, avant de se pencher sur les questions plus procédurales. En conséquence, on se focalisera d'abord sur la nature des

---

<sup>1050</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 45.

droits antérieurs permettant de faire échec à la marque communautaire (**sous-section a**), avant d'examiner les actions et les bases juridiques qui peuvent être utilisées à cet effet (**sous-section b**).

## a) la nature des droits antérieurs permettant de faire échec à la marque communautaire

297. Lors de l'élaboration du Règlement, le législateur européen a choisi d'adopter une définition très large des droits antérieurs (autres que le droit de marque) pouvant être invoqués à l'encontre d'une marque communautaire. Cependant, la différence principale par rapport à la situation quand une marque antérieure (nationale ou communautaire) s'oppose à une marque communautaire est la suivante : une marque antérieure (ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires) peut aussi être invoquée pour empêcher l'enregistrement même de la marque communautaire, tandis qu'un autre droit antérieur ne peut être invoqué que dans le cadre de la procédure d'annulation, d'interdiction ou de limitation de l'usage d'une marque communautaire déjà validement enregistrée<sup>1051</sup>. Comme on l'a affirmé ci-dessus, ces autres droits antérieurs sont définis d'une manière large.

298. Une marque communautaire est déclarée nulle « sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection, et notamment : a) d'un droit au nom ; b) d'un droit à l'image ; c) d'un droit d'auteur ; d) d'un droit de propriété industrielle »<sup>1052</sup>. Étant donné que la liste figurant à la fin de la disposition précitée est purement exemplative, tout droit antérieur – indépendamment de son origine nationale ou communautaire – peut théoriquement faire échec à une marque communautaire. De surcroît, « le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné

---

<sup>1051</sup> Dans ce sens, Éric Gastinel souligne, par une formulation quelque peu incomplète, que « la mise en œuvre des causes de nullité relatives par leur titulaires respectifs ne pourra pas intervenir au stade de l'enregistrement, mais simplement dans le cadre d'une procédure en nullité une fois que la marque communautaire aura été enregistrée », Éric GASTINEL, op. cit., p. 98. L'auteur a omis de mentionner les deux procédures des articles 110 et 111 du Règlement, qui s'ajoutent à la procédure en nullité *stricto sensu* ; voir sous-section b), p. 300-302.

<sup>1052</sup> Article 53, paragraphe 2 du Règlement.

le permet »<sup>1053</sup>. En comparant les dispositions du Règlement relatives aux différents droits invocables à l'encontre d'une marque communautaire, on arrive à la conclusion suivante : pour s'opposer à son enregistrement ou en demander l'annulation, **le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires** doit prouver que la portée du signe n'est pas seulement locale, tandis que **le titulaire de tout autre droit antérieur** peut – sur le territoire où il jouit de son droit – s'opposer à l'usage de la marque communautaire même si la portée de ce droit est seulement locale ! On ne trouve qu'une seule *ratio legis* de cette différence : le législateur communautaire a voulu garantir une protection plus large aux droits ayant une importante composante morale et dont le titulaire, en règle générale, est une personne physique qui n'utilise pas ce droit à des fins commerciales. L'analyse de la jurisprudence nous montre que la situation particulièrement significative est celle de l'annulation de la marque communautaire en raison de son conflit avec un droit au nom.

299. En ce qui concerne les noms des personnes physiques, Le TPI affirme qu'ils « peuvent, tant en droit communautaire qu'en droit (national), constituer des marques »<sup>1054</sup>, en ajoutant toutefois qu' « en tant qu'indication de l'origine commerciale des produits ou des services couverts par elle, une marque consistant en un nom de personne a une fonction différente de celle d'un nom de personne en tant que tel, lequel sert à identifier une personne déterminée »<sup>1055</sup>. Toutefois, la question fondamentale est de savoir si le droit national que régit la protection du droit antérieur au nom autorise son titulaire d'interdire l'usage de la marque constituée du même nom. En l'état actuel du droit, le juge communautaire accorde aux dispositions nationales relatives au droit au nom une appréciation assez large. Dès lors, la norme nationale prévoyant que

---

<sup>1053</sup> Article 111, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1054</sup> TPI, l'arrêt de la cinquième chambre dans l'affaire *Elio Fiorucci c/ OHMI* du 14 mai 2009 (aff. T-165/06), point 47.

<sup>1055</sup> Ibidem, point 48. Dans le pourvoi formé le 14 juillet par Ewin Co. Ltd. (affaire C-263/09 P) contre cet arrêt, la partie requérante affirme que « l'arrêt attaqué est entaché en premier lieu d'une violation ou d'une fausse application de l'article 52, paragraphe 2, sous a) » du Règlement, et considère que « le motif relatif de refus d'enregistrement qu'entraîne, en application de cette disposition, la nullité de l'enregistrement de la marque constituée d'un nom de personne autre que le déposant réside dans le fait que la personne agissant en nullité est titulaire, en vertu du droit national, d'un droit d'usage exclusif de ce nom ». En attendant la décision de la CJCE, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que la requérante va bien au-delà des exigences imposées par le Règlement, en ajoutant des conditions (comme celle « d'usage exclusif » du nom) qui ne figurent pas dans l'acte communautaire.

« l'enregistrement d'un nom notoire à titre de marque est réservé à son titulaire »<sup>1056</sup>, doit être interprétée indépendamment du fait de savoir si la notoriété du nom relève de son utilisation commerciale ou extra-commerciale<sup>1057</sup>. Par ailleurs, pour une bonne application des dispositions nationales, il faut aussi prendre en considération le fait que le nom d'une personne notoire « enregistré ou utilisé en tant que marque pour certains produits ou services, puisse faire l'objet d'un nouvel enregistrement, pour des produits ou des services différents, ne présentant aucune similitude avec ceux couverts par l'enregistrement antérieur »<sup>1058</sup> et que, par conséquent, la « migration » de ce nom vers le domaine des marques n'est pas accomplie par le premier enregistrement.

---

<sup>1056</sup> L'article 8, paragraphe 3 du Code italien de la propriété industrielle.

<sup>1057</sup> Dans ce sens, l'arrêt précité dans l'affaire *Elio Fiorucci c/ OHMI*, point 63.

<sup>1058</sup> L'arrêt précité dans l'affaire *Elio Fiorucci c/ OHMI*, point 55.

## b) les actions et les bases juridiques permettant de faire échec à la marque communautaire

300. Les dispositions du Règlement ouvrent plusieurs voies juridiques autorisant le titulaire d'un droit antérieur autre qu'un droit de marque de rendre la marque communautaire enregistrée entièrement ou partiellement inutilisable, en raison même d'un conflit avec ce droit préexistant. Néanmoins, une de ces voies juridiques se distingue par rapport aux autres et peut être considérée comme classique : c'est l'annulation, prévue par l'article 53, paragraphe 2. Sa spécificité est due à son aspect véritablement communautaire et intégralement unitaire : d'abord, **la demande d'annulation** d'une marque communautaire **est présentée auprès de l'OHMI** et, ensuite, c'est l'Office même qui, si les conditions sont remplies, **la déclare nulle**. Enfin, quand bien même l'annulation aura lieu si l'usage de la marque communautaire « peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur **selon la législation communautaire ou le droit national** qui en régit la protection »<sup>1059</sup>, **c'est toujours le juge communautaire qui** – aux fins d'application de cette disposition – **interprète les dispositions du droit communautaire ou national**. A la procédure de l'article 53, paragraphe 2, qui prévoit une action d'annulation *stricto sensu*, le législateur communautaire ajoute encore deux bases juridiques permettant d'invoquer un droit antérieur à l'encontre de la marque communautaire enregistrée. Il s'agit des articles 110 et 111 du Règlement, prévoyant respectivement l'interdiction ou la limitation de l'usage des marques communautaires.

301. Même si, de prime abord, il peut paraître que le libellé de l'article 110, paragraphe 1 ne fait que reformuler la possibilité – déjà ouverte par l'article 53, paragraphe 2 – d'invoquer le droit national à la fin d'interdiction de l'usage d'une marque communautaire, la lecture combinée des deux dispositions permet de déceler une différence fondamentale : c'est l'article 110, paragraphe 1 qui – d'une manière plus générale et en vertu des législations nationales – introduit la possibilité d'intenter **des**

---

<sup>1059</sup> Article 53, paragraphe 2 du Règlement, souligné par U.C.

**actions en violation de droits antérieurs.** Le libellé, certes, comporte la précision qu'une telle démarche du titulaire d'un droit antérieur est introduite « au sens de l'article 8 ou de l'article 53, paragraphe 2 », mais il est clair que la notion de **l'action en violation** est beaucoup plus large que celle de **la demande d'annulation** et que, de surcroît, elle sert à recouvrir la multitude de possibilités découlant des législations en vigueur dans les 27 États membres. Cependant, le paragraphe suivant de l'article 110 va bien au-delà, étant donné que, d'une part, il précise que l'objet d'action peut être l'interdiction de l'usage d'une marque communautaire et que, d'autre part, la base juridique de l'action peut être le droit civil, administratif ou pénal d'un État membre ou une disposition du droit communautaire, « dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit communautaire peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale ». En définitive, les deux paragraphes de l'article 110 ouvrent une large voie à l'application des dispositions matérielles et procédurales des droits nationaux. Le premier permet, sans mentionner *expressis verbis* l'interdiction, d'invoquer la violation des divers droits antérieurs pour faire échec à l'usage d'une marque communautaire ; le second rend possible d'en interdire l'usage, mais seulement si, dans les mêmes conditions, une marque nationale aurait pu être interdite. En d'autres termes, l'ordre juridique national est, en l'espèce, largement pris en compte, mais pas au point de lui permettre d'être moins favorable pour les marques communautaires que pour celles relevant de son droit interne.

302. Dans la droite ligne de la logique du respect des ordres juridiques nationaux, l'article 111 du Règlement va encore un pas plus loin : il permet de faire échec à l'usage d'une marque communautaire sur un territoire où la législation nationale accorde la protection à un droit antérieur de portée locale, et cela « dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet ». Même si le libellé de cet article ne le mentionne pas, cette disposition a, dans le contexte de l'Union européenne, **l'effet pratique d'une limitation de l'usage** de la marque communautaire, étant donné qu'elle restera valable et produira ces effets dans le reste du territoire communautaire. La motivation de législateur européen pour prévoir une telle disposition est claire : d'un côté, il permet la protection des droits antérieurs de rayonnement géographique limité – et, le plus souvent, de nature

extra-commerciale – laissant à l'ordre juridique national le soin de définir l'étendue et les modalités de cette protection. D'autre part, il assure la validité de la marque communautaire sur le reste du territoire de l'Union, complétant cette mesure par la non-protection des droits antérieurs locaux si leur titulaire « a toléré l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage »<sup>1060</sup>. Dès lors, le double objectif est atteint : donner la pleine satisfaction aux intérêts locaux des justiciables, sans pour autant entraver les effets supranationaux et uniformes de la marque communautaire. Le juge du TPI a déjà constaté que « le régime juridique de la marque communautaire n'ignore pas les droits nationaux »<sup>1061</sup>. On se permettra d'aller encore plus loin, en affirmant qu'en la matière le Règlement assure le plein respect des ordres juridiques nationaux.

---

<sup>1060</sup> Article 111, paragraphe 2 du Règlement.

<sup>1061</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 45 ; voir aussi p. 296.

## 2. Les spécificités de l'enregistrement de la marque communautaire

303. La marque communautaire est le premier titre unitaire et supranational de propriété industrielle, tant à l'échelle européenne que mondiale. Le législateur communautaire l'a créée dans un souci d'instaurer les « conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté »<sup>1062</sup>. Cette nouvelle réalité juridique, économique et politique a, aussi, nécessité l'introduction d'un nouveau cadre institutionnel et procédural, dont la fonction est d'assurer l'enregistrement, « selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté »<sup>1063</sup>. En d'autres termes, pour assurer l'effet supranational du droit à la marque nouvellement créée, il fallait d'abord concevoir les nouvelles règles de son obtention transnationale.

304. En ce qui concerne l'enregistrement de la marque communautaire, l'originalité de la nouvelle approche juridique n'apparaît dans toute son ampleur qu'en comparaison avec les approches déjà existantes dans les contextes nationaux et internationaux. Dès lors, on se focalisera dans ce sous-titre sur la **spécificité** du nouveau régime de délivrance du titre communautaire, spécificité qui repose essentiellement sur un nouveau contexte institutionnel et procédural. Le législateur européen a ainsi prévu la création d'un nouvel organe communautaire, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, l'institution indépendante qui est, à elle seule, chargée de mener – selon des règles uniformes – la procédure d'enregistrement de la marque communautaire. Il convient, par conséquent, de

---

<sup>1062</sup> Considérant 2 du Règlement.

<sup>1063</sup> Considérant 3 du Règlement.

se pencher d'abord sur la spécificité du cadre institutionnel communautaire (**Chapitre I : L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur : un cadre institutionnel particulier**), avant d'examiner sa procédure uniforme de l'enregistrement (**Chapitre II : Du dépôt de la demande de marque communautaire à son enregistrement : un dispositif procédural original**).

# Chapitre I

## L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur : un cadre institutionnel particulier

305. L'une des spécificités de l'ordre juridique communautaire est son aptitude de créer les règles uniformes et directement applicables dans tous les États membres de l'Union européenne. Cependant, seulement certaines dispositions de ce droit communautaire uniforme nécessitent les mesures administratives uniformes d'exécution ; c'est, comme l'a affirmé le législateur lui-même, le cas du « droit des marques créé par le (...) règlement »<sup>1064</sup> sur la marque communautaire. L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur<sup>1065</sup>, comme organe chargé de prendre ces mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté, doit être « indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante »<sup>1066</sup>. C'est la conséquence directe de la nature unitaire et supranationale du nouveau titre de propriété industrielle. Par ailleurs, ce statut juridique spécifique de l'Office est à l'origine de la structure de ces organes et de la nature de leurs compétences, deux autres éléments qui le distinguent par rapport aux bureaux nationaux chargés d'enregistrement des marques.

306. Dans son rapport annuel pour l'année 2008, l'Office consacre trois chapitres distincts à la coopération au sein de l'Union européenne, la coopération avec les offices de la propriété industrielle des pays tiers et aux relations avec les usagers dans le domaine de la propriété industrielle<sup>1067</sup>. Rien que par ce choix méthodologique de la présentation

---

<sup>1064</sup> Considérant 12 du Règlement.

<sup>1065</sup> Ci-après dénommé l'Office ou l'OHMI.

<sup>1066</sup> Ibidem.

<sup>1067</sup> Le Rapport annuel pour l'année 2007 a été structuré d'une façon similaire, avec une importante différence : au lieu de mentionner, comme l'a fait le Rapport 2008, la coopération au sein de l'UE d'une

de ses activités, l’OHMI dresse un tableau assez complet de son fonctionnement original. Il convient dès lors d’étudier, dans un premier temps, les bases juridiques et les conséquences pratiques de ce statut particulier de l’Office (**Section 1. – Le statut juridique et le fonctionnement de l’Office**), avant d’entrer, dans un second temps, dans les détails structurels relatifs à son organisation interne (**Section 2. – Les organes de l’Office et leurs compétences**). Étant donné que le statut de son personnel est plus étroitement lié à la problématique du statut juridique de l’Office qu’à celle relevant de ces organes et leurs compétences, on le traitera dans la première section. Enfin, les liens indissociables entre les deux aspects traités dans chacune des deux sections, nous obligent de renoncer à l’approche rédactionnelle – appliquée systématiquement dans tous les chapitres précédents – qui consiste à diviser chaque section en deux sous-sections.

---

manière générale, il se limite aux « relations avec les offices nationaux de la propriété industrielle des États membres de l’Union européenne ».

## § 1. Le statut juridique et le fonctionnement de l'Office

307. Comme la plupart des organisations internationales ayant d'importantes compétences en matière économique, politique ou scientifique, l'Union européenne s'est dotée du pouvoir de créer différents organismes, jouissant ou non de la personnalité juridique, dont la fonction est de contribuer à la réalisation de ces objectifs. Elle dispose d'un réseau impressionnant de différents organes, institutions et autres entités – communément dénommés « agences » – bénéficiant de différents statuts juridiques et chargés de missions très variées, dont le point commun est qu'elles « ont été établies afin d'apporter leur soutien aux États membres de l'UE et à leurs citoyens »<sup>1068</sup> et pour répondre « à une volonté de déconcentration géographique et à la nécessité de faire face à de nouvelles tâches d'ordre juridique, technique et/ou scientifique »<sup>1069</sup>.

308. Les agences de l'UE sont regroupées en quatre catégories<sup>1070</sup>, parmi lesquelles figurent les agences communautaires, de politique étrangère et de sécurité commune, de coopération policière et judiciaire en matière pénale et les agences exécutives. A l'heure actuelle – si on exclut les agences de l'EURATOM qui sont, certes, européennes, mais qui appartiennent au système d'un autre traité, celui instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique – le nombre total des agences européennes est 34 ! Ces différentes entités portent les noms suivants : agence, centre, office, autorité, fondation, institut, collège, observatoire, réseau, unité<sup>1071</sup> et disposent d'une panoplie de compétences et de structures administratives internes. Dans cette véritable forêt institutionnelle, l'OHMI cherche sa place, en revendiquant une caractéristique

---

<sup>1068</sup> Le site Internet de l'Union européenne, [http://europa.eu/agencies/index\\_fr.htm](http://europa.eu/agencies/index_fr.htm).

<sup>1069</sup> Ibidem.

<sup>1070</sup> Il est fort envisageable que la récente entrée en vigueur du Traité de Lisbonne entraîne d'importantes conséquences quant à la systématisation de ces agences. A l'heure actuelle (le 1<sup>er</sup> mars 2010), le site Internet de l'UE (voir note 1068) garde encore la dénomination « agences communautaires ».

<sup>1071</sup> Au total, dix dénominations différentes. Cependant, une analyse plus minutieuse montre que la moitié (17) de toutes les agences européennes portent officiellement ce nom ; il y a, par ailleurs, quatre centres, trois offices, deux autorités, fondations et instituts et un seul collège, un observatoire, un réseau et une unité.

importante. Dès lors, le Rapport annuel de l'Office pour l'année 2008 comporte la phrase suivante : « l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) n'est pas la plus connue des agences de l'Union européenne, mais c'est indéniablement l'une des plus efficaces »<sup>1072</sup>. En outre, à en croire à M. Wubbo de Boer, son président, « malgré la crise financière mondiale, l'Office a progressé sur un certain nombre de fronts en 2008 »<sup>1073</sup>. Ce progrès est, entre autres raisons, certainement dû aux bases juridiques de son fonctionnement, établies par le règlement sur la marque communautaire.

309. Malgré une relative brièveté de sa partie non-normative<sup>1074</sup>, le Règlement consacre à l'Office trois de ses dix-neuf considérants. De surcroît, un titre entier (Titre XII, articles 115 à 144) est destiné aux aspects administratifs, financiers et juridiques du fonctionnement de l'agence de l'Union européenne compétente pour l'enregistrement des marques et des dessins ou modèles. Cette approche du législateur communautaire lors de l'élaboration de l'acte introduisant le nouveau titre communautaire n'a rien d'étonnant. Étant donné que la nature juridique du nouveau titre de propriété industrielle impose la création de l'organe chargé de son obtention transnationale, un énoncé plus détaillé relatif à sa nature et aux grandes lignes de son fonctionnement s'avère nécessaire. En conséquence, on analysera d'abord les considérations générales de la partie non-normative du texte, avant d'examiner en détail les divers aspects ayant trait au statut juridique et au fonctionnement de l'Office.

310. A partir du constat que le nouveau droit des marques unifié, créé par le Règlement, requiert « pour chaque marque, des mesures administratives d'exécution au niveau de la Communauté »<sup>1075</sup>, le législateur affirme qu'il est « indispensable, tout en conservant la structure institutionnelle existante de la Communauté et l'équilibre des pouvoirs, de prévoir un Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et

---

<sup>1072</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour 2008, p. 3, en citant « La voix européenne » de décembre 2008.

<sup>1073</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour 2008, p. 3.

<sup>1074</sup> La concision des considérants du Règlement devient encore plus perceptible si on le compare avec la Directive. L'acte communautaire opérant le rapprochement des législations nationales sur les marques comporte 12 considérants et 17 articles, dédiant approximativement 20% de la totalité du texte à la partie non-normative. En revanche, le Règlement comporte 19 considérants et 167 articles, consacrant environ 5% du texte aux motifs de son adoption.

<sup>1075</sup> Considérant 12 du Règlement.

modèles) indépendant sur le plan technique et doté d'une autonomie juridique, administrative et financière suffisante »<sup>1076</sup>. Force est de constater que le lien direct entre la nature juridique supranationale du titre communautaire et le fonctionnement autonome de l'organe chargé de son obtention est d'ores et déjà établi. Par ailleurs, en mentionnant la nouvelle agence dans le contexte de la structure institutionnelle communautaire et de son équilibre des pouvoirs, le texte dresse les grandes lignes d'une autonomie qui est, dans la plupart des cas, sans commune mesure avec celle dont jouissent les autres organismes au niveau européen. Sont ainsi jetées les bases de ce que deviendra, pas plus de 15 ans après l'adoption du Règlement, l'agence européenne qui – tout en sauvegardant le principe de son fonctionnement non-lucratif – réalise un revenu annuel de l'ordre de 200 millions d'euros et emploie environ 700 personnes<sup>1077</sup>.

311. Pour assurer l'autonomie de l'Office, « il est nécessaire et approprié (qu'il) ait la forme d'un organisme de la Communauté ayant la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution que lui confère (le Règlement), dans le cadre du droit communautaire et sans porter atteinte aux compétences exercées par les institutions de la Communauté »<sup>1078</sup>. Cette affirmation a une double fonction : d'une part, annoncer le statut juridique de l'OHMI, qui sera élaboré en détail par les dispositions des articles 115 à 123 ; d'autre part, l'inscrire dans un contexte institutionnel communautaire, surtout quant à la protection juridique contre ses décisions, mais aussi quant à la vérification de ses comptes.

312. L'Office est défini par le Règlement comme un organisme de la Communauté, jouissant de la personnalité juridique. Par ailleurs, « dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et

---

<sup>1076</sup> Ibidem.

<sup>1077</sup> « Les recettes totales de l'OHMI en 2008 se sont situées à environ 217 millions d'euros, soit 20 millions d'euros de plus que pour l'année précédente. Les dépenses (143 millions d'euros) sont restées stables. Les efforts en faveur d'une plus grande efficacité des méthodes de travail se sont poursuivis et les effectifs n'ont que peu augmenté pour atteindre 705 personnes, dont 140 télétravailleurs », Rapport annuel de l'OHMI pour l'année 2008.

<sup>1078</sup> Considérant 12 du Règlement.

mobiliers et ester en justice »<sup>1079</sup>. Il est intéressant de remarquer que, ainsi définie, la capacité juridique de l’OHMI est beaucoup plus importante que celle dont bénéficiait l’Union européenne avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. En ce qui concerne sa responsabilité contractuelle, elle est « régie par la loi applicable au contrat en cause »<sup>1080</sup>, tandis qu’en « matière de responsabilité non contractuelle, l’Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions »<sup>1081</sup>. Étant donné qu’en l’état actuel de l’ordre juridique de l’Union européenne, il n’existe pas un droit communautaire des obligations, le Règlement a fait une part belle aux règles de responsabilité relevant des ordres juridiques nationaux, sans pour autant perdre de vue la nécessité de chercher – dans les situations le permettant – leur plus petit dénominateur commun.

313. Au personnel de l’Office, au sens large du terme, peut s’appliquer soit le régime général, identique à celui applicable au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, soit un régime particulier, imposé par les exigences de leur indépendance. Ainsi, le Règlement précise-t-il que les membres des chambres de recours « ne sont liés par aucune instruction »<sup>1082</sup>, ce qui signifie qu’ils ne sont censés demander ni recevoir aucune instruction d’une quelconque autorité ou personne, surtout si elle relève d’un organisme étatique ; sur ce point, leur statut est comparable à celui des commissaires européens, pour lesquels l’article 213, paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté européenne prévoyait que, « dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme ». En outre, ils « ne peuvent être relevés de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d’administration agissant sur proposition du président des chambres de recours, après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision à cet effet »<sup>1083</sup>.

---

<sup>1079</sup> Article 115, paragraphe 2 du Règlement.

<sup>1080</sup> Article 118, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1081</sup> Article 118, paragraphe 3 du Règlement.

<sup>1082</sup> Article 136, paragraphe 4 du Règlement.

<sup>1083</sup> Article 136, paragraphe 3 du Règlement.

314. L'indépendance juridique, financière et organisationnelle de l'Office est considérable, mais elle connaît ses limites. Ses différentes décisions, tant dans le cadre de la procédure de délivrance des titres communautaires, que celles relatives à l'établissement et l'exécution de son budget, sont susceptibles d'un contrôle juridictionnel ou financier<sup>1084 1085</sup>. Ainsi, « afin de garantir aux parties concernées par les décisions de l'Office une protection juridique adaptée à la particularité du droit des marques (...) il est prévu que les décisions des examinateurs et des différentes divisions de l'Office sont susceptibles de recours »<sup>1086</sup>. La première instance de recours contre ses décisions – celle intérieure à l'agence communautaire elle-même – est la chambre de recours de l'Office. Ensuite, « les décisions des chambres de recours sont (...) susceptibles d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, celle-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée »<sup>1087</sup>, étant entendu que « les compétences attribuées par (le Règlement) à la Cour de justice pour annuler et réformer les décisions des chambres de recours sont exercées, en première instance, par le Tribunal »<sup>1088</sup>. Dès lors, le bloc de jurisprudence communautaire relatif à l'interprétation et à l'application des dispositions du Règlement – à la différence de la jurisprudence interprétant la Directive – se constitue, en grande partie, des décisions du TPI.

315. En ce qui concerne le contrôle du fonctionnement financier de l'OHMI, le législateur communautaire a prévu, sans les nommer ni hiérarchiser, trois modes de vérification. Il est, cependant, clair qu'il existe une certaine gradation entre eux, surtout dans le contexte de la volonté que « les dispositions financières s'inspirent, dans la mesure compatible avec le caractère propre de l'Office, des règlements financiers adoptés

---

<sup>1084</sup> Le premier type de contrôle, de nature exclusivement juridictionnelle, représente une importance particulière pour la mise en œuvre du droit communautaire unifié des marques. En revanche, le contrôle financier est, certes, crucial pour le bon fonctionnement de l'Office, mais relève plus d'un contexte administratif et politique que juridique.

<sup>1085</sup> Au contrôle juridictionnel des décisions des examinateurs et des différentes divisions de l'Office, il faut ajouter le contrôle de la légalité – exercé par la Commission en vertu de l'article 122 du Règlement – des actes du président de l'Office « à l'égard desquels le droit communautaire ne prévoit pas de contrôle de la légalité par un autre organe », ainsi que le contrôle, exercé par le même instance, des actes du comité budgétaire institué au sein de l'Office conformément à l'article 138.

<sup>1086</sup> Considérant 13 du Règlement.

<sup>1087</sup> Ibidem.

<sup>1088</sup> Considérant 14 du Règlement.

pour d'autres organismes créés par la Communauté »<sup>1089</sup>. D'une part, l'élément interne du contrôle repose sur la création d'une fonction d'audit, chargée des aspects techniques et procéduraux d'exécution de son budget et placée sous l'autorité du président de l'Office. D'autre part, les modalités de l'établissement et de l'exécution du budget sont arrêtées par le Comité budgétaire, organe interne de l'OHMI, mais l'adoption de ces modalités est soumise à la condition de l'avis favorable de la Commission et de la Cour des comptes. Enfin, le dernier échelon du contrôle, entièrement extérieur à l'Office, est celui de la vérification des comptes, qui sont examinés par la Cour des comptes dans la perspective de la légalité et régularité de la totalité des recettes et dépenses. Quand bien même ce contrôle extérieur rend l'OHMI comparable à toute autre agence de l'Union européenne, une différence de taille lui permet de garder l'autonomie et l'indépendance nécessaires pour son fonctionnement : il dispose d'un « budget autonome, dont les recettes comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système »<sup>1090</sup>.

316. Le paradoxe fondamental du statut économique de l'Office est le suivant : il s'agit d'un organisme européen public, à but non lucratif, qui génère régulièrement les bénéfices, sans pour autant disposer d'aucune compétence « qui l'autoriserait à dépenser, voire à redistribuer, les excédents qu'il engrange (...) » ; à l'heure actuelle, plus de 350 millions d'euros 'dorment' sur un compte bancaire espagnol et produisent chaque année près de 20 millions d'euros d'intérêts »<sup>1091</sup>. En 2008, l'OHMI a eu un bénéfice d'environ 80 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 216 millions, ce qui représente, selon les dires de son directeur, « une marge épouvantable »<sup>1092</sup>. Pour réduire les taxes perçues lors du dépôt de la demande et, ensuite, lors de l'enregistrement de la marque communautaire, une importante réforme de la réglementation communautaire est en cours. Il s'agit surtout d'éviter le coût prohibitif du titre communautaire, de l'adapter aux frais réels de la procédure d'enregistrement, en le rendant encore plus disponible aux opérateurs économiques. Dans ce processus, les instances communautaires se heurtent à l'opposition

---

<sup>1089</sup> Article 143 du Règlement.

<sup>1090</sup> Considérant 18 du Règlement.

<sup>1091</sup> « EUROPE » / Documents N° 2515 : *L'OHMI au cœur du marché intérieur (dossier réalisé par Mathieu Bion)*, Bulletin quotidien « Europe » n° 9864, le 19 mars 2009, p. 23.

<sup>1092</sup> Ibidem, p. 20.

de certains États membres, persuadés qu'un accès plus large à la marque communautaire rendrait les marques nationales moins compétitives. Une crainte bien infondée, étant donné que, d'une part, le nombre de dépôts nationaux n'a pas diminué ni depuis la création du titre unitaire, ni après la baisse des taxes communautaires déjà opérée en 2005. Comme M. de Boer l'a affirmé à juste titre, « si la réalité de nos opérations nous permet de nous rendre plus accessibles, aucun argument ne peut empêcher que ces avantages se transmettent au monde économique »<sup>1093</sup>.

---

<sup>1093</sup> « EUROPE » / Documents N° 2515 : *L'OHMI au cœur du marché intérieur* (dossier réalisé par Mathieu Bion), Bulletin quotidien « Europe » n° 9864, le 19 mars 2009, p 21.

## § 2. Les organes de l'Office et leurs compétences

317. Comme toute autre entité administrative jouissant d'une autonomie opérationnelle et dotée de compétences propres, l'Office dispose d'organes de direction comparables, en grandes lignes, à ceux qui existent déjà dans la fonction publique européenne. Cependant, la particularité de sa mission, ainsi que son statut de l'agence de l'Union européenne compétente pour l'enregistrement des marques communautaires, le rendent comparable aux autorités nationales – existant dans chacun de 27 États membres – chargées de la protection de la propriété industrielle. Cette double nature des organes de l'OHMI et de leurs compétences impose une analyse en deux temps : il faut, d'abord, examiner en détail les instances de l'Office compétentes « pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le (...) règlement »<sup>1094</sup> sur la marque communautaire ; ensuite, il convient de porter un regard sur les organes *stricto sensu* administratifs du bureau communautaire des marques, dessins ou modèles.

318. L'article 130 du Règlement dresse une liste exhaustive de diverses instances existant au sein de l'OHMI, dont la fonction est exclusivement liée à la procédure d'enregistrement des marques communautaires : ce sont les examinateurs, les divisions d'opposition, la division de l'administration des marques et des questions juridiques, les divisions d'annulation et les chambres de recours. La dénomination « instances » – choisie pour désigner l'ensemble d'agents et d'organes de l'Office impliqués dans la procédure de délivrance de la marque communautaire – est doublement justifiée : d'une part, une de cinq instances énumérées par l'article 130 (celle invoquant, d'une manière générale, les examinateurs) ne désigne pas un organe à part entière, mais représente seulement l'appellation la plus adaptée pour désigner tous les agents de l'Office disposant de mêmes compétences et jouant le même rôle dans l'application des procédures ; d'autre part, les examinateurs sont aussi la première instance, au sens strictement procédural du terme, dans la processus qui débute par le dépôt de la demande de marque

---

<sup>1094</sup> Article 130 du Règlement.

communautaire et se termine, une fois toutes les conditions remplies, par son enregistrement.

319. L'analyse de la technique rédactionnelle choisie par le législateur communautaire pour définir les prérogatives des examinateurs indique clairement qu'ils disposent d'une compétence générale, étant donné qu'il leur appartient de « prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire (...) sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente »<sup>1095</sup>. En d'autres termes, en l'absence d'une opposition, l'intégralité des décisions adoptées dans le contexte de la procédure relative à la demande d'enregistrement sont prises par les examinateurs, qui sont, en l'espèce, la seule instance au sein de l'Office à avoir participé au processus de la délivrance du titre unitaire. Comme l'indique une disposition procédurale, « lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsque aucune opposition n'a été formée (...) la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d'enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit »<sup>1096</sup>. Par conséquent, le pouvoir mis entre les mains de l'examineur est considérable, ce qui nécessite un dispositif efficace pour encadrer leur fonctionnement et pour assurer leur indépendance.

320. L'élément essentiel de l'encadrement du pouvoir décisionnel des examinateurs est la possibilité de chaque partie de former un recours<sup>1097</sup> contre toute décision prise par eux dans l'exercice de leurs compétences. Étant donné que les décisions dans le contexte de l'examen des conditions de dépôt ou des motifs absolus de refus déterminent si la demande de marque communautaire aboutira ou non, la possibilité de les contester représente le gage du fonctionnement équitable et efficace de l'Office. Par ailleurs, du point de vue des opérateurs économiques désireux d'acquérir le titre communautaire unitaire, c'est aussi la partie la plus visible du travail de l'agence européenne, surtout eu égard au fait que, après le dépôt de la demande, la décision de l'examineur représente le

---

<sup>1095</sup> Article 131 du Règlement.

<sup>1096</sup> Article 45 du Règlement.

<sup>1097</sup> Ce recours est formé devant la chambre des recours, en vertu de l'article 135 du Règlement, et il a un effet suspensif (article 58, paragraphe 1 *in fine*).

premier contact de l'utilisateur avec les services de l'OHMI. Comme le souligne son Rapport annuel pour l'année 2008, « le maintien de la qualité dans les décisions en matière de marques communautaires et d'oppositions est resté une priorité majeure de l'Office (...) des efforts accrus ont été consentis pour s'assurer que la mesure et l'amélioration de la qualité des décisions soient plus systématiques et transparentes, au sein de l'Office comme à l'extérieur »<sup>1098</sup>. Toutefois, l'efficacité de ces efforts dépend aussi de la réglementation visant à garantir l'impartialité et l'indépendance des examinateurs.

321. Le statut de l'examineur implique, dans un premier temps, l'incompatibilité avec l'exercice d'autres fonctions au sein des instances décisionnelles de l'Office ayant un rôle dans la procédure d'enregistrement des marques communautaires ; ainsi, « le président des chambres de recours et le président de chaque chambre, ainsi que les membres des chambres de recours ne peuvent être examinateurs »<sup>1099</sup>. Cette disposition du Règlement assure l'indépendance de l'instance d'appel contre les décisions des examinateurs, mais renforce aussi, d'une façon indirecte, leur position, en garantissant aux parties une composition nécessairement différente de la chambre de recours<sup>1100</sup>.

322. Dans un second temps, l'impartialité des examinateurs est assurée par la disposition prévoyant qu'ils ne peuvent « participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, ou s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties »<sup>1101</sup>. De surcroît, la récusation d'un examineur peut être demandée s'il est seulement suspecté de partialité, sauf si la partie qui la demande a fait des actes de procédure en ayant connaissance de ce motif de récusation. Cependant, la nationalité de l'examineur ne peut jamais être invoquée comme un motif de récusation, même s'il est ressortissant du pays d'origine de l'une des parties. Le statut du fonctionnaire<sup>1102</sup> de l'Union européenne oblige ainsi les examinateurs d'être pleinement indépendants, lors de

---

<sup>1098</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour l'année 2008, p. 8.

<sup>1099</sup> Article 136, paragraphe 5 du Règlement.

<sup>1100</sup> En conséquence, l'examineur est en mesure de consacrer toute son expertise et toute sa conscience professionnelle à la prise de décision qui est, d'un point de vue du demandeur, attaquant devant l'instance dont l'indépendance est assurée.

<sup>1101</sup> Article 137, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1102</sup> Voir p. 313.

l'exercice de leurs fonctions, par rapport aux entreprises et aux instances nationales quelconques, y compris celles relevant de l'État dont ils sont ressortissants. Parmi les 705 personnes employées par l'Office au 31 décembre 2008<sup>1103</sup>, il y avait 26 nationalités différentes<sup>1104</sup>. L'organisme disposant d'une telle richesse linguistique et culturelle de ses effectifs ne devrait jamais permettre que cette diversité soit la victime de la volonté d'une partie de mettre en question l'indépendance de l'agent uniquement en raison de sa nationalité.

323. Enfin, dans les situations où la nature des questions traitées par les examinateurs impose une procédure orale<sup>1105</sup> (par exemple, dans le contexte des entretiens nécessaires pour l'examen, visé à l'article 37, relatif aux motifs absolus de refus), cette procédure n'est pas publique<sup>1106</sup>. La *ratio legis* de cette disposition est, entre autres, d'assurer l'efficacité du travail des examinateurs. Comme l'accentue le Rapport annuel de l'Office pour 2008, même si, au cours de cette année, le nombre de demandes de marques communautaires a augmenté de 46% par rapport à 2004, « les délais de traitement ont régulièrement diminué et la durée moyenne d'enregistrement des demandes simples a reculé de 50 % en passant de seize à huit mois entre 2004 et 2008 »<sup>1107</sup>.

324. Quant aux autres instances de l'Office pouvant être impliquées dans le processus de la délivrance de la marque communautaire, les divisions d'opposition et d'annulation et les chambres de recours sont parmi les plus sollicitées. Ainsi, les décisions concernant toute opposition à une demande d'enregistrement de la marque communautaire sont-elles prises par une division d'opposition composée de trois membres, dont au moins un est juriste ; la procédure devant cette instance n'est pas publique, mais ses décisions sont publiées. L'une des plus grandes difficultés dans le fonctionnement de l'Office est l'augmentation constante d'oppositions reçues et l'accumulation des affaires non

---

<sup>1103</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour l'année 2008, p. 31.

<sup>1104</sup> « EUROPE » / Documents N° 2515 : *L'OHMI au cœur du marché intérieur (dossier réalisé par Mathieu Bion)*, Bulletin quotidien « Europe » n° 9864, le 19 mars 2009, p 20.

<sup>1105</sup> L'article 77 du Règlement prévoit que « l'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une partie à la procédure, à condition qu'il le juge utile ».

<sup>1106</sup> En revanche, la procédure est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours (Article 77 du Règlement, paragraphes 1 et 2).

<sup>1107</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour l'année 2008, p. 4 et 5.

résolues. Comme le met en exergue le Rapport annuel, « si les délais ont continué de s'améliorer dans la plupart des domaines (...), le problème des oppositions en suspens concernant les marques communautaires n'a pas été résolu, malgré les initiatives prises pour simplifier et accélérer le processus d'examen de la recevabilité (...) à la fin de 2008, le délai moyen entre la réception et la décision en matière d'oppositions était de 11 mois pour les dossiers n'ayant pas fait l'objet d'une période de suspension »<sup>1108</sup>. En conséquence, l'OHMI a mis en place un groupe d'étude spécialisé dans les oppositions et on ne peut qu'espérer une réduction encore plus significative de la durée de la procédure devant cette instance.

325. Les divisions d'annulation sont compétentes « pour toute décision relative aux demandes en déchéance et en nullité d'une marque communautaire »<sup>1109</sup>; leur composition et la façon dont elles prennent les décisions sont soumises aux mêmes règles que celles régissant les divisions d'opposition<sup>1110</sup>. Cependant, le ratio entre le nombre des demandes reçues (700) et des affaires traitées (600) au cours de l'année 2008<sup>1111</sup> et le pourcentage relativement élevé (40 %) des déclarations de nullité totale ou partielle, montre que les parties qui demandent l'annulation souvent préparent bien leur démarche, permettant ainsi à l'Office une meilleure efficacité dans la prise des décisions.

326. En ce qui concerne la division de l'administration des marques et des questions juridiques, elle dispose, dans un premier temps, d'une compétence résiduelle, étant donné qu'elle est « compétente pour toute décision requise par le (...) règlement et qui ne relève pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation »<sup>1112</sup>. Elle est, dans un second temps, exclusivement compétente pour les décisions relatives aux mentions à porter sur le registre des marques communautaires, ainsi que pour tenir la liste des mandataires agréés. Compte tenu de sa charge de travail relativement réduite par rapport à celle des divisions d'opposition et d'annulation, il

---

<sup>1108</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour l'année 2008, p. 6.

<sup>1109</sup> L'article 134 du Règlement.

<sup>1110</sup> Il s'agit ici de la formation des deux types de divisions, qui sont composées de trois membres (dont au moins un est juriste) et de la même règle prévoyant que « dans certains cas particuliers prévus par le règlement d'exécution, les décisions sont prises par un seul membre » (articles 132 et 134 du Règlement).

<sup>1111</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour l'année 2008, p. 7.

<sup>1112</sup> L'article 133 du Règlement.

n'existe qu'une seule division chargée de l'administration des marques et des questions juridiques. En outre, la nature de ses responsabilités permet la prise des décisions par un seul membre.

327. Enfin, la chambre de recours est l'instance commune d'appel contre les décisions de quatre autres instances de l'Office impliquées dans la procédure d'enregistrement de la marque communautaire. Elle peut prendre les décisions en une des trois formations possibles : la chambre « classique » de trois membres, la chambre élargie et, exceptionnellement, le membre unique, si la chambre chargée de l'affaire décide de le lui attribuer en raison de « l'absence de difficulté des questions de droit ou de fait soulevées, de l'importance limitée du cas d'espèce et de l'absence d'autres circonstances particulières »<sup>1113</sup>. Toute partie qui souhaite attaquer – devant les instances communautaires juridictionnelles *stricto sensu* – une quelconque décision d'un examinateur ou d'une division, doit d'abord s'adresser à la chambre de recours. A la différence de la plupart des juridictions internes<sup>1114</sup>, quand c'est la juridiction communautaire qui est l'instance d'appel contre la décision d'une chambre de recours, elle peut annuler, mais aussi réformer la décision en question<sup>1115</sup>.

328. En dépit du fait que toutes les instances de l'Office impliquées dans le processus de la délivrance de la marque communautaire sont supranationales – tant par leur mode de fonctionnement que par les règles relatives à leur composition – on ne peut malheureusement pas apporter le même constat quant à ses organes *stricto sensu* administratifs. Même si sa direction opérationnelle est assurée par un président, il n'en demeure pas moins qu'il est nommé par le Conseil d'administration qui se compose d'un représentant par chaque État membre de la Communauté européenne. Néanmoins, la dérive intergouvernementaliste dans la composition de cet organe n'influence pas la mission intrinsèquement supranationale de l'Office, et cela pour au moins deux raisons :

---

<sup>1113</sup> L'article 135, paragraphe 5 du Règlement.

<sup>1114</sup> La règle connue dans la plupart des ordres juridiques internes autorise l'instance juridictionnelle d'appel d'annuler la décision de la juridiction inférieure, sans pour autant être en mesure de rentrer dans le *meritum* de l'affaire et de réformer la décision.

<sup>1115</sup> Au cours de l'année 2008, environ 10% des affaires traitées par les chambres de recours ont fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal de première instance, Le Rapport annuel de l'OHMI, p. 12.

d'une part, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple ; d'autre part, son influence réelle sur le fonctionnement des autres instances de l'OHMI est relativement faible, tandis que la direction effective est entre les mains du directeur. Une agence européenne de plus en plus efficace et une marque communautaire bénéficiant de la popularité internationale seraient difficilement imaginables sans le composant fortement supranational dans la gouvernance et le mode de fonctionnement de l'Office.

## Chapitre II

### Du dépôt de la demande de marque communautaire à son enregistrement : un dispositif procédural original

329. Comme c'est le cas des nombreuses branches du droit national, le droit communautaire matériel nécessite très souvent d'être accompagné par des dispositions procédurales, et cela d'autant plus s'il s'agit de la création, par un acte doté d'effet direct, d'un nouveau titre supranational et d'une nouvelle institution chargée de sa délivrance. Même si la marque communautaire – comme toutes les marques nationales dans la plupart des ordres juridiques nationaux – est « régie par le principe fondamental du dépôt »<sup>1116</sup>, la procédure de son enregistrement connaît de nombreuses spécificités, ne serait-ce que parce que les conditions de son acquisition imposent une interprétation uniforme et un traitement centralisé des demandes. Dès lors, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, en tant qu' « organe chargé de la gestion de la marque communautaire »<sup>1117</sup>, n'adopte ses décisions qu'en vertu des règles procédurales prévues par le Règlement<sup>1118</sup>.

330. Il serait, toutefois, exagéré d'insister sur l'originalité absolue du dispositif procédural communautaire d'enregistrement du nouveau titre de la propriété industrielle. Les droits nationaux ont inspiré la création des règles communautaires et, bien au-delà,

---

<sup>1116</sup> Éric GASTINEL, op. cit., p. 13.

<sup>1117</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, *Marque communautaire*, WIPLA Limited, Londres, 2000, p. 25.

<sup>1118</sup> Il s'agit, certes, des dispositions de procédure figurant dans le Règlement, mais aussi des dispositions procédurales d'autres actes adoptés en vertu du Règlement (p.e. le règlement d'exécution et les directives, adoptés par le président de l'Office, relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur).

sont pris en considération par le législateur européen. Ainsi, en l'absence d'une disposition communautaire procédurale, l'article 83 du Règlement autorise-t-il l'Office de se référer aux principes généraux communément admis dans les ordres juridiques internes des États membres. Cependant, il n'en reste pas moins que la procédure devant l'OHMI comporte de nombreuses spécificités et que « les décisions concernant la marque communautaire (sont) adoptées en tenant compte des principes de droit européen »<sup>1119</sup>. Dans le même ordre d'idées, tous les actes des parties et toutes les décisions de l'Office, à partir du dépôt d'une demande de marque communautaire jusqu'à son enregistrement, sont régis par les dispositions du titre IV du Règlement (« Procédure d'enregistrement »), mais aussi, et avant tout, par celles de son titre IX (« Dispositions de procédure »). Par conséquent, on examinera d'abord **les principes généraux de la procédure devant l'Office (Section 1.)**, avant d'étudier **la procédure d'enregistrement de la marque communautaire (Section 2.)**<sup>1120</sup>.

---

<sup>1119</sup> Éric GASTINEL, *La marque communautaire*, LGDJ, Paris, 1998, p. 19.

<sup>1120</sup> Comme c'était le cas pour le chapitre précédent (voir p. 306), la nature de deux aspects de la problématique traités dans ces deux sections nous oblige de ne pas introduire la division en deux sous-sections.

## § 1. Les principes généraux de la procédure devant l'Office

331. Le rôle de l'Office dans la procédure de délivrance de la marque communautaire, ainsi que la nature même de cette procédure, imposent une certaine technicité et un niveau de détail souvent très supérieur aux autres dispositions procédurales des droits internes ou du droit communautaire. Les facteurs qui y ont contribué sont le nombre d'instances compétentes pour prendre les décisions, la pluralité des mesures d'instruction et l'envie du législateur de garantir une marque communautaire qui répondrait à l'objectif de « promouvoir un développement harmonieux des activités économiques »<sup>1121</sup> et qui s'inscrirait dans la logique d'un marché intérieur « offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national »<sup>1122</sup>. Néanmoins, c'est surtout le caractère transnational de l'obtention du titre unitaire qui impose la spécificité du dispositif procédural appliqué par l'OHMI. Dans les lignes qui suivent, on s'efforcera d'éclaircir l'aspect de cette spécificité qui touche à la définition des principes généraux de la procédure communautaire.

332. Les dispositions des articles 75 à 93 du Règlement, réunies sous son titre IX, définissent les règles fondamentales de procédure devant l'Office. Parmi ces dispositions, un certain nombre sont – dans plusieurs de leurs éléments et de fait de leur nature conceptuelle ou technique – plus ou moins assimilables aux règles de procédure devant toute autre autorité nationale chargée de l'enregistrement des marques. En revanche, certaines normes – en raison du caractère transnational de leur application et de leurs effets – portent une véritable empreinte européenne, comme c'est surtout le cas de l'article introduisant la règle de référence aux principes généraux<sup>1123</sup> et de la section du

---

<sup>1121</sup> Considérant 2 du Règlement.

<sup>1122</sup> Ibidem.

<sup>1123</sup> Article 83 du Règlement.

titre IX portant sur « l'information du public et des autorités des États membres »<sup>1124</sup>. Enfin, en vertu de la primauté du droit communautaire, certains principes du droit communautaire général peuvent aussi trouver leur application dans le volet procédural du droit communautaire des marques.

333. Les principes du respect du contradictoire et du droit à un procès équitable sont, par la doctrine juridique classique, systématiquement associés à la conception des droits de l'homme, surtout dans une optique de la procédure judiciaire pénale et, dans une moindre mesure, civile. Dans un tel ordre d'idées, ces principes resteraient sans influence sur le droit communautaire, et surtout sur son volet éminemment économique, volet dont le droit des marques fait indubitablement partie. Cependant, les générations des politiques, fonctionnaires et juristes européens ont œuvré pour un rapprochement entre l'Europe des intégrations principalement économiques, représentée par les Communautés européennes, et l'Europe porteuse d'un projet de démocratie et d'État de droit, représentée par le Conseil de l'Europe. La naissance de l'Union européenne n'était qu'un premier pas vers ce rapprochement, tandis que l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne marque une étape décisive vers « l'indispensable adaptation des institutions de l'Union européenne »<sup>1125</sup> et de son droit. Ainsi, le nouvel article 6, paragraphe 3 du Traité sur l'Union européenne prévoit-il que « les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ». Certes, ces principes sont surtout applicables à la procédure pénale ou civile devant les instances juridictionnelles nationales, mais rien n'empêche leur application conforme à toute procédure devant toute instance nationale et communautaire qui décide des droits, au sens le plus large du terme, des ressortissants de l'Union.

---

<sup>1124</sup> Articles 87 à 91 du Règlement, et surtout son article 90, portant sur la coopération administrative entre l'Office et les instances nationales, voir p. 340.

<sup>1125</sup> Le Rapport d'information sur les modifications apportées par le traité de Lisbonne au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, déposé en application de l'article 145 du Règlement intérieur, par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, l'avant-propos de Axel Poniatowski, Président de la commission des affaires étrangères, p. 13.

334. L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales introduit et précise le contenu du principe du droit à un procès équitable. La notion même du « procès équitable »<sup>1126</sup> est très large et peut englober de nombreux principes annexes ou similaires, parmi lesquels certains – comme le principe de la motivation des décisions, du respect du contradictoire, du droit à l'accès aux dossiers ou registres et du droit à la rectification des erreurs – sont souvent érigés en principes à part entière et examinés indépendamment par la doctrine<sup>1127</sup>. Par ailleurs, les dispositions procédurales générales du Règlement reprennent certains de ces principes et les adaptent aux besoins spécifiques de la procédure devant l'Office. Il convient d'abord de se tourner vers les aspects du principe du droit à un procès équitable directement repris par le législateur communautaire, avant d'examiner la situation où, dans le silence du Règlement, la procédure devant l'Office pourrait s'inspirer, entre autres, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ou d'un principe du droit communautaire public.

335. Le principe de motivation de tout acte juridique – indépendamment du fait s'il est général ou individuel et s'il produit ses effets *erga omnes*, *inter partes* ou *ad personam* – est une vieille règle du droit, très importante pour le bon fonctionnement des instances législatives, administratives et judiciaires. En ce qui concerne les actes juridiques généraux de l'Union européenne, l'article 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'ils sont « motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités ». Quant aux décisions de l'Office, l'article 75 du Règlement impose l'obligation générale de leur motivation. Cette disposition a été, à plusieurs reprises, l'objet de l'interprétation des instances juridictionnelles communautaires. Ainsi, dans un arrêt récent, le TPI, en s'appuyant sur sa

---

<sup>1126</sup> L'origine de ce principe se trouve dans les règles du droit de procédure pénale. Néanmoins, il a été repris par le droit civil procédural et, dans une moindre mesure, par le droit administratif. La notion du « procès équitable » *stricto sensu* reste liée au droit pénal, mais trouve aussi son application chaque fois quand un organe administratif ou juridictionnel, conformément à une procédure préétablie, décide des droits ou des obligations d'une personne physique ou morale.

<sup>1127</sup> M. Gastinel, après avoir affirmé que « les décisions concernant la marque communautaire seront (...) adoptées en tenant compte des principes de droit européen », souligne que cela « implique de connaître les principes d'applicabilité directe, de primauté et de protection juridictionnelle, de motivation, de recours à l'interprétation préjudicielle, de rectification des erreurs et d'accès au dossier », *La marque communautaire*, op. cit., p. 19.

jurisprudence antérieure, affirme-t-il que « la motivation exigée par l'article 73 du règlement n° 40/94 (devenu l'article 75 du règlement n° 207/2009) doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte »<sup>1128</sup> et précise que « cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision »<sup>1129</sup>. Par ailleurs, pour que la contradiction dans la motivation d'une décision constitue aussi une violation de l'article 75 du Règlement, le juge communautaire exige qu'il soit « établi que, en raison de cette contradiction, le destinataire de l'acte n'est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision »<sup>1130</sup>, ce qui rend « le dispositif de (cet) acte, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique »<sup>1131</sup>.

336. Dans la procédure devant l'agence de l'Union européenne compétente pour l'enregistrement des marques, le principe du respect du contradictoire est assuré par une norme générale et deux dispositions complémentaires. D'une part, les décisions de l'Office « ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position »<sup>1132</sup>. D'autre part, tous les faits sont, en règle générale<sup>1133</sup>, examinés d'office, tandis que les parties – pour s'assurer que les faits qu'elles souhaitent évoquer et les preuves qu'elles comptent produire soient effectivement pris en compte par l'Office – doivent le faire en temps utile, même si aucune règle n'empêche leur éventuelle prise en considération<sup>1134</sup>. En interprétant les dispositions du Règlement, le juge du TPI énonce, après avoir cité son article 76, qu'il « ressort de la jurisprudence qu'il y a violation des droits de la défense garantis par ces dispositions lorsque la chambre de recours se fonde

---

<sup>1128</sup> TPI, l'arrêt de la huitième chambre dans l'affaire *BCS SpA c/ OHMI* du 28 octobre 2009 (aff. T-137/08), point 67.

<sup>1129</sup> Ibidem.

<sup>1130</sup> TPI, l'arrêt dans l'affaire précitée *BCS SpA c/ OHMI*, point 68.

<sup>1131</sup> Ibidem.

<sup>1132</sup> Article 75 du Règlement. Même si cette disposition figure dans l'article portant le titre « motivation des décisions », elle concerne principalement le principe du respect du contradictoire et seulement accessoirement celui de la motivation des décisions.

<sup>1133</sup> La seule exception portant sur la procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, situation dans laquelle « l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties », l'article 76, paragraphe 2 *in fine* du Règlement.

<sup>1134</sup> L'article 76, paragraphe 2 du Règlement dispose que « l'Office **peut** ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile » (souligné par U.C.).

sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels la partie intéressée n'a pas eu l'occasion de se prononcer auparavant »<sup>1135</sup>. Il est intéressant de noter que le juge communautaire, en réduisant, dans une certaine mesure, l'ampleur du principe du contradictoire<sup>1136</sup>, utilise les termes relevant presque exclusivement du droit pénal. En tout état de cause, le droit de chaque partie de prendre position concerne tant les motifs invoqués par une instance décisionnelle de l'Office que ceux produits par la partie adverse.

337. En ce qui concerne l'information du public quant au déroulement et aux résultats des procédures devant les différentes instances de l'Office, la réglementation communautaire connaît trois niveaux d'ouverture des dossiers ou des registres. Avant la publication d'une demande de marque communautaire, les dossiers relatifs à ces demandes « ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur »<sup>1137</sup>, sauf si une partie intéressée « prouve que le demandeur d'une marque communautaire a affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se prévaudra de celle-ci à son encontre »<sup>1138</sup>. Dans ce premier cas d'espèce, l'accès relativement restreint du public est justifié par la protection des intérêts du demandeur dans la phase initiale de l'enregistrement d'une marque. Ensuite, les dossiers relatifs à une marque dont la demande est publiée sont ouverts à l'inspection publique sur requête, solution qui vise à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du demandeur et ceux des autres opérateurs économiques pouvant être concernés par la demande. Enfin, le registre des marques communautaires, qui ne concerne que les marques dont la procédure d'enregistrement est terminée, est ouvert à l'inspection publique, sans que pour autant il soit nécessaire de déposer une requête ou d'obtenir l'accord du titulaire de la marque. A la différence des deux premiers niveaux

---

<sup>1135</sup> TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Mars, Inc./ OHMI* du 8 juillet 2009 (aff. T-28/08), point 86.

<sup>1136</sup> En affirmant qu'il s'agit d'une violation du « droit de défense », le juge communautaire perd de vue qu'il n'est pas toujours question d'une défense contre l'affirmation contraire de la partie adverse ou de l'administration communautaire. En d'autres termes, la prise de position (le législateur communautaire invoque « les motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position ») est une notion plus large que celle de défense.

<sup>1137</sup> Article 88, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1138</sup> Article 88, paragraphe 2 du Règlement.

d'accessibilité des dossiers, le principe de la publicité du registre des marques est communément admis dans les ordres juridiques nationaux.

338. Dans toutes les phases de la procédure devant l'Office, ses instances peuvent prendre les décisions entachées d'une erreur de procédure. Pour rectifier une telle erreur, le législateur communautaire oblige l'instance ayant adopté la décision erronée de la révoquer, mais seulement si le défaut de procédure est imputable à cette instance. La révocation est opérée dans un délai de six mois à partir de la date de son adoption et « après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre »<sup>1139</sup>. Cependant, en se fondant sur la lecture combinée du règlement sur la marque communautaire et de son règlement d'exécution<sup>1140</sup>, le juge du TPI considère que « si l'article 77 bis du règlement n° 40/94 ne prévoit pas expressément la révocation partielle, la lettre de cette disposition ne l'exclut pas »<sup>1141</sup>. Même s'il est indéniable qu'une telle conclusion de la juridiction communautaire vise à combler les lacunes du dispositif réglementaire en vigueur et, par conséquent, l'améliorer dans un détail non négligeable, il n'en reste pas moins que l'invocation de la « lettre de disposition » du Règlement reste assez peu convaincante.

339. Enfin, deux dispositions procédurales générales du Règlement sont – de part de leur nature intrinsèquement transnationale ou supranationale – sans équivalent dans les ordres juridiques internes. Il s'agit, d'une part, de l'article 90, qui prévoit la coopération administrative transnationale entre l'Office et les instances nationales et, d'autre part, de l'article 83, introduisant un élément de supranationalité : la règle de référence aux principes généraux communs.

---

<sup>1139</sup> Article 80, paragraphe 3 du Règlement.

<sup>1140</sup> Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, Journal officiel n° L 303 du 15/12/1995 p. 0001 – 0032 (modifié par le Règlement (CE) n° 782/2004 de la Commission du 26 avril 2004, le Règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005 et le Règlement (CE) n° 355/2009 de la Commission du 31 mars 2009), ci après dénommé « Règlement d'exécution ».

<sup>1141</sup> TPI, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Okalux GmbH c/ OHMI* du 1<sup>er</sup> juillet 2009 (aff. T-419/07), point 37.

340. En instaurant un véritable réseau entre l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres, au sein duquel ils « s'assistent mutuellement (...) en se communiquant des informations ou des dossiers »<sup>1142</sup>, le législateur communautaire a fait preuve de la volonté d'établir, au profit des opérateurs économiques européens, une coopération administrative transnationale. Néanmoins, la réalité de coopération transnationale a déjà largement dépassé ce cadre initial relativement restreint : dans le contexte de sa coopération technique avec les offices nationaux, l'OHMI a, seulement au cours de l'année 2008, investi plus de 5 millions d'euros, pour soutenir « les services de promotion et d'information, les bases de données coopératives, le personnel détaché, la formation, les séminaires à l'intention des juges, les réunions de liaison et les visites effectuées par les offices nationaux »<sup>1143</sup>.

341. Étant bien conscient que la réalité est toujours plus riche et imaginative que le raisonnement de n'importe quel créateur de normes, le législateur communautaire a prévu que, en l'absence d'une disposition de procédure dans le Règlement et autres actes adoptés sur sa base, « l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres »<sup>1144</sup>. Cette disposition représente un formidable outil d'amélioration constante du dispositif procédural communautaire, lui permettant de tirer le meilleur parti de sa nature supranationale.

---

<sup>1142</sup> Article 90 du Règlement.

<sup>1143</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour l'année 2008, p. 22.

<sup>1144</sup> Article 83 *in fine* du Règlement.

## § 2. La procédure d'enregistrement de la marque communautaire

342. Les principes généraux de la procédure, tels qu'analysés dans la section précédente, instaurent un cadre normatif applicable aux démarches – prises dans leur ensemble et relatives aux diverses facettes du régime communautaire des marques – des instances administratives et des parties devant l'Office. En revanche, la procédure d'enregistrement de la marque communautaire, à partir du dépôt de la demande et jusqu'à la délivrance du titre et l'inscription définitive au registre, connaît de nombreuses phases nécessitant un encadrement réglementaire particulier. Ainsi, le texte du Règlement consacre-t-il un titre entier (articles 36 à 45, titre IV) à la procédure d'enregistrement *stricto sensu*. Par ailleurs, son titre III, relatif à la demande de marque communautaire, réserve une place importante aux dispositions procédurales, et il en va de même en ce qui concerne le Règlement d'exécution<sup>1145</sup>. Enfin, par décision du 28 octobre 1996, le président de l'Office a adopté les Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur<sup>1146</sup>, un acte, amendé à plusieurs reprises<sup>1147</sup>, ayant pour objet « d'indiquer la pratique de l'Office au regard de la réglementation relative à la marque communautaire »<sup>1148</sup>. Les exigences d'une démarche visant à mettre en exergue les spécificités de la procédure communautaire nous obligent de procéder à une analyse transversale de cette réglementation, en prenant particulièrement en compte

---

<sup>1145</sup> Voir note 1140.

<sup>1146</sup> Ci-après dénommées Directives.

<sup>1147</sup> La dernière décision du président de l'Office adoptant les directives relatives aux procédures devant l'Office date du 24 avril 2008.

<sup>1148</sup> *Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)*, chapitre 1 de l'introduction générale, le site Internet de l'OHMI, <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/intro.fr.do#heading2>. Les Directives sont adoptées conformément à l'article 124, paragraphe 2, point a) du Règlement, qui autorise le président de l'Office de prendre « toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office ». Par conséquent, il est clair qu'un acte défini comme une « instruction administrative interne » ne peut prétendre qu'à représenter les instructions générales, la seule référence juridiquement contraignante étant le Règlement, les actes adoptés en vertu du Règlement, ainsi que leur interprétation par les instances juridictionnelles communautaires.

sa nature évolutive et son interprétation par les instances juridictionnelles communautaires<sup>1149</sup>.

343. Les procédures devant l’OHMI peuvent, d’une manière générale, porter soit sur l’enregistrement *stricto sensu* d’une marque communautaire (conformément aux Directives : la procédure d’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire) soit sur l’examen des motifs relatifs ou absolus de refus à l’enregistrement (les procédures d’opposition et de demande en déchéance ou en annulation). Étant donné que les questions relatives aux motifs de refus à l’enregistrement ont déjà été examinées lors de l’étude des conditions générales d’acquisition de la marque communautaire<sup>1150</sup>, on se focalisera ici sur la procédure d’enregistrement *stricto sensu*, en étudiant les spécificités de ses sept phases<sup>1151</sup>.

344. La première spécificité de la procédure d’enregistrement de la marque communautaire concerne le dépôt de sa demande. A la différence du principe de dépôt centralisé communément admis dans les ordres juridiques nationaux, le législateur communautaire permet aux opérateurs économiques de choisir entre un dépôt auprès de l’Office ou « auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre ou auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ». Le texte du Règlement précise aussi que les deux modalités du dépôt ont les mêmes effets<sup>1152</sup>. Néanmoins, la valeur pratique de cette disposition – initialement destinée à faciliter le dépôt de la demande et à rendre le titre communautaire aussi accessible que les marques nationales – est considérablement réduite par la généralisation du dépôt électronique. Dans son Rapport annuel pour l’année 2008, les autorités de l’Office se réjouissent que la 500000<sup>ème</sup> marque communautaire ait été attribuée à une PME qui a eu recours au dépôt

---

<sup>1149</sup> La notion des « instances juridictionnelles communautaires » doit être comprise au sens large, voir note 913.

<sup>1150</sup> Voir p. 256-302.

<sup>1151</sup> Les directives énumèrent les sept phases suivantes de la « procédure d’enregistrement proprement dite » : dépôt de la demande, examen préliminaire et accord sur une date de dépôt, examen des autres formalités (taxes, classification, priorité, ancienneté, etc.), recherche d’antériorité, examen des motifs absolus de refus, publication de la demande, délivrance du titre et inscription au registre des marques communautaires.

<sup>1152</sup> Article 25, paragraphe 1, point b) *in fine*.

électronique de demande, et cela « dans un délai de 25 semaines après la demande initiale, délai qui fait mieux que répondre à l'engagement de respecter les normes de service de l'OHMI »<sup>1153</sup>.

345. Quant à la langue dans laquelle le dépôt de la demande est effectué, l'utilisation de toutes les langues officielles de la Communauté européenne est possible, mais « le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office (l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien) et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation »<sup>1154</sup>. Par ailleurs, si le dépôt a été fait dans une langue qui n'est pas une langue de l'Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande (ses éléments qui portent sur la requête en enregistrement, les indications permettant d'identifier le demandeur, la liste des produits ou des services et, le cas échéant, la reproduction de la marque) dans la langue de l'Office indiquée par le demandeur. Dans la situation où le dépôt a été effectué dans une langue autre que les cinq langues de l'Office et si le demandeur est la seule partie aux procédures, le Règlement prévoit que « l'Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue indiquée par lui dans la demande »<sup>1155</sup>. En interprétant cette disposition relativement imprécise, la CJCE a d'abord constaté que « la possibilité d'utiliser la deuxième langue pour des communications écrites est une exception au principe de l'utilisation de la langue de procédure et que la notion de communications écrites doit dès lors être interprétée de manière restrictive »<sup>1156</sup>. Ensuite, le juge communautaire a poussé son raisonnement encore plus loin, en tirant, à partir de cette situation particulière, les conclusions applicables à l'ensemble des actes procéduraux de l'Office relatifs à la demande : « la procédure étant l'ensemble des actes qui doivent être accomplis lors du traitement d'une demande, il s'ensuit que sont couverts par la notion d'actes de procédure tous les actes requis ou prévus par la réglementation communautaire pour le traitement de la demande de marque communautaire, ainsi que ceux qui sont nécessaires à ce traitement, qu'il

---

<sup>1153</sup> Le Rapport annuel de l'OHMI pour l'année 2008, p. 4.

<sup>1154</sup> Article 119, paragraphe 3, alinéa 1 du Règlement.

<sup>1155</sup> Article 119, paragraphe 4 du Règlement.

<sup>1156</sup> CJCE, l'arrêt dans l'affaire *Christina Kik* du 9 septembre 2003 (aff. C-361/01 P), point 45.

s'agisse de notifications, de demandes de rectification, d'éclaircissements ou d'autres actes »<sup>1157</sup>. Par conséquent, « l'ensemble de ces actes doit (...) être rédigé (...) dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande »<sup>1158</sup>. Cette interprétation jurisprudentielle prend toute sa valeur dans la perspective d'une augmentation constante, au fur et à mesure des élargissements, du nombre des langues officielles de la Communauté.

346. Afin d'accorder une date de dépôt à la demande de marque communautaire, l'Office procède à un examen préliminaire des conditions auxquelles la demande doit satisfaire. Ces conditions portent surtout sur les éléments principaux que la demande doit contenir : il s'agit d'abord d'une requête en enregistrement d'une marque communautaire, ainsi que des indications qui permettent d'identifier le demandeur, les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé et le signe sur lequel porterait la future marque. Dans cette phase, les deux éléments font preuve d'une importante spécificité communautaire : la reproduction de la future marque et le transfert du dossier en cas de dépôt de la demande par l'intermédiaire d'un service national central ou du Bureau Benelux des marques.

347. La lecture combinée de l'article 26, paragraphe 1 du Règlement et des règles 1 et 3 du Règlement d'exécution<sup>1159</sup> peut prêter à une certaine confusion : lors de l'énumération des éléments que la demande de marque communautaire doit contenir, le premier texte ne mentionne que « la reproduction de la marque »<sup>1160</sup>, tandis que le deuxième utilise, d'une manière générale, le terme « la représentation de la marque », réservant la notion de la reproduction à la situation où la demande porte sur l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle, précisant qu'en ce cas là « la représentation consiste en une reproduction photographique ou une représentation graphique de la marque (qui) peut contenir jusqu'à six vues en perspective de la marque »<sup>1161</sup>. On peut, à juste titre, s'interroger si cette réglementation permet à l'OHMI d'imposer au demandeur – dans la situation où l'objet du dépôt est un signe tridimensionnel – l'obligation d'apporter les

---

<sup>1157</sup> CJCE, l'arrêt dans l'affaire *Christina Kik* précité, point 46.

<sup>1158</sup> *Ibidem*.

<sup>1159</sup> Voir note 1140.

<sup>1160</sup> Article 26, paragraphe 1, point d) du Règlement.

<sup>1161</sup> Règle 3, paragraphe 4 du Règlement d'exécution.

éléments de description du signe qui vont au-delà des exigences imposées par le Règlement ? En d'autres termes, est-ce que, en l'espèce, le Règlement d'exécution comporte – parmi les modalités d'application du règlement de base nécessaires pour sa mise en œuvre et conformes au principe de sa force juridique supérieure – certaines dispositions contraires au Règlement ? C'est, encore une fois, le juge communautaire qui a – indirectement, mais ne laissant aucune place au doute – apporté des réponses à ces questions : « ni le règlement n° 40/94, ni le règlement (d'exécution) ne contiennent de disposition spécifique en vertu de laquelle l'OHMI peut exiger une description plus détaillée d'un signe tridimensionnel, alors que la demande d'enregistrement contient déjà la reproduction photographique de celui-ci, conformément, d'une part, à l'article 26, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, à la règle 3, paragraphe 4, du règlement (d'exécution) »<sup>1162</sup>. Dès lors, la juridiction communautaire considère que le Règlement d'exécution est conforme au Règlement et que les exigences que ce premier impose ne portent pas préjudice à la supériorité juridique du texte de base.

348. Si la demande de marque communautaire a été déposée indirectement, par l'intermédiaire d'un service administratif autre que l'agence communautaire, l'ensemble de réglementation permet de préserver l'efficacité du système de dépôt, malgré une certaine complexité du dispositif. D'une part, les organismes nationaux (ou celui de Benelux) ayant reçu la demande prennent « toutes les mesures nécessaires pour transmettre la demande à l'Office dans un délai de deux semaines après le dépôt »<sup>1163</sup>. D'autre part, l'Office, après la réception de la demande ainsi transférée, « appose sur la demande la date de réception et le numéro de dossier et délivre sans délai au demandeur, conformément au paragraphe 1 deuxième phrase, un récépissé indiquant la date de réception par l'Office »<sup>1164</sup>. Force est de constater que ce dispositif ressemble beaucoup au fonctionnement d'un système administratif interne, où plusieurs organes territoriaux déconcentrés transmettent les dossiers à l'organe central unique. C'est ainsi qu'un système, conçu afin d'assurer l'obtention transnationale du titre communautaire,

---

<sup>1162</sup> TPI, l'arrêt de la septième chambre dans l'affaire *Alfons Alber c/ OHMI* du 16 septembre 2009 (aff. T-391/07), point 20.

<sup>1163</sup> Article 25, paragraphe 2 du Règlement.

<sup>1164</sup> Règle 5, paragraphe 3 du Règlement d'exécution.

comporte, même dans ces éléments de nature procédurale, d'importants éléments de supranationalité. L'Union européenne est loin d'être un État unitaire, mais l'acquisition de la marque communautaire sur l'ensemble de son territoire correspond largement à l'acquisition d'une marque nationale. L'étude de l'obtention transnationale du nouveau titre communautaire sera complétée par un examen, dans le titre suivant, de son régime supranational.

## **Titre II : Le régime de la marque communautaire : l'émergence d'un droit supranational**

349. Si toutes les conditions d'acquisition d'une marque communautaire sont remplies et une fois la procédure de son enregistrement terminée avec succès, le demandeur devient le titulaire d'un nouveau droit de propriété industrielle. La dernière étape procédurale est accomplie par la délivrance du titre et l'inscription de la nouvelle marque au registre, et c'est le moment à partir duquel le titulaire bénéficie, sous certaines conditions, d'un monopole d'exploitation du signe constituant la marque communautaire. Les droits et les obligations du propriétaire de ce monopole sont l'élément essentiel du régime de la marque communautaire, un régime compris comme l'ensemble des règles applicables à cette marque tout au long de son existence.

350. Cependant, l'existence d'une marque communautaire n'est pas toujours un fleuve tranquille : d'une part, son usage peut être interdit en vertu de certaines dispositions du droit national des États membres et, d'autre part, elle peut être l'objet d'un nombre d'actions en justice, comme, par exemple, en cas de litiges en matière de validité et de contrefaçon. En tout état de cause, c'est toujours l'acte communautaire qui instaure le cadre juridique définissant les incidences du droit européen des marques sur le droit des États membres (Titre XI du Règlement) ou prévoyant la compétence et la procédure applicables aux actions en justice relatives aux marques communautaires (Titre X du Règlement). Ce cadre juridique permet parfois l'application des dispositions du droit

national, mais c'est toujours le droit communautaire qui autorise et limite cette application.

351. L'ensemble des dispositions communautaires applicables à l'existence de la marque communautaire – un système qu'on a, *brevitatis causa* et en juxtaposition par rapport à son acquisition, nommé « le régime de la marque communautaire » – fait preuve, malgré leurs nombreux points de convergence, d'une complexité supérieure aux dispositions similaires des droits internes. Plus précisément, au-delà de définir le contenu des droits et des obligations du propriétaire d'une marque communautaire, le droit communautaire a dû instaurer un cadre juridique assurant la coordination entre les ordres juridiques nationaux et communautaire. Pour analyser l'émergence progressive d'un droit européen supranational des marques, il convient d'abord d'examiner les éléments de supranationalité relevant des effets du droit (**Sous-titre 1.**), avant de se pencher sur ceux ayant trait au cadre juridique particulier instauré par le Règlement (**Sous-titre 2.**).

# 1. La supranationalité : conséquence des effets du droit

352. De prime abord, le contenu du droit conféré par la marque communautaire ne diffère fondamentalement du contenu du droit conféré par une marque relevant du droit national, tel qu'il résulte de l'harmonisation opérée par la Directive. La quintessence du droit exclusif du titulaire d'une marque nationale ou communautaire réside dans le fait qu'il est, sous certaines conditions<sup>1165</sup>, « habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires »<sup>1166</sup> des signes identiques ou similaires au signe protégé par le droit de marque. En d'autres termes, une marque enregistrée confère toujours à son titulaire un monopole « de principe »<sup>1167</sup>. Cependant, l'espace géographique sur lequel ce monopole s'exerce est, dans le cas d'une marque nationale, le territoire d'un État membre, tandis que, pour la marque communautaire, le monopole vaut pour le territoire de tous les 27 États membres de l'Union européenne. En outre, étant régi « par un droit communautaire unique »<sup>1168</sup>, le nouveau titre de propriété intellectuelle doit produire des effets identiques dans tous les ordres juridiques nationaux. Dès lors, la nature du monopole conféré par la marque communautaire est doublement spécifique : d'une part, par son étendue territoriale et, d'autre part, par la nécessité d'assurer à son objet une protection uniforme dans tous les ordres juridiques internes.

353. Dans le même ordre d'idées, les limites du monopole que la marque communautaire confère à son titulaire doivent, eux aussi, être uniformément interprétées et appliquées sur la totalité du territoire communautaire. Comme c'est le cas dans le domaine de

---

<sup>1165</sup> Ces conditions relèvent de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, qui sont susceptibles d'occasionner un risque de confusion ; voir p. 191-249 et 281-302.

<sup>1166</sup> Cette formulation figure dans l'article 9, paragraphe 1 du Règlement et, dans des termes identiques, dans l'article 5, paragraphe 1 de la Directive.

<sup>1167</sup> Éric GASTINEL, *La marque communautaire*, op. cit., p. 159.

<sup>1168</sup> Considérant 4 du Règlement.

l'harmonisation des législations nationales<sup>1169</sup>, les règles et les intérêts extérieurs au droit des marques – comme c'est le cas quant à l'obligation de l'exploitation de la marque et à son épuisement – peuvent aussi être à la source des limites du droit exclusif conféré par la marque communautaire<sup>1170</sup>. En conséquence, la nature supranationale des effets du droit à la marque communautaire relève, d'une part, du contenu (**Chapitre I**) et, d'autre part, des limites (**Chapitre II**) du monopole qu'elle confère à son titulaire.

---

<sup>1169</sup> Voir p. 221-249.

<sup>1170</sup> Quant à l'épuisement, il s'agit d'une règle visant à réconcilier le droit des marques avec le principe de la libre circulation des marchandises. En ce qui concerne l'obligation de l'exploitation de la marque communautaire, sa *ratio legis* est plutôt liée à une politique de protection des marques qu'au droit des marques *stricto sensu* ; le législateur lui-même en donne l'explication suivante : « il n'est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées » (considérant 10 du Règlement) ; voir p. 223-236 et 382-392.

# Chapitre I

## Le contenu du monopole conféré par la marque communautaire

354. Comme c'est le cas de toute marque nationale relevant exclusivement du droit interne d'un État membre de l'Union européenne<sup>1171</sup>, la marque communautaire confère aussi à son titulaire un droit formulé d'une façon indirecte : il s'agit de l'habilitation d'interdire aux tiers l'usage d'un signe. C'est, par ailleurs, la raison pour laquelle la doctrine est unanime dans son constat que la marque, soit-elle nationale ou communautaire, confère un « monopole d'exploitation du signe »<sup>1172 1173</sup>. Néanmoins, même si l'article 9 du Règlement reprend, dans un libellé fortement similaire, les dispositions de l'article 5 de la Directive, le législateur communautaire a, par une subtile différence dans la formulation du titre de l'article 9, déjà annoncé le fondement de la spécificité du monopole résultant de la marque européenne unitaire. Dès lors, l'acte opérant l'harmonisation des droits nationaux invoque **les droits conférés par la marque**, tandis que l'acte introduisant le titre communautaire uniforme se contente de mentionner **le droit conféré par la marque communautaire**. Cette différence dans l'intitulé de

---

<sup>1171</sup> Certes, les droits nationaux des États hors de l'espace communautaire, ainsi que les conventions internationales, utilisent la formulation identique ou similaire ; cependant, on invoque ici cet espace dans le contexte de l'harmonisation des droits nationaux des marques opérée par la Directive, telle qu'interprétée par la CJCE.

<sup>1172</sup> Georges BONET, *Droit national de marque et application du Traité de Rome*, op. cit., p. 2.

<sup>1173</sup> C'est aussi l'étymologie du terme « monopole » qui vient à l'appui du constat qu'il s'agit d'une exclusivité, du fait que le titulaire est le seul à bénéficier d'un droit ; ce mot dérive du terme latin de l'époque impériale *monopolium*, qui, de sa part, provient d'une notion juridique de l'ancien grec : *μονοπώλιον* – lui-même composée de mots *μόνος*, (seul) et de *πωλεῖν* (vendre) – et dont la signification était « droit de vendre certaines denrées », le Centre national des ressources textuelles et lexicales, <http://www.cnrtl.fr/etymologie/monopole/substantif>.

l'article 9 a été concrétisée par une divergence dans son contenu<sup>1174</sup> : là où la Directive permet aux législateurs nationaux de choisir si – dans le cas de la marque qui jouit d'une renommée – le titulaire est habilité ou non d'interdire l'usage d'un signe, le Règlement incorpore cette prérogative dans le droit unique conféré par la marque communautaire.

355. Cependant, le droit d'interdire aux tiers l'usage du signe protégé par la marque communautaire n'est pas illimité. En d'autres termes, même si le droit conféré par cette marque est un monopole par sa nature, cela ne signifie pour autant que le droit exclusif du titulaire ne permet aucune exception<sup>1175</sup>. Au contraire, *exceptiones sunt strictissimae interpretationis* : la précision et l'exhaustivité par lesquelles le Règlement a défini ces restrictions du monopole du titulaire ne font que renforcer sa position exclusive quant à l'usage du signe. En conséquence, pour bien cerner le contenu du monopole conféré par la marque communautaire, il est nécessaire de procéder en deux temps : on examinera d'abord le droit d'interdire son usage aux tiers (**section 1.**), avant de se pencher sur les exceptions à ce droit (**section 2.**).

---

<sup>1174</sup> Ce sont, par ailleurs, ces différences de forme et de contenu entre deux textes qui nous ont poussées d'utiliser – pour les intitulés des chapitres – la notion du **droit** conféré par la marque dans la première partie et celle du **monopole** conféré par la marque communautaire dans la deuxième partie.

<sup>1175</sup> Les limites du monopole conféré par la marque communautaire qui sont la conséquence de l'épuisement du droit (article 13 du Règlement) ou de l'absence d'usage sérieux (article 15 du Règlement), examinées dans le Chapitre II de ce sous-titre, ne représentent pas des exceptions au droit d'interdire l'usage de la marque communautaire aux tiers, étudiées dans la section 2 de ce chapitre ; au contraire, ces exceptions sont la composante même de la définition du monopole conféré par cette marque ; voir aussi note 720.

## § 1. Le droit d'interdire l'usage de la marque communautaire<sup>1176</sup> aux tiers

356. La lecture combinée de l'article 9, paragraphe 1 du Règlement et de l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la Directive – malgré les similitudes dans leur rédaction qu'on a déjà constatées ci-dessus<sup>1177</sup> – met en exergue un élément important de la spécificité de la marque communautaire, en montrant au passage les limites de l'harmonisation communautaire du droit des marques. Tandis que, d'une part, l'acte rapprochant les législations nationales permet à l'État membre, s'il le considère approprié, de prévoir que « le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans (cet) État »<sup>1178</sup>, le Règlement, d'autre part, prévoit que la « renommée dans la Communauté » d'une marque communautaire produit *eo ipso* des conséquences juridiques. Une fois les conditions – substantiellement identiques à celles de la Directive – remplies, la renommée de la marque communautaire donne automatiquement le droit à son titulaire d'interdire l'usage « d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels (elle) est enregistrée »<sup>1179</sup>.

357. Étant donné le caractère unitaire du titre communautaire, ainsi que l'étendue géographique du monopole qu'il confère, même les dispositions quasiment identiques du Règlement et de la Directive peuvent recevoir des interprétations différentes. Les instances juridictionnelles communautaires ont apporté des précisions quant au risque de confusion pouvant exister en raison de l'identité ou de la similitude entre les deux signes

---

<sup>1176</sup> Certes, il s'agit du droit d'interdire, sous certaines conditions, l'usage des **signes** identiques ou similaires avec la marque communautaire. Pour des raisons déjà invoquées dans les notes 385, 566, 603 et 725 on a opté pour l'utilisation du terme « marque ».

<sup>1177</sup> Voir p. 354.

<sup>1178</sup> Article 5, paragraphe 2 de la Directive.

<sup>1179</sup> Article 9, paragraphe 1, point c) du Règlement.

et les produits ou services qu'ils couvrent. Suivant la logique rédactionnelle du législateur communautaire<sup>1180</sup> et prenant en compte l'importance pratique de deux aspects de la problématique, l'étude de la spécificité du droit conféré par la marque communautaire nous impose d'aborder, dans un premier temps, la question de l'approche communautaire du risque de confusion (**sous-section a**), avant d'examiner, dans un second temps, la notion de la renommée communautaire (**sous-section b**).

---

<sup>1180</sup> Le législateur introduit d'abord les règles applicables en cas d'identité cumulative des deux signes et des produits ou services (point a) de l'article 9, paragraphe 1), ensuite celles qu'on peut invoquer en cas de leur identité et/ou similitude (point b) et, enfin, les règles relatives à la marque jouissant d'une renommée dans la Communauté (point c).

## a) l'approche communautaire du risque de confusion

358. Le risque de confusion est une notion transversale du droit des marques, importante tant pour la définition des motifs relatifs de refus d'une demande de marque, que pour la détermination des effets d'une marque déjà enregistrée. Par ailleurs, ce constat est valable pour les droits nationaux harmonisés des pays européens, mais aussi pour le droit européen uniforme<sup>1181</sup>. Dès lors, parmi les conditions générales d'acquisition de la marque communautaire figure la disposition que la marque demandée, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, sera refusée à l'enregistrement « lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée »<sup>1182</sup>. Quant aux effets d'une marque valablement enregistrée, son titulaire est « habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (...) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public »<sup>1183</sup>, étant entendu que « le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque »<sup>1184</sup>. Force est alors de constater que toute interprétation de cette notion figurant dans la première disposition vaut nécessairement à l'égard de la deuxième.

359. La grande importance et la transversalité de la notion du risque de confusion sont dues à son lien indissociable avec le concept de la fonction essentielle de la marque. Pour

---

<sup>1181</sup> En ce qui concerne les effets du droit, le TPI affirme que « l'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 confère au titulaire d'une marque communautaire des droits identiques à ceux conférés par l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive au titulaire d'une marque nationale », l'arrêt de la deuxième chambre élargie du TPI dans l'affaire *Galileo International Technology LLC c/ Commission des Communautés européennes* du 10 mai 2006 (aff. T-279/03), point 48.

<sup>1182</sup> Article 8, paragraphe 1, point b) du Règlement, mais aussi l'article 4, paragraphe 1, point b) de la Directive.

<sup>1183</sup> Article 9, paragraphe 1, point b) du Règlement.

<sup>1184</sup> Ibidem.

permettre, d'une part, aux consommateurs de différencier, évaluer et choisir les produits ou les services d'origines différentes et, d'autre part, aux opérateurs économiques « d'identifier leur production sur le marché et ainsi de conquérir et de fidéliser une clientèle »<sup>1185</sup>, il est crucial d'éviter tout risque de confusion entre la marque enregistrée et tout autre signe, surtout s'il désigne des produits ou des services d'une catégorie identique ou similaire. Dans les considérants de la Directive et du Règlement, le législateur communautaire a ainsi insisté, en utilisant les formulations quasi-identiques, sur la nécessité « d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion »<sup>1186</sup>. En se fondant sur notre analyse de la même problématique dans le contexte de l'harmonisation des législations<sup>1187</sup>, on ira encore plus loin, en affirmant que le droit du titulaire d'interdire aux tiers l'usage d'un signe similaire à la marque communautaire repose presque exclusivement sur une bonne interprétation de la notion de ce risque. En d'autres termes, s'il est vrai que le risque de confusion est **la conséquence** de la similitude entre les deux signes et les produits ou les services qu'ils désignent, c'est pourtant l'existence prouvée de ce risque qui est **la cause** de l'attribution du droit d'interdire au titulaire. Le caractère unitaire de la marque communautaire a nécessité l'élaboration d'une nouvelle approche en la matière. Les bases de cette approche sont jetées par la jurisprudence du TPI et de la CJCE, mais le travail reste loin d'être accompli. Dans les paragraphes suivants, on présentera – en se fondant sur la législation communautaire et son interprétation – les enjeux essentiels d'une notion du risque de confusion adaptée au marché intérieur européen ; par ailleurs, on accompagnera cette présentation par nos propositions quant à l'évolution souhaitable de l'approche communautaire.

360. L'appréciation du risque de confusion est une démarche complexe, nécessitant la prise en considération de nombreux facteurs ; le niveau d'abstraction de cette notion la rapproche à un standard juridique, surtout « par le fait que sa formulation et sa

---

<sup>1185</sup> Jérôme PASSA, op. cit., p. 48-49.

<sup>1186</sup> Considérant 8 du Règlement.

<sup>1187</sup> Voir p. 164-176.

détermination sont flous, évolutifs »<sup>1188</sup>. Pour constater l'existence de ce risque, il faut notamment analyser les éléments suivants<sup>1189</sup> : 1° la connaissance de la marque sur le marché, 2° l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et 3° le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Étant donné les spécificités de la marque communautaire et, surtout, son étendue géographique, ce ne sont que les deux premiers éléments qui ont une importance pour assurer les effets du droit qu'elle confère, le troisième étant neutre par rapport à la nature du titre. Par conséquent, il faut répondre à deux séries de questions. D'abord, quel marché faut-il prendre en considération pour apprécier la connaissance de la marque ? ; est-ce le marché d'un État membre, tout le marché intérieur ou, éventuellement, le marché constitué par un autre espace géographique et/ou défini en fonction des caractéristiques des consommateurs ? Ensuite et accessoirement, quelle est la nature du public pertinent auprès duquel il convient d'apprécier l'association qui peut être faite entre la marque communautaire et le signe utilisé ?

361. Dans son effort de définir l'étendue du marché dans lequel il faut – pour les besoins d'appréciation du risque de confusion – constater la connaissance d'une marque communautaire, le juge communautaire part d'une affirmation générale. Ainsi, « en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, l'appréciation globale (...) doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants »<sup>1190</sup>. Ensuite, le TPI ajoute un autre critère : celui de la nature du produit. Enfin, en combinant les conditions de nature générale avec ce critère précis, le juge de Luxembourg arrive à la conclusion que, si « les produits en cause sont des articles de consommation courante (...) le public pertinent, par rapport auquel l'analyse du risque de confusion doit s'effectuer, est constitué par le consommateur moyen de cet État membre »<sup>1191</sup> dans lequel le risque d'association entre deux signes peut se produire. Force est de constater

---

<sup>1188</sup> Céline CASTETS-RENARD, *Notions à contenu variable et droit d'auteur*, L'Harmattan, Paris, 2003, p. 97.

<sup>1189</sup> Les facteurs dont dépend l'appréciation du risque de confusion figurent au considérant 8 du Règlement et considérant 10 de la Directive.

<sup>1190</sup> TPI, l'arrêt de la cinquième chambre du dans l'affaire *Jabones Pardo, SA c/ OHMI* du 16 novembre 2006 (aff. T-278/04), point 51.

<sup>1191</sup> *Ibidem*, point 52.

que le raisonnement n'est pas complètement abouti, mais qu'il comporte néanmoins certains éléments cruciaux pour une interprétation adéquate de la notion du risque de confusion. On considère que l'évolution du droit uniforme des marques dans l'Union européenne posera deux exigences fondamentales à tous développements futurs de la jurisprudence en l'espèce. D'une part, il faudrait élaborer les critères précis permettant d'effectuer l'appréciation du risque de confusion au-delà des frontières interétatiques et linguistiques. Le territoire géographiquement étendu et linguistiquement diversifié sur lequel la marque communautaire produit ses effets l'expose à un nombre très élevé des signes qui servent à distinguer les produits ou les services et, par conséquent, le risque de confusion est nécessairement plus grand que dans un contexte purement interne. Dès lors, l'existence d'un tel risque, même sur une partie du territoire d'un État membre – ou sur un territoire constitué des certaines régions de deux ou plusieurs États – devrait, en principe, suffire pour que le titulaire de la marque communautaire puisse interdire à tous tiers de faire usage d'un signe similaire. D'autre part, il faudra continuellement adapter la notion du consommateur moyen à la cohésion croissante du marché intérieur et à ses mutations. Cela n'est pas seulement la tâche des instances juridictionnelles européennes, mais aussi de tous les milieux administratifs ou scientifiques intéressés par le bon fonctionnement du marché intérieur et du système de la marque communautaire.

## b) la notion de la renommée communautaire<sup>1192</sup>

362. À la différence des dispositions du Règlement et de la Directive relatives au risque de confusion, celles ayant trait à la notion de marque renommée comportent d'importantes dissimilitudes. Il s'agit d'abord de la question de l'effet juridique de deux normes : l'acte introduisant l'harmonisation des législations nationales se contente d'une disposition facultative, prévoyant que « tout État membre peut également prescrire »<sup>1193</sup> que le monopole conféré par la marque nationale renommée est, sous certaines conditions, plus large que le monopole découlant de toute autre marque nationale. En revanche, l'acte introduisant le titre communautaire unitaire incorpore – dans la liste des prérogatives résultant du droit à interdire l'usage des signes identiques ou similaires – la disposition accordant les droits plus étendus aux titulaires des marques communautaires renommées. Par ailleurs, la nature juridique du Règlement s'oppose à l'introduction d'une quelconque disposition facultative autorisant les États membres d'effectuer un choix qui pourrait porter préjudice au caractère unitaire du droit. Dès lors, le législateur européen n'a pu choisir qu'une des deux options : soit accorder un effet juridique à la notoriété de la marque communautaire, soit l'ignorer. Force est de constater que l'option choisie lors de l'élaboration du Règlement renforce considérablement le monopole découlant du nouveau titre unitaire.

363. La deuxième spécificité du droit communautaire uniforme par rapport aux droits internes harmonisés est beaucoup plus substantielle : il s'agit de l'étendue géographique de la renommée de la marque. La Directive, en toute logique, mentionne « une renommée dans l'État membre »<sup>1194</sup> respectif, tandis que le Règlement invoque « une renommée

---

<sup>1192</sup> Comme c'est le cas du risque de confusion, la renommée est une notion transversale du droit des marques, importante tant pour la définition des motifs relatifs de refus d'une demande de marque, que pour la détermination des effets d'une marque déjà enregistrée. Par conséquent, toute interprétation jurisprudentielle de la notion de la « renommée dans la Communauté » figurant à l'article 8, paragraphe 5 est aussi applicable pour l'interprétation de la même notion dans le contexte des droits conférés par la marque communautaire.

<sup>1193</sup> Article 5, paragraphe 2 de la Directive.

<sup>1194</sup> Certes, en énumérant les motifs supplémentaires de refus ou de nullité d'une marque nationale, la Directive prévoit qu'elle « est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est

dans la Communauté ». Étant donné l'absence – au moins dans le texte de l'acte communautaire directement applicable – de toute autre précision quant à cette renommée transnationale de la marque communautaire, l'interprétation de la disposition en question représente l'enjeu fondamental de sa bonne application.

364. Pour interpréter la notion de renommée communautaire, la première question qui se pose est celle de savoir si – et dans quelle mesure – on peut s'appuyer sur la jurisprudence déjà rendue, lors de l'interprétation de la Directive, en matière de renommée nationale d'une marque. Plus précisément, il convient de répondre à deux interrogations fondamentales. La première relève de la substance même de la notion de renommée d'une marque : quel degré de reconnaissance – et, surtout, au sein du quel public – doit-elle atteindre pour être considérée comme telle ? Est-ce que les critères établis par la CJCE dans le domaine de l'harmonisation sont entièrement transposables ? La deuxième question a trait à l'aspect territorial de la condition imposée par le Règlement : dans quel espace géographique une marque communautaire doit être notoirement connue pour qu'on la considère comme « renommée dans la Communauté » ? Le territoire d'un seul État membre suffit-il ? En d'autres termes, si on transpose le critère – établi par la jurisprudence sur la Directive et appliqué aux marques nationales – de la « partie substantielle » du territoire d'un État membre, quel territoire de la Communauté peut-il être considéré comme « substantiel » ? Le territoire d'un seul pays européen est-il suffisant ? On abordera, dans un premier temps, la question générale de l'applicabilité à la marque communautaire de la jurisprudence relative à la Directive, avant de se pencher, dans un second temps, sur les « deux critères auxquels tient la 'condition de renommée' »<sup>1195</sup> : l'existence de la renommée elle-même et la condition relative à la zone géographique dans laquelle la marque jouit de cette renommée.

---

susceptible d'être déclarée nulle si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la marque communautaire antérieure jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou qu'elle leur porterait préjudice ». Cependant, cette disposition non-facultative n'influence aucunement le caractère facultatif de la disposition de la Directive relative au droit conféré par la marque nationale jouissant d'une renommée.

<sup>1195</sup> Les conclusions de l'Avocat général Mme E. Sharpston dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (C-301/07), présentées le 30 avril 2009, point 17.

365. Dans ses conclusions dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH*<sup>1196</sup>, présentées le 30 avril 2009, Madame Sharpston, avocat général de la Cour de justice des Communautés européennes a, d'une façon particulièrement prégnante, présenté les grandes tendances jurisprudentielles dans l'interprétation de la notion de renommée d'une marque. D'une part, « le règlement et la (...) directive ont été conçus comme des mesures destinées à éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises, à la libre prestation des services, et à la concurrence dans le marché intérieur (...) les deux instruments ont introduit des régimes non pas concurrents, mais complémentaires »<sup>1197</sup> et, par conséquent, « la Cour a (...) eu tendance à interpréter des dispositions parallèles du règlement et de la directive de manière identique »<sup>1198</sup>. D'autre part, « tant l'article 5, paragraphe 2, de la directive que l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement énoncent deux critères auxquels tient la 'condition de renommée', et qu'une marque doit cumulativement satisfaire avant de pouvoir bénéficier d'une protection. Premièrement, la marque doit jouir d'une renommée. Deuxièmement, cette renommée doit exister dans une zone géographique spécifique »<sup>1199</sup>. A partir de ces deux constatations, Mme Sharpston admet, à juste titre, que l'arrêt dans l'affaire *General Motors*<sup>1200</sup>, rendu en interprétation de la Directive, peut être appliqué au droit communautaire uniforme des marques. Cependant, cette application par analogie ne peut être automatique et nécessite d'importantes adaptations aux spécificités de la marque communautaire. Il est très regrettable que, sur ce point, la CJCE n'ait pas entièrement suivi le raisonnement de son Avocat général.

366. Dans son arrêt dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH*, la CJCE affirme, en s'appuyant sur sa jurisprudence en matière de l'harmonisation des législations, que « la notion de 'renommée' suppose un certain degré

---

<sup>1196</sup> CJCE, l'arrêt du 6 octobre 2009 dans l'affaire C-301/07.

<sup>1197</sup> Les conclusions de l'Avocat général Mme E. Sharpston dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* précité, point 2.

<sup>1198</sup> Ibid.

<sup>1199</sup> Ibidem, point 17.

<sup>1200</sup> CJCE, l'arrêt *General Motors Corporation c/ Yplon SA* précité ; voir p. 177-188.

de connaissance au sein du public pertinent »<sup>1201</sup>, étant entendu que ce public est « celui concerné par la marque communautaire, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné »<sup>1202</sup>. Par conséquent, « le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque »<sup>1203</sup>. Sur ce point, l'application analogue de la jurisprudence dans l'affaire *General Motors*<sup>1204</sup> est entière et la Cour a suivi les propositions de l'Avocat général<sup>1205</sup>. Étant donné qu'il s'agit de l'existence de la renommée en tant qu'une caractéristique universelle de la marque, l'application des dispositions du Règlement, en l'état actuel du droit, ne nécessite pas des précisions particulières.

367. En revanche, il en va autrement quant à la condition relative à la zone géographique dans laquelle la marque jouit de la renommée. La Cour de Luxembourg s'est satisfaite d'une simple transposition des conclusions de la jurisprudence dans l'affaire *General Motors*, en affirmant, au point 27 de son arrêt *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH*, que « la condition relative à la renommée doit être considérée comme étant remplie lorsque la marque communautaire jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de la Communauté ». De surcroît, le juge communautaire pousse ce raisonnement encore plus loin, en précisant qu'une « marque communautaire dont la renommée existe dans la totalité du territoire d'un État membre (...) peut être considérée (comme conforme) à l'exigence territoriale qu'impose l'article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement »<sup>1206</sup>. En d'autres termes, conformément à ce raisonnement, le territoire d'un seul pays européen est la « partie substantielle » de l'espace communautaire dans lequel la marque communautaire – pourtant un titre unique,

---

<sup>1201</sup> CJCE, l'arrêt *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (C-301/07) du 6 octobre 2009, point 21.

<sup>1202</sup> Ibidem, point 22.

<sup>1203</sup> Ibid., point 24.

<sup>1204</sup> Voir note 1200.

<sup>1205</sup> Surtout celle découlant du point 30 des conclusions de l'Avocat général Mme E. Sharpston présentées le 30 avril 2009 ; voir notes 1195 et 1197.

<sup>1206</sup> CJCE, l'arrêt *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* précité, point 29.

censé bénéficier d'une protection uniforme – jouit de la protection ! Une telle conclusion de la Cour est d'autant plus étonnante si on prend en considération le raisonnement fondé et bien argumenté de Mme Sharpston, selon lequel « il n'est pas possible de déterminer si une marque communautaire jouit d'une renommée dans la Communauté sur le fondement du constat suivant lequel la marque en question jouit ou non d'une renommée dans un État membre donné, quel qu'il soit »<sup>1207</sup>, puisqu'il « découle du caractère unitaire de la marque communautaire qu'il convient de considérer le territoire communautaire comme un tout »<sup>1208</sup>. La Cour de justice, pour des raisons qu'on n'est pas en mesure de déterminer, ne va pas jusqu'au bout du raisonnement proposé par l'Avocat général, manquant ainsi une bonne occasion d'apporter la consécration jurisprudentielle de la spécificité de la marque communautaire.

---

<sup>1207</sup> Les conclusions de l'Avocat général Mme E. Sharpston dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* précité, point 40.

<sup>1208</sup> *Ibidem*.

## § 2. Les exceptions au droit d'interdire l'usage de la marque communautaire aux tiers

368. Si la quintessence du monopole conféré par la marque communautaire consiste en un droit exclusif d'interdire son usage<sup>1209</sup> aux tiers, ce droit n'est pourtant pas illimité. Dans un souci de précision et d'exhaustivité, le législateur européen énumère – dans l'article 12 du Règlement, intitulé « limitation des effets de la marque communautaire » – les usages, de la part d'un tiers, de certaines indications que le titulaire ne peut pas interdire en invoquant son droit de marque. Cet article correspond, en substance, à l'article 6 de la Directive<sup>1210</sup> et les instances juridictionnelles communautaires l'ont interprété en s'appuyant sur la jurisprudence relative à l'harmonisation des législations nationales. Dès lors, on considère que les exceptions au droit d'interdire l'usage de la marque communautaire qui découlent de l'article 12 du Règlement sont, eu égard à leur nature juridique, les exceptions directes au droit exclusif du titulaire.

369. Par ailleurs, le Règlement, dans sa section destinée aux effets de la marque communautaire, introduit certaines dispositions dont la fonction primordiale n'est pas de définir les exceptions au droit exclusif du titulaire d'interdire l'usage de la marque aux tiers. Quand bien même ces dispositions sont destinées à déterminer le moment à partir duquel le droit conféré par la marque communautaire est opposable aux tiers (article 9, paragraphe 4) ou à préciser certains autres cas particuliers de son utilisation (articles 10 et 11), elles apportent aussi, d'une manière indirecte, les exceptions au droit exclusif du titulaire. Le fait que ces normes ne trouvent pas leur équivalent dans les dispositions de la

---

<sup>1209</sup> Certes, il s'agit du droit d'interdire, sous certaines conditions, l'usage des **signes** identiques ou similaires avec la marque. Pour des raisons déjà invoquées dans les notes 385, 566, 603, 725 et 1176, on a opté pour l'utilisation du terme « marque ».

<sup>1210</sup> Il convient de souligner que l'article 6, paragraphe 2 de la Directive concerne les droits antérieurs de portée locale et correspond, en substance, à l'article 111 du Règlement qui, d'ailleurs, porte le titre « droits antérieurs de portée locale ». Cependant, le législateur communautaire a, suivant la logique rédactionnelle imposée par la nature juridique du Règlement, considéré que cette disposition doit trouver sa place dans un autre titre de cet acte, à savoir celui consacré aux incidences du droit communautaire sur le droit des États membres ; voir aussi p. 404-424.

Directive apporte encore une preuve de la spécificité du droit communautaire uniforme des marques. Pour mener à bien notre étude des exceptions au droit d'interdire l'usage d'une marque communautaire aux tiers, on examinera, tour à tour, les exceptions directes (**sous-section a**) et indirectes (**sous-section b**) à ce droit exclusif.

## a) les exceptions directes au droit exclusif du titulaire

370. Sous l'intitulé maladroitement choisi<sup>1211</sup> de l'article 12 du Règlement, le législateur communautaire, dans sa volonté de définir la « limitation des effets de la marque communautaire », dispose que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires :

- a) de son nom ou de son adresse ;
- b) d'indications relatives 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;
- c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. »

371. Comme on a souligné lors de l'étude de l'harmonisation du droit des marques<sup>1212</sup>, l'objectif de cette disposition – formulée, dans les textes du Règlement et de la Directive, en termes pratiquement identiques – est de concilier les intérêts d'une protection effective du droit de marque avec certaines exigences imposées par le bon fonctionnement du marché commun. Néanmoins, en interprétant les trois situations prévues par l'article 12, le juge communautaire a apporté certaines précisions qui sont la conséquence directe de la spécificité de la marque communautaire. La nouvelle approche a été imposée par la

---

<sup>1211</sup> L'intitulé « Limitation des effets de la marque communautaire » est mal choisi pour au moins trois raisons. Dans un premier temps, l'analyse du contenu de l'article 12 montre qu'il s'agit plutôt d'une limitation **du droit conféré par la marque** que d'une limitation **des effets de la marque**. Ensuite, le terme « exception » serait plus idoine que celui de « limitation ». Enfin, la liste *numerus clausus* des usages que le titulaire du droit de marque ne peut pas interdire, qui sont au nombre de trois, justifierait l'utilisation du pluriel ; en revanche, en utilisant le singulier, l'intitulé peut laisser présager qu'il s'agit d'une limitation unique.

<sup>1212</sup> Voir p. 204-220.

nature supranationale du titre européen uniforme et, dans une certaine mesure, par le caractère particulière de son enregistrement.

372. La première spécificité, de nature générale, de l'article 12 du Règlement est liée à la question de son invocabilité. Étant donné que, lors de l'énumération, par l'article 7, paragraphe 1, des motifs absolus de refus d'enregistrement de la marque communautaire, le législateur a introduit certains critères qui sont définis d'une manière similaire<sup>1213</sup>, la question qui se pose est de savoir s'il existe, entre ces dispositions, un lien permettant leur application combinée. Le Tribunal a répondu par la négative, en affirmant que « l'article 12 (...) ne saurait en effet être invoqué lors de la procédure d'enregistrement »<sup>1214</sup>, puisque « l'application de cet article présuppose l'existence d'un signe qui a été enregistré en tant que marque »<sup>1215</sup>. Par conséquent, cette disposition « ne peut être considéré(e) comme permettant d'assouplir les critères d'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement »<sup>1216</sup>. Néanmoins, le juge communautaire, dans un autre arrêt, met en exergue le lien organique entre ces deux dispositions : « il y a lieu de rappeler (...) que l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 a pour objet, **dans le cadre de son articulation avec l'article 7, paragraphe 1, sous c)**, du même règlement (...) de permettre, notamment, que l'utilisation d'indications descriptives du produit (...) ne tombe pas sous l'interdiction que pourrait demander le titulaire d'une telle marque sur la base de l'article 9 du règlement »<sup>1217</sup>. En définitive, force est de constater que les dispositions relatives, d'une part, aux conditions d'acquisition de la marque communautaire et, d'autre part, à la nécessité d'assurer ses effets uniformes sont, certes, complémentaires, mais que les modalités de leur application nécessitent souvent une interprétation indépendante.

373. L'exhaustivité du législateur – particulièrement lors de la définition des exceptions directes au droit exclusif d'interdire l'usage de la marque communautaire – implique la

---

<sup>1213</sup> Il s'agit surtout de l'article 7, paragraphe 1, points c) et d).

<sup>1214</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. c/ OHMI* du 19 novembre 2009 (aff. T-298/06), point 32.

<sup>1215</sup> Ibidem.

<sup>1216</sup> Ibid.

<sup>1217</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Enercon GmbH c/ OHMI* du 29 avril 2009 (aff. T-81/08), point 24, souligné par U.C.

nécessité d'une interprétation très stricte de la disposition en cause. Étant donné que la question transversale du conflit entre le droit à marque communautaire et le droit au nom a été déjà examinée<sup>1218</sup>, on se focalisera, dans les lignes qui suivent, sur les deux autres exceptions évoquées dans les points b) et c) de l'article 12 du Règlement.

374. L'énumération des indications relatives aux caractéristiques du produit, figurant dans le point b) de l'article 12, est purement indicative. Certes, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique et l'époque de la production du produit ou de prestation de service sont les indications les plus courantes dans la pratique. Néanmoins, la précision *in fine* de cette disposition, ajoutant qu'il peut s'agir de toutes « autres caractéristiques de ceux-ci » introduit un risque de limitation injustifiée du droit du titulaire. Aucune interprétation, de nature générale, de la notion d'indications « relatives aux caractéristiques » ne peut considérablement réduire ce risque. Par conséquent, les instances communautaires chargées d'appliquer et d'interpréter le Règlement doivent examiner individuellement chaque situation<sup>1219</sup>, surtout à la lumière de la conformité de l'usage de ces indications aux usages honnêtes. Il s'agit ici de trouver un juste équilibre entre l'intérêt du titulaire de la marque communautaire et les intérêts légitimes – en matière d'identification et de la commercialisation de leurs produits ou services – d'autres opérateurs économiques. Le législateur n'étant pas, à cause de la nature même de la problématique, en mesure d'aller au-delà de l'introduction d'une règle générale, l'équilibre susmentionné repose souvent sur l'examen en détail des circonstances de l'espèce.

375. Il en va de même quant aux indications nécessaires ou, plus précisément, à l'usage de la marque « lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un

---

<sup>1218</sup> Voir p. 295-302.

<sup>1219</sup> Dans un affaire récente, le juge communautaire souligne que « s'il est vrai que l'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 (...) prévoit expressément une dérogation aux droits de marque exclusifs lorsque la marque protégée est utilisée de manière descriptive, il ressort de ce qui précède qu'un tel usage descriptif n'est pas caractérisé en l'espèce », TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH c/ OHMI* du 11 février 2009 (aff. T-413/07), point 57.

service »<sup>1220</sup>. L'énonciation complémentaire selon laquelle il s'agit d'une indication de « destination (...) notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée »<sup>1221</sup> est, certes, utile, mais ne change en rien l'obligation de constater la nécessité de l'utilisation du signe constituant la marque communautaire. Cependant, la jurisprudence a, d'une manière assez indirecte, apporté une précision qui pourrait faciliter l'examen des circonstances particulières dans des situations différentes. Ainsi, le TPI a-t-il affirmé qu'il « existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause, lorsque la technique évoquée par le signe implique ou bien requiert l'utilisation de ces produits »<sup>1222</sup>. Par conséquent, si la commercialisation du produit d'un tiers impose l'usage du signe protégé par la marque communautaire, l'exception au droit exclusif du titulaire est justifiée. En tout état de cause, pour établir si cet usage n'est pas constitutif d'une violation du droit de marque, l'examen en détail des circonstances de l'espèce est nécessaire.

---

<sup>1220</sup> Article 12, point c) du Règlement.

<sup>1221</sup> Ibidem.

<sup>1222</sup> TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Hans-Peter Wilfer c/ OHMI* du 8 juin 2005 (aff. T-315/03), point 72.

## b) les exceptions indirectes au droit exclusif du titulaire

376. La marque communautaire et le droit exclusif qu'elle confère à son titulaire ne peuvent pas être analysés séparément du contexte économique et juridique qui les entoure. La nature privative du droit à la marque, comme on l'a vu dans la sous-section précédente, n'est pas irréconciliable avec certaines exceptions, introduites pour garantir les droits légitimes des tiers. Or, ces exceptions – énumérées limitativement par le législateur et interprétées strictement par les instances juridictionnelles communautaires – contribuent à la définition du périmètre du droit exclusif du titulaire de la marque communautaire. Cependant, le Règlement comporte aussi certaines dispositions dont l'effet indirect est d'introduire les exceptions au droit du titulaire d'interdire l'usage de la marque aux tiers.

377. En précisant que « le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque », l'article 9, paragraphe 3 introduit une limitation temporelle du droit exclusif. Cette limitation, certes, ne représente pas une exception *stricto sensu* à ce droit, mais, toutefois, elle contribue à la détermination d'un aspect de son existence. De surcroît, en énonçant le moment à partir duquel le droit privatif est pleinement opposable aux tiers, le législateur communautaire atteint un autre objectif : celui de définir les droits des tiers et les conditions de leur exercice. Dès lors, les agissements des tiers – survenus entre le moment de la publication d'une demande de marque communautaire et le moment de la publication de son enregistrement – et « qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci »<sup>1223</sup>, ne sont pas couverts par le droit exclusif du titulaire de les interdire, mais donnent toutefois droit à une « une indemnité raisonnable »<sup>1224</sup>. Cette

---

<sup>1223</sup> Ibidem.

<sup>1224</sup> Ibid. Le législateur communautaire a indirectement introduit trois types de rapports, en fonction du temps, entre le droit conféré par la marque et les intérêts des tiers. Avant la publication de la demande de marque communautaire, la marque n'existe pas juridiquement et, par conséquent, ne produit pas d'effets. Entre le moment de la publication d'une demande de marque communautaire et le moment de la publication de l'enregistrement, le droit conféré par la marque communautaire n'est pas opposable aux

disposition du Règlement, au-delà de faire preuve d'une excellente technique rédactionnelle, est un des meilleurs exemples de la complexité de l'univers dans lequel les intérêts du titulaire de la marque communautaire coexistent avec les intérêts des autres opérateurs économiques. Leur imbrication est parfois telle que les normes censées définir l'articulation de ces intérêts contribuent à la définition du contenu même du droit.

378. Une autre disposition de la même section du Règlement a aussi pour objectif de concilier les intérêts du titulaire de la marque communautaire avec les prérogatives des autres personnes physiques ou morales. Toutefois, le contexte est doublement différent : d'une part, l'exception au droit d'interdire l'usage de la marque est précise et concerne une situation particulière ; d'autre part, la disposition en question, à la différence de l'article 9, paragraphe 3, n'est applicable qu'à la marque enregistrée<sup>1225</sup>. Ainsi, « si la reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque communautaire, à ce que la reproduction de la marque communautaire soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée »<sup>1226</sup>. *A contrario*, si la reproduction en question est accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ou si, sans être accompagnée d'une telle indication, elle ne donne pas l'impression qu'elle constitue le terme générique, le titulaire ne peut formuler aucune demande quant à la publication de l'ouvrage qui comporte la reproduction de sa marque. Même s'il est évident qu'il ne s'agit pas, ici, de l'usage, par un tiers, de la marque enregistrée dans la vie des affaires, et que, par conséquent, le droit du titulaire d'interdire cet usage ne peut pas s'exercer d'une manière habituelle, la disposition précitée représente toutefois une restriction indirecte du droit conféré par la marque communautaire.

---

tiers, mais il donne droit au titulaire à une indemnité raisonnable. Enfin, après la publication de l'enregistrement de la marque communautaire, le droit qu'elle confère est pleinement opposable aux tiers.

<sup>1225</sup> Voir note précédente.

<sup>1226</sup> Article 10 du Règlement.

379. Enfin, certaines dispositions visent la situation où une marque communautaire est enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant du titulaire. Celles-ci introduisent, d'une manière indirecte, des exceptions au droit exclusif du titulaire d'interdire l'usage de sa marque. Pour délimiter les prérogatives du titulaire de la marque et de son agent ou représentant, le législateur communautaire a prévu une règle générale et admis une exception à cette règle. Ainsi, si l'enregistrement est effectué sans l'autorisation du titulaire, « celui-ci a le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation »<sup>1227</sup>. Toutefois, si l'agent ou le représentant justifie ses agissements, le titulaire ne peut pas s'opposer à une telle utilisation. Cette exception au droit exclusif du titulaire concerne, certes, un cas particulier et les instances juridictionnelles communautaires ne se sont pas encore prononcées sur l'interprétation de la notion d'agissement justifié de l'agent. Cependant, force est de constater qu'on est, encore une fois, en présence d'une disposition dont l'objectif principal est d'articuler le droit exclusif du titulaire et les intérêts légitimes des tiers qui sont, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, amenés à utiliser le signe protégé par la marque. La conséquence indirecte d'une telle articulation est d'introduire l'exception au droit exclusif du titulaire d'interdire l'usage de sa marque. Dès lors, la nature supranationale de la marque communautaire a aussi eu comme corollaire la nécessité d'une plus grande précision quant à la définition du contenu du monopole conféré par la marque communautaire.

---

<sup>1227</sup> Article 11 du Règlement.

## Chapitre II

### Les limites du monopole conféré par la marque communautaire

380. Comme c'est le cas de toute marque nationale, la marque communautaire confère à son titulaire un monopole territorial d'exploitation du signe. On a constaté dans le chapitre précédent<sup>1228</sup> que la quintessence de ce monopole consiste en un droit d'interdire tout usage non-autorisé de ce signe par les tiers. En outre, on a aussi démontré<sup>1229</sup> que les exceptions directes et indirectes au droit d'interdire l'usage de l'objet du droit contribuent, elles aussi, à la définition du contenu du monopole dont bénéficie le titulaire de la marque communautaire. En revanche, l'objectif de ce chapitre est d'examiner les limites du monopole conféré par cette marque, limites imposées par les principes dépassant souvent le seul cadre du droit des marques.

381. Même si le législateur européen traite la question de l'épuisement du droit dans la section du Règlement dédiée aux effets de la marque communautaire<sup>1230</sup>, tandis qu'il consacre à la problématique de son usage sérieux une section entière ne comportant qu'un seul article<sup>1231</sup>, il est clair que ces dispositions ont un point important en commun : elles limitent le monopole conféré par la marque communautaire. Par ailleurs, la même conclusion découle du contenu et de l'agencement des considérants 9 et 10 du Règlement : le premier invoque ainsi « le principe de libre circulation des marchandises », alors que le deuxième – dans le même but d'expliquer les raisons des

---

<sup>1228</sup> Voir p. 356-367.

<sup>1229</sup> Voir p. 368-371.

<sup>1230</sup> Section 2 (articles 9 à 14) du titre II du Règlement.

<sup>1231</sup> Section 2 (article 15) du titre II du Règlement. En revanche, l'article 51 du Règlement, dont l'intitulé est « causes de déchéance », énumère les situations dans lesquelles le titulaire de la marque communautaire peut être déchu de ses droits, tandis que les articles 56 et 57 concernent la procédure de déchéance et de nullité devant l'Office.

restrictions apportées au monopole du titulaire – affirme qu’il « n’est justifié de protéger les marques communautaires (...) que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées ». Ces dispositions du droit communautaire uniforme des marques s’inspirent, dans des nombreux éléments, des choix et des formulations adoptés lors de l’harmonisation des droits nationaux en la matière. Toutefois, les effets supranationaux de la marque communautaire imposent certaines spécificités quant à l’interprétation et l’application du Règlement. Dès lors, notre étude des limites du monopole conféré par la marque communautaire se concentrera d’abord sur l’épuisement communautaire du droit (**section 1.**), avant de se focaliser sur la déchéance du droit en raison de l’absence d’usage sérieux (**section 2.**)

## § 1. L'épuisement communautaire du droit

382. Le droit conféré par la marque communautaire, aussi exclusif qu'il soit, doit coexister avec les droits et les intérêts des autres opérateurs économiques sur le marché intérieur européen. Le droit communautaire, lors de son développement entamé par l'adoption des Traités de Rome, a progressivement défini le principe de la libre circulation des marchandises comme un des ses principes fondamentaux. C'est la raison pour laquelle le législateur européen a – dès la phase de l'harmonisation des droits nationaux des marques<sup>1232</sup> – introduit le principe de l'épuisement communautaire, destiné à trouver un compromis entre le monopole découlant du droit de marque et la règle de la libre circulation des produits. L'introduction de la marque communautaire et, indirectement, une uniformisation progressive du droit des marques dans l'espace européen, n'ont pu que renforcer le besoin d'un tel compromis. Par ailleurs, le périmètre géographique du nouveau droit supranational conféré par la marque communautaire coïncide parfaitement avec l'espace dans lequel s'exerce le principe susmentionné de la libre circulation.

383. Les dispositions de la Directive<sup>1233</sup> et du Règlement<sup>1234</sup> relatives à l'épuisement du droit conféré par la marque nationale et communautaire sont rédigées en termes pratiquement identiques. Les instances juridictionnelles communautaires ont abondamment interprété l'acte rapprochant les législations nationales sur les marques et la doctrine s'accorde à dire que cette jurisprudence, dans des nombreux aspects de la problématique de l'épuisement, « semble transposable à la marque communautaire »<sup>1235</sup>. Néanmoins, les considérants du Règlement comportent une précision – pourtant inexistante dans la Directive – affirmant qu'il « découle du principe de libre circulation

---

<sup>1232</sup> Certes, il s'agit ici de l'introduction du principe d'épuisement dans le droit communautaire harmonisé des marques, étant donné que ce principe a été établi par la jurisprudence avant l'adoption de la Directive ; voir p. 112 et 223-236.

<sup>1233</sup> Article 7 de la Directive.

<sup>1234</sup> Article 13 du Règlement.

<sup>1235</sup> Éric GASTINEL, op. cit. p. 162.

des marchandises que le titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits »<sup>1236</sup>. La nature supranationale de la marque communautaire et l'étendue géographique de sa validité sont deux éléments essentiels d'un nouveau contexte juridique. On examinera les conséquences de ce nouveau contexte sur le contenu du principe de l'épuisement communautaire (**sous-section a**) et sur les exceptions à ce principe (**sous-section b**).

---

<sup>1236</sup> Considérant 9 du Règlement.

## a) le contenu du principe de l'épuisement communautaire

384. Le principe de l'épuisement communautaire, tel qu'il figure à l'article 13 du Règlement, est le résultat d'un long et laborieux travail jurisprudentiel<sup>1237</sup>. Son acception par le législateur européen – d'abord dans le cadre de l'harmonisation des législations nationales<sup>1238</sup> et, ensuite, dans celui du droit communautaire supranational – n'a représenté que la reformulation et la consécration des critères déjà définis en grandes lignes par la CJCE<sup>1239</sup>. La raison pour laquelle les instances juridictionnelles ont été amenées à jeter – bien avant l'adoption du premier acte communautaire rapprochant les législations des États membres sur les marques – les bases du principe de l'épuisement est simple : la nature même du droit conféré au titulaire d'une marque nationale dans les ordres juridiques internes se heurte avec un grand principe du marché intérieur, celui de la libre circulation des marchandises. Dès lors, le droit conféré par la marque communautaire n'a pu échapper aux règles relatives à l'épuisement, d'autant plus que ces règles lui accordent le même « caractère strictement communautaire »<sup>1240</sup>. Par ailleurs, l'article 13 du Règlement reprend, en n'y apportant que des changements terminologiques nécessaires, le libellé de l'article 7 de la Directive. Le professeur Bonet a souligné à juste titre que l'interprétation des dispositions de la Directive relatives à l'épuisement « a donné à la Haute juridiction l'occasion de parfaire la mise au point (...) »

---

<sup>1237</sup> On peut constater l'émergence progressive du principe de l'épuisement à partir de l'arrêt précité de la CJCE dans l'affaire *BV et Adriaan de Peijper c/ Winthrop BV*. L'affirmation, qu'on peut trouver dans son point 12, que « l'exercice par le titulaire d'une marque, du droit que lui confère la législation d'un État membre d'interdire la commercialisation, dans cet État, d'un produit commercialisé dans un autre État membre sous cette marque par ce titulaire ou avec son consentement serait incompatible avec les règles (...) relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun » a servi de base pour l'élaboration progressive du principe ; voir p. 225-229.

<sup>1238</sup> Voir p. 223-236.

<sup>1239</sup> Cependant, des nombreuses questions importantes liées à la problématique de l'épuisement, comme c'est, par exemple, le cas de l'épuisement international, n'ont été abordées qu'après l'adoption de la Directive. Ainsi, la CJCE a-t-elle affirmé que les règles du droit communautaire harmonisé s'opposent « à des règles nationales prévoyant l'épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce hors de l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement », l'arrêt *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* précité, point 31.

<sup>1240</sup> Georges BONET, *Le point sur l'épuisement du droit de marque selon la jurisprudence communautaire*, op. cit., p. 337.

des modalités d'application de cette règle fondamentale »<sup>1241</sup>. Dans un tel ordre d'idées, on s'efforcera d'examiner si – et dans quelle mesure – les critères jurisprudentiels d'interprétation du principe de l'épuisement sont applicables à la marque communautaire.

385. L'article 13, paragraphe 1 du Règlement prévoit que « le droit conféré par la marque communautaire 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 sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Comme l'on a déjà affirmé lors de l'étude de l'harmonisation communautaire<sup>1242</sup>, l'analyse logique et textuelle de cette disposition montre que le législateur pose deux conditions<sup>1243</sup> pour que le principe de l'épuisement puisse être appliqué. Il faut, d'abord, qu'il s'agisse d'une mise dans le commerce dans la Communauté ; ensuite, cette mise dans le commerce doit être effectuée par le titulaire du droit de marque ou avec son consentement. On examinera successivement l'applicabilité à la marque communautaire de la jurisprudence – rendue en interprétation de la Directive – sur trois points suivants : la notion de la mise dans le commerce et les deux conditions susmentionnées.

386. Un produit est mis dans le commerce si cette opération « permet au titulaire de réaliser la valeur économique de sa marque »<sup>1244</sup>. Cette valeur une fois réalisée, « la commercialisation ultérieure d'un exemplaire d'un produit revêtu (de cette marque est possible) sans que le titulaire de la marque puisse s'y opposer »<sup>1245</sup>. Étant donné que, d'une part, cette interprétation concerne l'acte de commercialisation en tant que tel et que, d'autre part, elle ne peut varier en fonction des caractéristiques de la marque en question, on considère qu'elle est entièrement transposable à la marque communautaire.

---

<sup>1241</sup> Ibidem.

<sup>1242</sup> Voir p. 225.

<sup>1243</sup> Certains auteurs, comme Ulrich Hildebrandt, considèrent qu'il existe trois conditions d'épuisement du droit conféré par la marque, étant donné qu'ils y ajoutent l'exigence relative à la mise dans le commerce. En revanche, nous considérons que la mise dans le commerce effective est l'élément indispensable de chacune de deux conditions ; voir note 824.

<sup>1244</sup> CJCE, l'arrêt *Peak Holding AB c/ Axolin-Elinor AB* précité, point 40 ; voir p. 226 et note 834.

<sup>1245</sup> CJCE, l'arrêt *Peak Holding AB c/ Axolin-Elinor AB* précité, point 37 ; voir p. 226 et note 833.

387. La condition territoriale de l'épuisement, précisant qu'il intervient lorsque les produits « ont été mis dans le Commerce dans la Communauté »<sup>1246</sup>, représente la quintessence du compromis entre le principe communautaire de la libre circulation des marchandises et les prérogatives du titulaire du droit de marque. Étant donné que l'Accord sur l'Espace économique européen étend l'application du principe de la libre circulation des marchandises au-delà des frontières d'Union européenne<sup>1247</sup>, la CJCE a affirmé que l'article 7, paragraphe 1, de la Directive « s'oppose à des règles nationales prévoyant l'épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce hors de l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement »<sup>1248</sup>. Par conséquent, l'épuisement du droit conféré par les marques nationales reste strictement européen, tandis que toute éventuelle décision relative à l'épuisement international « incombe, s'il y a lieu, aux organes politiques de la Communauté »<sup>1249</sup>. En l'état actuel du droit, on ne voit aucune raison qui empêcherait l'application à la marque communautaire de toutes les conclusions jurisprudentielles relatives à la condition territoriale de l'épuisement des marques nationales.

388. Quant à condition de l'épuisement relative à la personne par laquelle – ou avec le consentement de laquelle – la mise dans le commerce doit être effectuée, certains constats jurisprudentiels relatifs à la Directive sont parfaitement transposables au droit communautaire uniforme. En règle générale, c'est le titulaire de la marque qui commercialise les produits qui en sont revêtus. Si ce n'est pas le cas, la commercialisation, qui épuise le droit exclusif du titulaire, doit être faite avec son consentement. Dès lors, la CJCE a constaté que, d'une part, il appartient à la jurisprudence de « donner une interprétation uniforme à la notion de 'consentement' »<sup>1250</sup> et que, d'autre part, son expression doit traduire « de façon certaine une volonté de

---

<sup>1246</sup> Article 13, paragraphe 1 du Règlement et article 7, paragraphe 1 de la Directive.

<sup>1247</sup> Étant donné que les États qui intègrent l'UE accèdent par le même fait à l'Espace économique européen, il n'y a actuellement que 4 États qui sont les membres de l'EEE sans pourtant faire partie de l'UE : la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Lichtenstein.

<sup>1248</sup> CJCE, l'arrêt *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* précité, point 31.

<sup>1249</sup> Georges BONET, *Le point sur l'épuisement du droit de marque selon la jurisprudence communautaire*, op. cit., p. 341. Voir p. 227-228.

<sup>1250</sup> CJCE, l'arrêt *Zino Davidoff SA c/ A & G Imports Ltd et autres* précité, point 43 ; voir p. 228.

renoncer à ce droit »<sup>1251</sup>. Toute autre transposition – dans le droit communautaire uniforme des marques – des solutions jurisprudentielles, qui irait au-delà de ces deux constats susmentionnés, devrait tenir compte de la spécificité de la marque communautaire. Étant donné que son étendue géographique la confronte à la multitude des ordres juridiques internes, la nécessité d’une interprétation uniforme de la notion de consentement est plus forte pour les besoins du droit communautaire unique qu’elle ne l’était dans le domaine de l’harmonisation des législations.

---

<sup>1251</sup> Ibidem, point 45.

## b) les exceptions au principe de l'épuisement communautaire

389. Dans certaines situations, les conditions dans lesquelles est effectuée la commercialisation d'un produit revêtu de la marque sont préjudiciables aux intérêts légitimes de son titulaire. Par conséquent, l'application sans exceptions du principe de l'épuisement peut apporter d'importants risques d'atteinte aux droits conférés par la marque et, indirectement, à sa fonction essentielle. Il faut, dès lors, « que soient respectées un certain nombre de conditions propres à écarter ces risques, que la jurisprudence communautaire a progressivement précisées »<sup>1252</sup>. Étant donné que les exceptions au principe de l'épuisement communautaire sont définies d'une manière identique par le Règlement et par la Directive<sup>1253</sup>, dans les lignes qui suivent on examinera la question de l'applicabilité de la jurisprudence – rendue en interprétation de la Directive – à la marque communautaire.

390. Le premier constat qui s'impose lors de la lecture combinée de deux actes communautaires est que la règle permettant de déroger au principe de l'épuisement communautaire est formulée dans des termes très généraux<sup>1254</sup>. Comme le souligne le considérant 9 du Règlement, « le titulaire d'une marque communautaire ne peut en interdire l'usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, **à moins que des motifs légitimes justifient** que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits »<sup>1255</sup>. Cette formulation large est reprise par l'article 13, paragraphe 2, qui n'ajoute, à titre d'exemple<sup>1256</sup>, que deux motifs qui pourraient justifier l'opposition du

---

<sup>1252</sup> Georges BONET, Xavier BUFFET DELMAS, Ignacio DE MEDRANO CABALLERO, *Droit des marques et autres signes distinctifs*, op. cit., p. 139. Voir aussi p. 230-236.

<sup>1253</sup> Articles 13, paragraphe 2 du Règlement et 7, paragraphe 2 de la Directive.

<sup>1254</sup> D'où, d'ailleurs, la nécessité, soulignée par la doctrine, de leur interprétation jurisprudentielle ; voir paragraphe précédent et note 1252.

<sup>1255</sup> Souligné par U.C.

<sup>1256</sup> Pour préciser que les deux motifs évoqués par la Directive et le Règlement y figurent seulement *exempli causa*, le juge communautaire a affirmé que « l'article 7 de la directive régleme de manière complète la question de l'épuisement du droit de marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce dans la Communauté et que l'emploi du terme 'notamment' au paragraphe 2 démontre que

titulaire à l'application du principe de l'épuisement : la modification ou l'altération de l'état des produits après leur mise dans le commerce. Dans la pratique, ces deux interventions susceptibles de changer l'état du produit sont, très souvent, communément dénommées « reconditionnement ». Dès lors, la problématique de l'applicabilité de la jurisprudence – rendue dans le contexte de l'harmonisation des législations – au droit européen uniforme des marques impose l'analyse successive de deux questions fondamentales : les limites de la règle générale et l'interprétation du terme « reconditionnement ».

391. La bonne application de la règle générale permettant de déroger au principe de l'épuisement repose sur l'interprétation de la notion de « motif légitime » de l'opposition du titulaire de la marque à la commercialisation ultérieure de produit. En interprétant la Directive, la CJCE a associé cette notion à celle de l'intérêt du titulaire « à pouvoir s'opposer à la commercialisation de ces produits si la présentation des produits (...) est susceptible de nuire à la réputation de la marque »<sup>1257</sup>. Cette précision jurisprudentielle peut, en principe, être transposée à la marque communautaire. La volonté du titulaire de protéger la réputation de sa marque représente, sans aucun doute, un motif légitime d'écarter l'application du principe de l'épuisement et ce constat est applicable à toute marque, indépendamment de sa nature et de son origine. Néanmoins, on considère que les spécificités du titre européen uniforme imposeront aux instances juridictionnelles d'adapter à la marque communautaire l'exigence relative à la susceptibilité à « nuire à la réputation de la marque ». Comme c'est le cas quant au consentement du titulaire pour la première mise dans le commerce du produit revêtu de la marque<sup>1258</sup>, la nécessité d'une interprétation uniforme est plus forte pour les besoins du droit communautaire unique que dans le domaine de l'harmonisation des législations.

---

l'hypothèse relative à la modification ou à l'altération de l'état des produits revêtus de la marque n'est donnée qu'à titre d'exemple de ce qui peut constituer des motifs légitimes », CJCE, l'arrêt *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV* précité, point 42.

<sup>1257</sup> CJCE, l'arrêt *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV* précité, point 43.

<sup>1258</sup> Voir sous-section précédente, p. 384-388.

392. Quant au reconditionnement du produit revêtu de la marque, la jurisprudence a, même avant<sup>1259</sup> l'adoption de la Directive, introduit une multitude de conditions techniques<sup>1260</sup> – relatives, le plus souvent, aux produits pharmaceutiques et de luxe – pour que le titulaire du droit de marque puisse « se prévaloir de son droit (...) pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement »<sup>1261</sup>. Force est de constater que cette jurisprudence « semble transposable à la marque communautaire »<sup>1262</sup>. Néanmoins, son application à la marque communautaire ne peut pas être automatique et doit toujours tenir compte de sa nature supranationale.

---

<sup>1259</sup> Il s'agit, par exemple, des arrêts de la CJCE *Hoffmann-La Roche & Co. AG c/ Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* du 23 mai 1978 (aff. 102/77) et *Pfizer c/ Eurim-Pharm* du 3 décembre 1981 (aff. 1/81).

<sup>1260</sup> Voir p. 234-236.

<sup>1261</sup> Éric GASTINEL, op. cit., p. 162.

<sup>1262</sup> *Ibidem*.

## § 2. La déchéance du droit en raison de l'absence d'usage sérieux

393. L'exigence de l'utilisation effective d'une marque communautaire représente une importante limitation du monopole qu'elle confère. Conformément à l'article 15 du Règlement, la sanction prévue pour l'absence de son usage sérieux « dans la Communauté » est la déchéance des droits du titulaire. Dès lors, la première spécificité de la marque communautaire par rapport aux marques nationales est la définition du territoire sur lequel son usage sérieux peut avoir lieu pour qu'on considère qu'elle a été effectivement utilisée. Par ailleurs, son titulaire ne peut être déclaré déchu de ses droits que « sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon »<sup>1263</sup>. Ces deux dispositions sont la conséquence directe de la nature supranationale de la marque communautaire et de la protection uniforme dont elle jouit.

394. Cependant, les conséquences de la spécificité de la marque communautaire vont bien au-delà des différences normatives entre le Règlement et la Directive. En d'autres termes, même les dispositions de ces deux actes qui sont rédigées en termes identiques doivent parfois recevoir une interprétation différente. « Le rôle central que l'obligation d'utilisation de la marque revêt dans le système du règlement n° 40/94 »<sup>1264</sup> a nécessité une interprétation jurisprudentielle adaptée à la nature juridique de la marque communautaire. Or, le juge communautaire s'appuie souvent sur ses arrêts rendus en interprétation de la Directive ; néanmoins, l'émergence d'une vraie approche communautaire en la matière ne fait aucun doute. Les deux éléments fondamentaux de cette nouvelle approche concernent, d'une part, la notion de l'usage sérieux et sa preuve

---

<sup>1263</sup> Article 51, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1264</sup> TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Il Ponte Finanziaria SpA c/ OHMI* du 23 février 2006 (aff. T-194/03), point 44.

(**sous-section a**) et, d'autre part, la question des justes motifs pour le non-usage (**sous-section b**).

## a) l'approche communautaire de l'usage sérieux et de sa preuve

395. Comme c'était le cas lors de l'harmonisation des droits nationaux des marques, le législateur communautaire n'accompagne pas l'exigence de l'usage sérieux de la marque communautaire d'une quelconque définition de la notion d'un tel usage. La précision apportée par l'alinéa 2 de l'article 15, paragraphe 1 du Règlement<sup>1265</sup> – qui comporte deux exemples d'activités du titulaire qui sont considérées comme usage sérieux – laisse ouverte la question de savoir quelle nature et/ou intensité de l'utilisation effective d'une marque communautaire sont suffisantes pour qu'elle ne soit pas « soumise aux sanctions »<sup>1266</sup> prévues par le législateur. Par conséquent, la nécessité, constatée par le juge communautaire lors de l'interprétation de la Directive, de « donner de la notion d'usage sérieux' (...) une interprétation uniforme »<sup>1267</sup> est, compte tenu de sa nature, d'une importance encore plus grande pour la marque communautaire.

396. L'harmonisation et l'unification du droit des marques dans l'espace communautaire sont deux processus différents, mais interdépendants et profondément liés. La volonté d'introduire, pour la totalité de l'Union européenne, une marque unique qui jouit d'une protection uniforme, ne compromet en rien l'existence des marques nationales et l'utilité du rapprochement des législations nationales qui les concernent. Même si l'harmonisation précède l'unification et en dépit du fait que les règles relatives à la deuxième ne sont souvent qu'un approfondissement ou une précision des solutions introduites par la première, une même problématique est souvent abordée par le droit communautaire uniforme, tandis qu'elle reste hors de portée du droit harmonisé. C'est le cas de la question de la preuve de l'usage sérieux. Quant à la notion de cet usage, la jurisprudence communautaire sur le Règlement s'inspire de celle sur la Directive, mais elle l'adapte et

---

<sup>1265</sup> Ces deux précisions correspondent, en grandes lignes, à celles de l'article 10, paragraphe 2 de la Directive (voir p. 239-244). La seule différence importante porte sur l'apposition de la marque nationale ou communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement : pour la Directive, une telle apposition doit avoir lieu « dans l'État membre concerné », tandis que pour le Règlement il s'agit de toute la Communauté.

<sup>1266</sup> Article 15, paragraphe 1, alinéa 1 *in fine* du Règlement.

<sup>1267</sup> CJCE, l'arrêt *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* du 11 mars 2003 (aff. C-40/01), point 31 ; voir aussi p. 237 et note 869.

la dépasse dans certains points. En revanche, la preuve de l'usage sérieux dans le domaine de l'unification communautaire fait l'objet d'un nouveau dispositif réglementaire qui était inexistant dans le domaine de l'harmonisation, même si la jurisprudence en a défini les bases. Dès lors, on examinera d'abord les spécificités de l'interprétation jurisprudentielle de la notion d'usage sérieux de la marque communautaire, avant de se pencher sur la question de sa preuve.

397. L'approche du juge communautaire sur l'interprétation de la notion d'usage sérieux – dans le domaine de l'harmonisation comme dans celui de l'unification – est caractérisée par sa volonté de lui donner une justification téléologique. En interprétant les dispositions du Règlement, le TPI se fonde sur une analyse de la *ratio legis* de l'exigence imposée par le législateur : « la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire »<sup>1268</sup> parce qu'il convient « à limiter les conflits entre deux marques »<sup>1269</sup>. A ce stade, la démarche est, certes, adaptée à la marque communautaire, mais ne comporte pas d'éléments originaux par rapport à l'interprétation de la Directive<sup>1270</sup>. Ce n'est que dans le contexte d'une appréciation plus globale de la politique commerciale de l'Union européenne que le juge de Luxembourg dépasse les critères déjà définis pour les besoins du rapprochement des législations. Dans un arrêt récent, le TPI affirme que la condition de l'usage sérieux « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales

---

<sup>1268</sup> TPI, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Helge B. Cohausz c/ OHMI* du 23 septembre 2009 (aff. T-409/07), point 28.

<sup>1269</sup> *Ibidem*.

<sup>1270</sup> Pour démontrer que, en la matière, l'approche du juge communautaire repose largement sur son interprétation dans le contexte de l'harmonisation des législations, il suffit de donner l'exemple des points 28 à 30 de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* précité. En interprétant les dispositions de la Directive, le juge communautaire cite d'abord son huitième considérant, qui énonce que, « pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre de conflits qui surgissent entre elles, il importe d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance » (point 28). Il constate ensuite qu'il « résulte de l'ensemble des dispositions mentionnées au point précédent que le législateur communautaire a entendu soumettre le maintien des droits à la marque à la même condition d'usage sérieux dans tous les États membres, de sorte que le niveau de protection garanti à la marque ne varie pas en fonction de la loi concernée » (point 29). Enfin, il va encore plus loin, en ajoutant que « la même notion d'usage sérieux est d'ailleurs utilisée par le règlement (...) sur la marque communautaire » (point 30). Il s'agit ici d'un des meilleurs exemples de l'effet indirect de l'unification communautaire sur l'harmonisation des législations.

quantitativement importantes »<sup>1271</sup>. Il convient d'en déduire que le caractère unitaire de la marque communautaire et la procédure unique et centralisée de son enregistrement confèrent à l'OHMI le rôle d'un véritable acteur de la politique économique de l'Union européenne. En définissant les limites de l'exigence de l'usage sérieux de la marque communautaire, le juge communautaire a indirectement confirmé sa nature supranationale et, de ce fait, sa spécificité par rapport aux marques nationales.

398. En interprétant les dispositions de la Directive, le juge communautaire précise que « celle-ci ne vise pas à rapprocher totalement les législations des États membres en matière de marques. Son cinquième considérant souligne à cet égard que 'les États membres gardent (...) toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement' »<sup>1272</sup>. Par conséquent, l'harmonisation des législations nationales ne pouvait non plus concerner la question des preuves d'usage sérieux dans le cadre d'une procédure de déchéance. Néanmoins, la jurisprudence a trouvé le moyen d'indiquer aux instances nationales les éléments pouvant être pris en compte. Ainsi, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque « peut (...) justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque »<sup>1273</sup>. La souplesse de la formulation et l'évidence de son caractère facultatif pour les autorités des États membres ne diminuent en rien la précision du juge communautaire et sa volonté de dépasser les limites de l'harmonisation. Cependant, les vraies règles uniformes relatives aux « indications et (...) preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque »<sup>1274</sup> n'ont pu être introduites que dans le contexte de la législation européenne sur la marque communautaire. La règle 22 du règlement d'exécution prévoit, d'une part, qu'il s'agit des « indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur

---

<sup>1271</sup> TPI, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Helge B. Cohausz c/ OHMI* précité, point 28 *in fine*.

<sup>1272</sup> CJCE, l'arrêt *Armin Häupl c/ Lidl Stiftung & Co. KG* du 14 juin 2007 (aff. C-246/05), point 26.

<sup>1273</sup> CJCE, l'arrêt *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* précité, point 39.

<sup>1274</sup> Règle 22, paragraphe 2 du règlement d'exécution ; voir note 1140.

lesquels l'opposition est fondée »<sup>1275</sup>. D'autre part, le paragraphe suivant de la même règle précise que les preuves « se limitent, de préférence, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites »<sup>1276</sup>. Il est, donc, permis de constater que, en la matière, la base des solutions sur lesquelles repose le système du Règlement est déjà élaborée au stade de l'harmonisation communautaire, et cela malgré les limites intrinsèques du rapprochement des législations. Néanmoins, ce n'est que dans le contexte de l'unification qu'ont été élaborées les règles plus précises et juridiquement contraignantes.

---

<sup>1275</sup> Ibidem.

<sup>1276</sup> Règle 22, paragraphe 3 du règlement d'exécution.

## b) l'approche communautaire de justes motifs pour le non-usage

399. La déchéance de la marque communautaire en raison de l'absence de son usage sérieux peut être évitée s'il existe de justes motifs pour ce non-usage<sup>1277</sup>. Bien que l'article 10, paragraphe 1 de la Directive prévoit la même règle dans le contexte de l'harmonisation communautaire, son application dans le système du Règlement comporte deux différences fondamentales. D'une part, il existe des règles procédurales relatives à la preuve de l'existence de justes motifs pour le non-usage dans la procédure de déchéance et de nullité, règles qui sont restées hors de portée de l'harmonisation communautaire<sup>1278</sup>. D'autre part, la protection uniforme dont jouit la marque communautaire et son caractère supranational ne sont pas, en principe<sup>1279</sup>, conformes à la pratique – tolérée dans le contexte de l'harmonisation – que les instances juridictionnelles nationales définissent le contenu de la notion de juste motif pour le non-usage de la marque<sup>1280</sup>. Étant donné que les textes de nature législative ne donnent aucune définition de cette notion, on se focalisera ici sur son interprétation jurisprudentielle, en n'évoquant les règles procédurales que dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'approche communautaire.

---

<sup>1277</sup> L'article 15, paragraphe 1 du Règlement prévoit que « si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, **sauf juste motif pour le non-usage** », souligné par U.Č.

<sup>1278</sup> Le considérant 5 de la Directive prévoit que « les États membres gardent (...) toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement ».

<sup>1279</sup> En se fondant sur le constat que « la notion de juste motif n'est pas précisée dans les textes », M. Gastinel considère qu'en « l'absence de solutions existantes pour la marque communautaire, on peut se référer aux solutions admises par les législations nationales », Éric GASTINEL, *La marque communautaire*, op. cit., p. 170. Même si on peut admettre que les législations ou les juridictions nationales sont mieux placées pour définir les situations concrètes qui pourraient représenter les justes motifs pour le non-usage de la marque dans le contexte de leur ordre juridique interne, le principe que seules les juridictions communautaires sont compétentes pour interpréter les dispositions du Règlement doit être maintenu. Par ailleurs, le TPI et la CJCE peuvent toujours reprendre les solutions déjà admises par les instances nationales. Il convient, enfin, de souligner que, compte tenu la date de parution de son ouvrage, M. Gastinel n'a pas été en mesure de prendre en considération les arrêts relativement récents du TPI qui apportent des précisions importantes quant à la notion de juste motif pour le non-usage de la marque.

<sup>1280</sup> Voir p. 245-249.

400. Pour définir les circonstances objectives qui pourraient être considérées comme un juste motif pour le non-usage de la marque, le juge communautaire s'appuie sur une analyse plus générale du contexte procédural prévu par le Règlement et la législation d'exécution. Dès lors, il affirme que « les dispositions (du Règlement) qui imposent au titulaire d'une marque l'obligation d'utilisation de celle-ci ou celle, dans le cadre des procédures d'opposition, de déchéance ou de nullité, de rapporter la preuve de son usage sérieux prévoient une exception selon laquelle le titulaire de la marque échappe aux conséquences de la méconnaissance de telles obligations lorsqu'il existe des 'justes motifs' pour le non-usage »<sup>1281</sup>. Sans mentionner expressément que le constat précité implique l'application du principe *exceptiones sunt strictissimae interpretationis*, la suite du raisonnement montre clairement que le juge du TPI l'a fait en l'espèce. Dès lors, « il y a lieu de considérer que la notion de 'justes motifs' visée par ces dispositions se réfère à des raisons reposant sur l'existence d'obstacles à l'utilisation de la marque ou à des situations dans lesquelles l'exploitation commerciale de celle-ci se révélerait, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce, excessivement onéreuse »<sup>1282</sup>. Force est de constater que la vraie valeur de cette interprétation – à la différence de la plupart des conclusions des juridictions nationales qu'on a évoquées lors de l'analyse de la notion de justes motifs dans le contexte de l'harmonisation – est qu'elle recouvre une multitude des situations concrètes qui pourraient justifier le non-usage de la marque. Cependant, grâce à l'exigence relative à l'exploitation commerciale « excessivement onéreuse », la formule, malgré ses termes généraux, ne perd aucunement en précision et, de ce fait, demeure une interprétation stricte de la disposition du Règlement.

401. Il convient, enfin, de souligner que le juge communautaire est allé encore plus loin dans son interprétation de la notion de justes motifs pour le non-usage de la marque. Malgré la précision de l'interprétation générale analysée dans le paragraphe précédent, les obstacles justifiés à l'utilisation effective de la marque restent très nombreuses. Dans un tel ordre d'idées, chaque exemple concret de l'obstacle pouvant être considéré comme

---

<sup>1281</sup> TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Il Ponte Finanziaria SpA c/ OHMI* précité, point 46.

<sup>1282</sup> *Ibidem*.

« juste motif » de non-usage est précieux pour une bonne application de la réglementation communautaire. Dans son arrêt dans l'affaire *Il Ponte Finanziaria SpA c/ OHMI*<sup>1283</sup>, le juge du TPI a ainsi considéré que « de tels obstacles peuvent éventuellement résulter d'une réglementation nationale imposant, par exemple, des restrictions à la commercialisation des produits désignés par la marque, de sorte qu'une telle réglementation peut être invoquée en tant que juste motif pour le non-usage de la marque »<sup>1284</sup>. Néanmoins, l'exemple contraire – évoquant un obstacle qui, selon le juge communautaire, ne peut pas justifier le non-usage de la marque – nous paraît encore plus utile pour définir les limites de l'exception au principe de l'exploitation obligatoire de la marque. Dès lors, le même arrêt précise que « le titulaire d'un enregistrement national s'opposant à une demande de marque communautaire ne saurait invoquer, pour se soustraire à la charge de la preuve qui lui incombe (...), une disposition nationale qui (...) permet le dépôt en tant que marques de signes destinés à ne pas être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensive d'un autre signe faisant l'objet d'une exploitation commerciale »<sup>1285</sup>. Cette affirmation jurisprudentielle représente à la fois une des meilleures illustrations de la spécificité du régime de la marque communautaire et de la primauté du droit communautaire. La supranationalité de la marque communautaire ne permet pas d'invoquer une quelconque législation nationale qui pourrait nuire au principe de sa protection uniforme. Cependant, on verra dans le sous-titre suivant que – au-delà d'être une conséquence des effets du droit qu'elle confère – sa supranationalité peut aussi résulter d'un cadre juridique particulier instauré par le Règlement.

---

<sup>1283</sup> TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire du 23 février 2006 (aff. T-194/03).

<sup>1284</sup> Ibidem, point 46.

<sup>1285</sup> TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Il Ponte Finanziaria SpA c/ OHMI* précité, point 46.

## 2. La supranationalité : conséquence d'un cadre juridique particulier

402. Lors de l'analyse des effets du droit conféré par la marque communautaire, on a eu l'occasion de constater l'émergence d'un véritable droit européen unifié des marques. Les bases de ce droit sont, certes, jetées par le Règlement, mais c'est le travail d'interprétation du juge communautaire qui a progressivement précisé et enrichi le contenu d'un nouveau régime juridique, régime dont la spécificité repose sur la supranationalité de la marque communautaire. Pourtant, la nouvelle marque et le droit européen qui a défini son caractère unitaire doivent aussi coexister avec les ordres juridiques internes des États membres et les droits nationaux de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle le législateur européen a défini un cadre juridique particulier<sup>1286</sup> prévoyant, d'une part, l'application de certaines dispositions du droit national pour interdire l'usage des marques communautaires et, d'autre part, les articulations entre les marques nationales et communautaires. Ces deux problématiques sont traitées dans le Titre XI du Règlement.

403. Au-delà d'articuler les ordres juridiques étatiques et le droit européen unifié des marques, le cadre juridique particulier instauré par le Règlement a une seconde finalité : prévoir la compétence et la procédure applicables aux actions en justice relatives aux marques communautaires (titre X du Règlement). Les grandes lignes de l'approche du législateur communautaire sont définies par son constat qu'il est « indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office et des atteintes au caractère unitaire des

---

<sup>1286</sup> Particulier surtout dans le sens que les dispositions dont il est question – à la différence de celles relatives aux effets du droit – n'existent pas dans les droits nationaux des marques et ne font pas l'objet de l'harmonisation opérée par la Directive.

marques »<sup>1287</sup>. Certes, cela n'exclut pas l'application exceptionnelle du droit matériel ou procédural d'un État membre qui, cependant, ne peut être faite qu'en vertu d'une disposition du droit communautaire uniforme permettant cette application<sup>1288</sup>. Dès lors, l'étude du cadre juridique particulier instauré par le règlement sur la marque communautaire suppose d'analyser, dans un premier temps, l'articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux (**Chapitre I**), avant d'examiner, dans un second temps, la suprématie du droit communautaire concernant la compétence et la procédure (**Chapitre II**).

---

<sup>1287</sup> Considérant 16 du Règlement.

<sup>1288</sup> C'est, par exemple, le cas de l'article 14, paragraphe 2 du Règlement, qui prévoit que « présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale ».

# Chapitre I

## L'articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux

404. Le principe du caractère unitaire de la marque communautaire suppose l'uniformité des effets du droit qu'elle confère, mais n'impose pas pour autant la disparition des marques nationales. En d'autres termes, l'uniformité du titre européen de la propriété industrielle ne signifie pas son unicité et les opérateurs économiques ont toujours la possibilité de choisir la voie et l'étendue de la protection qui conviennent le mieux à leur stratégie commerciale. Par conséquent, le droit communautaire uniforme des marques n'exclut pas l'application des droits nationaux et l'existence des signes protégés par ces droits. Bien au contraire, le législateur européen a prévu les règles qui, comme l'a souligné le juge de la CJCE, « permettent de tenir compte de l'existence des signes nationaux »<sup>1289</sup>.

405. Sous l'intitulé « Incidences sur le droit des États membres », le titre XI du Règlement prévoit une série de règles dont l'objectif est d'articuler certaines dispositions des droits nationaux et du droit communautaire. Il convient de souligner que cet intitulé est assez maladroitement choisi, et cela pour au moins deux raisons. D'une part, les dispositions de la section 2 du titre XI n'ont une quelconque incidence sur les droits nationaux mais, inversement, concernent l'application du droit national pour interdire l'usage de la marque communautaire. D'autre part, la finalité de la plupart des autres dispositions du titre XI du Règlement, au-delà d'adapter certaines normes nationales à la coexistence des titres nationaux et communautaire, est de prévoir leurs interactions,

---

<sup>1289</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 45.

tandis que le terme « incidences sur le droit » n'exprime qu'une conséquence de ces interactions. En tout état de cause, si le droit national peut, dans certains cas, être applicable à la marque communautaire, c'est seulement parce que la disposition du droit communautaire l'a expressément prévu. Dès lors, l'étude de l'articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux nous conduira à examiner successivement l'interdiction de l'usage de la marque communautaire en vertu du droit national (**section 1.**) et les interactions entre les deux types de titres (**section 2.**).

## § 1. L'interdiction de l'usage de la marque communautaire en vertu du droit national

406. L'étendue géographique des droits conférés par une marque communautaire rend possible son conflit avec certains droits antérieurs acquis en vertu de la loi d'un État membre de l'Union européenne. Dans le même ordre d'idées, la législation nationale<sup>1290</sup> ou une « disposition du droit communautaire »<sup>1291</sup> peut prévoir le droit de demander, devant les instances juridictionnelles étatiques, l'interdiction de l'usage d'une marque communautaire. En tout état de cause, « si le demandeur a gain de cause en interdisant au titulaire de la marque communautaire d'utiliser la marque dans un État particulier, ceci n'aura pas d'effet que dans le pays concerné et n'affectera pas l'usage de la marque communautaire dans les pays où aucune action n'est prise »<sup>1292</sup>. Dès lors, le droit communautaire permet en l'espèce d'invoquer la législation nationale, sans pour autant mettre en question la validité supranationale du titre unitaire de la propriété industrielle.

407. Cependant, l'invocation des dispositions législatives étatiques pour interdire l'usage d'un droit conçu pour produire les effets supra-étatiques ne représente qu'une exception. Par conséquent, le droit national peut s'appliquer à l'encontre de la marque communautaire, mais seulement en vertu du droit européen uniforme des marques. Cela ne peut donc être qu'une disposition expresse du Règlement qui autorise l'invocation des normes relevant de l'ordre juridique de l'État membre pour interdire l'usage d'une marque communautaire valablement enregistrée. Il convient dès lors d'examiner deux cas d'espèce : la situation où l'interdiction de l'utilisation de la marque communautaire est la

---

<sup>1290</sup> Conformément à l'article 110, paragraphe 2 du Règlement, il peut s'agir du « droit civil, administratif, ou pénal d'un État membre ».

<sup>1291</sup> L'article 110, paragraphe 2 du Règlement. Pour les besoins de nos études, nous nous limiteront dans cette section à l'application du droit national pour interdire l'usage des marques communautaires. Par ailleurs, cette disposition du Règlement prend toute sa valeur dans la perspective de la « communautarisation » de certaines politiques européennes et de l'élargissement progressif des compétences de l'Union.

<sup>1292</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, *Marque communautaire*, op. cit., p. 236.

conséquence de l'invocation d'un droit antérieur (**sous-section a**) et, ensuite, celle qui résulte de l'invocation des règles impérieuses (**sous-section b**).

## a) l'invocation d'un droit antérieur

408. Les dispositions du Règlement, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la CJCE, relatives au droit d'intenter – contre l'usage d'une marque communautaire et en n'invoquant que le droit national – des actions en violation de droits antérieurs, représentent une double exception. D'une part, il s'agit d'une exception au principe du caractère unitaire de la marque communautaire, étant donné qu'elle « produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté »<sup>1293</sup> et « ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de la Communauté »<sup>1294</sup>. D'autre part, c'est une exception au principe de la non-application des droits nationaux au régime juridique de la marque communautaire, puisque la quintessence de ce régime, comme l'annoncent les considérants 3 et 4 du Règlement<sup>1295</sup>, réside dans sa nature supranationale. Dès lors, la spécificité du cadre juridique permettant d'invoquer le droit étatique à l'encontre de la marque communautaire est une preuve indirecte de sa supranationalité. Il convient d'examiner de plus près les conditions et les conséquences de cette application limitée de la législation nationale.

409. La technique rédactionnelle du législateur communautaire, à elle seule, annonce déjà le caractère exceptionnel de l'application du droit national pour interdire l'usage d'une marque communautaire. Les conditions et les limites d'une telle application sont indiquées dès la première phrase de l'article 110, paragraphe 1 du Règlement, qui précise que cet acte, « **sauf disposition contraire**, (...) n'affecte pas le droit, existant en vertu de

---

<sup>1293</sup> Article premier, paragraphe 2 du Règlement. Cette disposition est aussi évoquée – dans le contexte de l'application de l'article 110 (article 106 dans l'ancienne numérotation) du Règlement – par le point 54 de l'arrêt de la CJCE du 18 septembre 2008 dans l'affaire *Armacell Enterprise GmbH c/ OHMI* (C-514/06 P), ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice.

<sup>1294</sup> *Ibidem*.

<sup>1295</sup> Le troisième considérant constate qu'il « apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques », tandis que le considérant suivant ajoute que « des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires ».

la loi des États membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs »<sup>1296</sup>. Ensuite, le même paragraphe ajoute *in fine* que les actions intentées doivent l'être « au sens de l'article 8 ou de l'article 53, paragraphe 2 », ce qui signifie que le droit national doit être appliqué au regard des notions et des principes définis par le droit communautaire, y compris la jurisprudence de la CJCE. Enfin, la seconde phrase de l'article 110, paragraphe 1 du Règlement<sup>1297</sup> apporte une limitation supplémentaire, ne permettant pas l'invocation du droit national en cas de forclusion par tolérance et cela, bien évidemment, conformément à la définition communautaire de cette notion. Dès lors, force est de constater que le législateur européen, bien qu'il « prévoit des mécanismes qui permettent de tenir compte de l'existence des signes nationaux antérieurs »<sup>1298</sup>, n'admet pour autant qu'une application du droit national respectueuse de la supranationalité et de l'uniformité du régime de la marque communautaire.

410. Quant aux conséquences de l'application de la législation nationale aux fins d'interdiction de l'usage de la marque communautaire, elles démontrent encore mieux la nature supranationale du régime juridique instauré par le Règlement. Comme l'a annoncé le juge communautaire<sup>1299</sup>, l'invocation de la loi nationale ne peut mener qu'à une interdiction d'utiliser la marque communautaire postérieure, interdiction qui n'affecte pas sa validité au niveau européen. Plus précisément, dans un tel cas d'espèce, la juridiction d'un État membre applique sa propre législation et – si elle estime que le droit antérieur national est violé – elle interdit l'usage de la marque communautaire. Cependant, cette interdiction n'est valable que pour le territoire de cet État, tandis que la marque

---

<sup>1296</sup> Souligné par U.C. Il nous semble que l'objectif primaire de cette disposition est d'annoncer le régime, encore plus restrictif, de l'invocation du droit national par le titulaire d'un droit antérieur de portée locale, l'invocation prévue à l'article suivant et assortie de nombreuses limitations. Étant donné qu'on a déjà, dans la sous-section relative à la nature des droits antérieurs permettant de faire échec à la marque communautaire (p. 297-299), traité la problématique des droits antérieurs de portée locale, on se focalisera ici sur les droits antérieurs de portée nationale, traités par l'article 110, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1297</sup> Cette disposition prévoit que « ses actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphes 2 et 4, ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 54, paragraphe 2, demander la nullité de la marque communautaire ».

<sup>1298</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 45.

<sup>1299</sup> « Si, dans un cas d'espèce, il existe un risque de confusion entre une marque antérieure nationale et un signe dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé, l'utilisation de ce signe peut être interdite par le juge national dans le cadre d'une procédure en contrefaçon », TPI, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Matratzen Concord GmbH c/ OHMI* du 23 octobre 2002 (T-6/01), point 57.

communautaire produit régulièrement ses effets sur le territoire de tout autre pays de l'Union européenne. Cette situation particulière et juridiquement complexe est, par certains auteurs, surnommée « l'exception de fromage suisse »<sup>1300</sup>, étant donné que « la marque communautaire a un trou où l'usage n'est pas permis »<sup>1301</sup>. Au-delà de cette métaphore très réussie, ce phénomène de « trou » dans la conception du caractère unitaire de la marque communautaire, ainsi que sa validité territorialement limitée qui en découle, illustrent bien la spécificité et les limites de l'unification communautaire du droit des marques. D'une part, le législateur européen, conscient que « le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques »<sup>1302</sup>, instaure un régime juridique unitaire et supranational. D'autre part, ce régime juridique, étant obligé de prendre en considération l'existence des prérogatives découlant des droits internes, a organisé leur coexistence avec la marque communautaire. Entamée par l'harmonisation partielle des législations nationales, l'unification du droit des marques dans l'espace communautaire est un processus évolutif et, de ce fait, non-abouti. Cependant, comme le montre l'exemple de l'invocation d'un droit national antérieur, les limites de l'unification existent, mais leur atteinte à la nature supranationale de la marque communautaire reste limitée. En d'autres termes, le mouvement d'unification est loin d'être accompli, mais sa tendance est bien déterminée.

---

<sup>1300</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, *op. cit.*, p. 236.

<sup>1301</sup> *Ibidem*.

<sup>1302</sup> Considérant 4 du Règlement.

## b) l'invocation des règles impérieuses

411. La volonté du législateur européen d'organiser la coexistence du régime supranational de la marque communautaire avec les ordres juridiques internes ne se limite pas aux dispositions du Règlement ayant pour objectif de protéger les droits antérieurs nationaux. Dans certaines situations, la réglementation en vigueur dans un État membre peut permettre l'interdiction de l'usage d'une marque pour des raisons qui ne relèvent pas exclusivement de sa politique en matière de propriété intellectuelle. Pour tenir compte de cette réglementation nationale, l'article 110, paragraphe 2 du Règlement prévoit qu'il « n'affecte pas le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d'un État membre (...) des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque communautaire »<sup>1303</sup>. Dès lors, les deux questions fondamentales qui se posent en l'espèce sont, d'une part, les conditions d'application d'une loi nationale et, d'autre part, la nature des dispositions nationales pouvant être invoquées. En l'état actuel du droit communautaire et eu égard à l'absence d'une interprétation complète de la CJCE, c'est surtout la deuxième question qui mérite l'intention. Néanmoins, elle ne peut pas être examinée qu'en fonction des conditions uniformes d'application de la législation nationale.

412. Pour que l'invocation du droit « civil, administratif ou pénal » d'un État membre aux fins d'interdiction de l'usage d'une marque communautaire soit possible, l'exigence principale imposée par le Règlement aux instances nationales est relative au traitement identique des marques nationales et communautaires. En d'autres termes, on peut intenter une action « ayant pour objet d'interdire l'usage d'une marque communautaire »<sup>1304</sup> seulement dans la mesure où « le droit de cet État membre (...) peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale »<sup>1305</sup>. Les dispositions du droit national public

---

<sup>1303</sup> Cette disposition du Règlement prévoit aussi que l'usage d'une marque communautaire peut être interdit sur la base du droit communautaire. En tenant compte des besoins de notre étude, on se limitera ici à l'application du droit national pour interdire l'usage des marques communautaires ; voir aussi note 1290.

<sup>1304</sup> Article 110, paragraphe 2 du Règlement.

<sup>1305</sup> Ibidem.

ou privé peuvent varier d'un État de l'Union européenne à l'autre, mais aucun ordre juridique interne ne peut appliquer un régime plus favorable aux marques nationales. Enfin, même si la juridiction compétente interne décide d'interdire l'usage d'une marque communautaire, cette décision, comme en cas d'invocation d'un droit antérieur national, ne produira pas ses effets que sur le territoire national. La validité supranationale de la marque communautaire ne se trouve pas compromise, mais l'exception de « fromage suisse » qu'on a invoquée<sup>1306</sup> dans la sous-section précédente reste d'actualité.

413. Cependant, le vrai enjeu de l'interprétation de l'article 110, paragraphe 2 du Règlement est relatif à la nature des dispositions nationales pouvant être invoquées à l'encontre de la marque communautaire. La formulation « à la base du droit civil, administratif ou pénal d'un État membre » est très générale et imprécise, surtout eu égard au fait qu'elle peut, d'une part, recouvrir la quasi-totalité de la législation<sup>1307</sup> et, d'autre part, recevoir des interprétations très différentes par les instances juridictionnelles internes. Le Tribunal de la première instance n'a apporté qu'une interprétation assez vague, en affirmant que « l'usage d'une marque peut être interdit sur la base, **notamment**, de règles concernant l'ordre public et les bonnes mœurs »<sup>1308</sup>. Force est de constater que, en l'état actuel du système juridique de l'Union européenne, les règles impérieuses relatives à l'ordre public et aux bonnes mœurs restent une chasse gardée des législateurs nationaux. Dès lors, il est difficile d'imaginer une interprétation plus précise du Règlement que celle du TPI qu'on a déjà invoquée, surtout compte tenu de la volonté du législateur communautaire de prendre en considération une large panoplie des dispositions nationales. En tout état de cause, la supranationalité du régime juridique de la marque communautaire n'en est pas remise en question<sup>1309</sup> : les effets géographiques de la décision nationale restent limités, tandis que les instances juridictionnelles nationales ne peuvent interdire l'utilisation de la marque communautaire que sous les conditions et selon la procédure applicables aux marques nationales. Par ailleurs, c'est la preuve

---

<sup>1306</sup> Voir p. 410.

<sup>1307</sup> Par ailleurs, étant donné que le Règlement mentionne « le droit (...) d'un État membre », il peut s'agir des dispositions législatives *stricto sensu*, mais aussi des dispositions nationales prises en application des lois.

<sup>1308</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre du TPI dans l'affaire *Sportwetten GmbH Gera c/ OHMI* du 13 septembre 2005 (aff. T-140/02), point 35.

<sup>1309</sup> Voir p. 408-410.

indirecte que le titre communautaire unitaire a, par le seul fait de son enregistrement au niveau européen, acquis le statut juridique d'un titre national de la propriété industrielle.

## § 2. Les interactions entre les marques communautaires et nationales

414. La volonté d'articuler les ordres juridiques nationaux et le droit communautaire uniforme des marques a conduit le législateur européen à prévoir des règles applicables en cas d'interaction entre la marque communautaire et les marques nationales. Au-delà des règles relatives à l'interdiction exceptionnelle de l'usage de la marque communautaire en vertu du droit national<sup>1310</sup>, la création d'un nouveau type de marque, dont les effets et l'étendue géographique dépassent les frontières interétatiques, nécessite aussi de faire coexister les titres nationaux et le titre supranational<sup>1311</sup>. En règle générale, cette coexistence ne nécessite pas l'application des règles spéciales, étant donné que chacune des deux catégories des marques reste dans son univers juridique. Cependant, certains litiges ou la volonté du titulaire d'un droit de marque peuvent être à l'origine des situations où des règles spéciales sont nécessaires.

415. D'une part, l'interaction entre les deux types de marques peut être d'origine non-conflictuelle, quand le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire souhaite obtenir « la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale »<sup>1312</sup>. D'autre part, cette interaction peut être de nature conflictuelle ; c'est la situation quand des actions simultanées ou successives en contrefaçon sont formées, devant des juridictions des États membres différents, sur la base d'une marque nationale et d'une marque communautaire. Étant donné l'importance pratique<sup>1313</sup> de ces deux cas d'espèce et compte tenu de l'attention que leur consacrent le législateur<sup>1314</sup> et le

---

<sup>1310</sup> Voir section précédente, p. 411-413.

<sup>1311</sup> Selon nous, la notion générale de l'articulation entre deux ordres juridiques comporte deux volets : d'une part, celui relatif à l'application exceptionnelle du droit national à la marque communautaire (examiné dans la section 1 de ce chapitre) et, d'autre part, celui relatif aux interactions entre deux types de marques (examiné dans cette section) ; voir aussi p. 404-405.

<sup>1312</sup> Article 112, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1313</sup> Dans ce sens, par exemple, Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, *Marque communautaire*, op. cit., p. 231.

<sup>1314</sup> La section 3 du titre XI du Règlement (« Transformation en demande de marque nationale ») comporte trois articles relativement détaillés, tandis que la section 1 (« Actions civiles sur la base de plusieurs

juge communautaires, on examinera, dans un premier temps, la problématique de la transformation (**sous-section a**), avant de se pencher, dans un second temps, sur celle relative aux actions parallèles (**sous-section b**).

---

marques ») comporte un article dont l'objectif principal est de déterminer la juridiction nationale compétente ; voir aussi p. 422-424.

## a) la transformation

416. La coexistence de deux types de marques, dont une est supranationale par ses effets et sa nature juridique, peut parfois mener à la situation où un opérateur économique souhaite, pour des raisons commerciales, juridiques ou administratives, obtenir la transformation de sa marque communautaire<sup>1315</sup> en demande d'une ou plusieurs marques nationales. Étant donné les conditions de cette transformation imposées par le Règlement<sup>1316</sup>, il s'agit, dans la plupart des cas, d'une combinaison de trois motifs précités. Plus précisément, une décision administrative (par exemple, le rejet d'une demande de marque communautaire ou la situation quand elle est réputée retirée<sup>1317</sup>) peut inciter l'opérateur économique de chercher la réalisation de ses intérêts commerciaux par la protection de son signe distinctif en tant qu'une marque nationale.

417. Cependant, comme le souligne, à juste titre, la doctrine<sup>1318</sup>, la conversion en marque nationale – et la disparition anticipée d'une marque communautaire qui en découle – ne peut aucunement être considérée comme une sanction, puisque c'est toujours la requête du demandeur ou du titulaire d'une marque communautaire qui est à l'origine de la transformation. En tout état de cause, la supranationalité du droit européen uniforme des marques impose que les règles relatives aux **conditions** et à la **procédure**<sup>1319</sup> de cette transformation soient régies par le droit communautaire. On les examinera successivement, en se focalisant sur les conséquences de ces règles sur la nature juridique de la marque européenne uniforme.

---

<sup>1315</sup> Certaines dispositions du Règlement relatives à la transformation d'une **marque communautaire** sont aussi applicables à la **demande de marque communautaire** (article 112, paragraphe 1 du Règlement). Pour des raisons de style et de la lisibilité, on ne mentionnera que la première situation pour invoquer les deux cas d'espèce.

<sup>1316</sup> Article 112, paragraphes 1 et 2.

<sup>1317</sup> Ces deux situations sont évoquées par l'article 112, paragraphe 1, point a).

<sup>1318</sup> Dans ce sens, par exemple, Monique LUBY, *Marque communautaire*, op. cit., p. 17.

<sup>1319</sup> Certes, le Règlement prévoit aussi (article 114, paragraphes 1 et 3) que les services nationaux centraux de la propriété industrielle puissent jouer un rôle dans la procédure de la transformation. Néanmoins, dans la phase de transformation, c'est toujours le droit communautaire qui définit les limites de l'intervention des instances nationales.

418. Bien que le législateur communautaire ait fait preuve de sa volonté de « tenir compte de l'existence des signes nationaux »<sup>1320</sup>, la transformation de la marque communautaire en marque nationale reste une situation exceptionnelle. Dès lors, il est nécessaire que certaines conditions de fond et de forme soient remplies. A la différence de la renonciation, qui représente aussi un cas de disparition anticipée volontaire d'une marque communautaire, sa transformation en marque nationale ne peut pas être partielle mais peut, en revanche, survenir après ou avant son enregistrement définitif<sup>1321</sup>.

419. Quant aux conditions de fond, l'article 112, paragraphe 1 du Règlement prévoit deux situations qui donnent droit au demandeur ou au titulaire d'une marque communautaire de « requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale ». Le titulaire d'un titre communautaire uniforme peut demander sa transformation en demande d'obtention d'un titre national « dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets »<sup>1322</sup>. En revanche, une simple demande de marque communautaire n'est transformable en demande de marque nationale que si elle est « rejetée, retirée ou réputée retirée »<sup>1323</sup>. De toute évidence, ces deux situations sont alternatives, la première portant sur un signe déjà enregistré comme marque et la deuxième sur un signe dont l'enregistrement est non-abouti. Ensuite, le paragraphe 2 de l'article 112 du Règlement précise deux cas où la transformation ne peut pas avoir lieu ; sans entrer dans les détails de cette disposition, il convient de constater que l'objectif de législateur était d'empêcher la transformation en marque nationale d'une marque communautaire non-utilisée<sup>1324</sup> ou non-transformable pour des raisons juridiques

---

<sup>1320</sup> TPI, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* précité, point 45 ; voir aussi p. 404.

<sup>1321</sup> Conformément à l'article 50, paragraphe 1 du Règlement, « la marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée ». Le paragraphe suivant précise *in fine* que « renonciation (...) n'a d'effet qu'après son enregistrement ».

<sup>1322</sup> Article 112, paragraphe 1, point b).

<sup>1323</sup> Article 112, paragraphe 1, point a).

<sup>1324</sup> Le point a) de l'article 112, paragraphe 2 précise que « la transformation n'a pas lieu (...) lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre ».

ou administratives<sup>1325</sup>. Dès lors, les conditions de transformation sont restreintes, précises et prennent aussi en considération les dispositions des droits nationaux des marques.

420. Les règles relatives aux conditions de forme de la transformation – mis à part celles dont la nature est purement administrative<sup>1326</sup> – sont particulièrement éloquentes sur la nature juridique de la marque communautaire et, de ce fait, présentent une grande importance pour notre étude. On se focalisera sur les deux dispositions de l'article 114 du Règlement. C'est, d'abord, son paragraphe 1 qui prévoit que « tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête **lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale** qui résulte de la transformation »<sup>1327</sup>. Ensuite, le paragraphe 2 du même article précise que « la demande ou la marque communautaire (...) **ne peut**, quant à sa forme, **être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement** ou par le règlement d'exécution ou à des conditions supplémentaires »<sup>1328</sup>. L'analyse de ces deux normes communautaires permet de tirer des conclusions qui dépassent la seule problématique de la transformation. D'une part, les compétences et le rôle des entités administratives étatiques sont garantis, mais seulement dans la mesure nécessaire à l'adoption de leurs décisions portant sur la marque nationale. D'autre part, les législations nationales ne peuvent pas imposer des conditions de forme autres que celles déjà définies par le droit communautaire uniforme. En conséquence, « l'arrangement de deux niveaux de droit »<sup>1329</sup> – bien qu'il tienne compte des dispositions des ordres juridiques internes – est défini par le législateur européen et révèle la nature supranationale de la marque communautaire.

---

<sup>1325</sup> « La transformation n'a pas lieu (...) en vue d'une protection dans un État membre où, selon la décision de l'Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque communautaire est frappée d'un motif de refus d'enregistrement, de révocation ou de nullité », le point b) de l'article 112, paragraphe 2 du Règlement.

<sup>1326</sup> Il s'agit, par exemple, des dispositions de l'article 114, paragraphe 3 du Règlement, précisant les règles relatives à la taxe nationale de dépôt, traduction de la requête, élection de domicile, reproduction de la marque.

<sup>1327</sup> Souligné par U.Ć.

<sup>1328</sup> Ibidem.

<sup>1329</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, *Marque communautaire*, op. cit., p. 238.

421. En ce qui concerne la procédure de transformation, elle s'ouvre par une requête présentée à l'OHMI, qui est la seule instance compétente pour vérifier si les conditions de fond et de forme imposées par le droit communautaire<sup>1330</sup> sont remplies. Étant donné que « les États membres dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure d'enregistrement d'une marque nationale sont mentionnés dans la requête », l'Office, après avoir constaté que toutes les conditions découlant du droit communautaire uniforme sont respectées, transmet la requête aux instances étatiques compétentes. Ce n'est qu'à partir de ce moment que la protection du signe dont la transformation en marque nationale a été demandée pourra être régie par les seules dispositions du droit interne<sup>1331</sup>. Cependant, comme on l'a souligné ci-dessus<sup>1332</sup>, l'application d'une loi nationale ne peut pas avoir comme conséquence que la demande de transformation, déjà transmise aux instances étatiques, soit soumise aux conditions de forme autres que celles prévues par le Règlement. En définitive, en introduisant la possibilité de transformation, le législateur communautaire, au-delà du fait d'avoir renforcé « l'efficacité du système de marque communautaire »<sup>1333</sup>, a aussi clairement affirmé la nature supranationale du droit européen uniforme des marques.

---

<sup>1330</sup> On a évoqué, d'une manière générale, le droit communautaire, étant donné qu'il peut s'agir des dispositions du règlement de base, mais aussi du règlement d'exécution. L'article 113, paragraphe 3 du Règlement précise que « l'Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions du présent règlement (...) ainsi que les conditions formelles prévues par le règlement d'exécution ».

<sup>1331</sup> Dans un sens similaire, Mme Luby considère que « la requête devient alors une demande de marque nationale et est régie par le droit national applicable », Monique LUBY, *Marque communautaire*, op. cit., p. 17. Néanmoins, ce constat, globalement exact, perd de vue que – même après la transmission de la requête en transformation par l'Office au service national de propriété industrielle – ce service ne peut pas appliquer les dispositions nationales si elles imposent les conditions de forme différentes ou supplémentaires par rapport à celles prévues par le Règlement.

<sup>1332</sup> Voir p. 417.

<sup>1333</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, op. cit., p. 238. Les auteurs considèrent, à juste titre, que si le système de transformation « n'existait pas, le déposant serait face à une situation de 'tout ou rien' : soit la marque communautaire aboutira, soit, si tel n'était pas le cas, aucune protection ne demeurera ».

## b) les actions parallèles

422. A la différence de la situation, examinée dans la sous-section précédente, quand l'interaction entre deux types de marques, l'une communautaire et l'autre nationale, se résume à une conversion volontaire, les actions civiles formées dans des États membres différents peuvent mener à une interaction conflictuelle entre les deux niveaux de protection. Comme l'a très justement remarqué M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, l'Avocat général de la CJCE, « conscient du danger latent que cet enchevêtrement complexe de règles de procédure et de fond présentait, le législateur a introduit dans le règlement n° 40/94 certains mécanismes destinés à l'écarter. Il convient de souligner (...) les articles relatifs à la connexité (ex-article 100, devenu l'article 104) et à une hypothèse voisine de la litispendance (ex-article 105, devenu l'article 109) »<sup>1334</sup>. Étant donné que les dispositions du Règlement relatives à la connexité ne concernent que les actions portant exclusivement sur les marques communautaires<sup>1335</sup>, on se concentrera dans cette sous-section à la problématique de la litispendance.

423. En raison, d'une part, de la nature supranationale de la marque communautaire et, d'autre part, de la coexistence de deux niveaux parallèles de protection des signes distinctifs, il est possible que des actions simultanées ou successives en contrefaçon soient formées, devant des juridictions des États membres différents, sur la base d'une marque nationale et d'une marque communautaire. Dès lors, comme le souligne le considérant 17 du Règlement, « il convient d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d'actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits ». Puisque les dispositions du droit international privé

---

<sup>1334</sup> Conclusions de l'Avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire *Mühlens GmbH & Co. KG c/ OHMI* (C-206/04 P), présentées le 10 novembre 2005, point 75.

<sup>1335</sup> Ainsi, par exemple, l'article 104, paragraphe 1 prévoit-il qu'un « tribunal des marques communautaires saisi d'une action (en matière de contrefaçon et de validité), à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office ».

de chacun des États membre de l'Union européenne – mis à part le fait que les solutions apportées par ces dispositions nationales peuvent être contradictoires et inadaptées à la nature supranationale de la marque communautaire – ne sont pas applicables en la matière<sup>1336</sup>, c'est le législateur communautaire qui a précisé les règles générales applicables en cas d'actions parallèles. Eu égard aux besoins de notre étude, on n'examinera pas le contenu de ces règles, pour se focaliser sur les motivations du législateur communautaire et la nature du droit européen des marques.

424. Le libellé du considérant 17 du Règlement, ainsi que le procédé du raisonnement du législateur qu'il démontre, sont très significatifs quant à sa conception du régime juridique de la marque communautaire. Après avoir affirmé sa volonté « d'éviter (...) des jugements contradictoires »<sup>1337</sup>, il développe un raisonnement binaire portant sur le niveau normatif idoine pour atteindre cet objectif. Ainsi, « lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens (...) sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte ». En revanche « lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité du règlement (CE) n° 44/2001 apparaissent appropriées ». En tout état de cause, l'existence même de ces règles au niveau communautaire, ainsi que la manière dont le législateur européen a justifié la nécessité de leur adoption et application, prouvent notre affirmation – exprimée dans les premières lignes de ce titre<sup>1338</sup> – relative à la supranationalité du droit européen unifié des marques. La marque communautaire uniforme est une nouvelle réalité juridique et, par conséquent, les réponses aux questions relatives à ses interactions avec les marques nationales<sup>1339</sup> et les ordres juridiques internes ne peuvent être apportées qu'au niveau communautaire.

---

<sup>1336</sup> C'est, d'ailleurs, le législateur communautaire lui-même qui affirme, dans le même considérant du Règlement, que les règles nationales sont inapplicables en la matière.

<sup>1337</sup> Voir p. 423.

<sup>1338</sup> Voir p. 349 et suiv.

<sup>1339</sup> La seule situation qui ne nécessite pas l'application des dispositions du Règlement en matière de litispendance est celle où les actions parallèles, entre les mêmes parties et pour les mêmes faits, sont formées dans un même État membre, sur la base d'une marque nationale et d'une marque communautaire. Cependant, même si, dans ce cas précis, la juridiction compétente est déterminée conformément aux règles internes, le juge sera soumis aux dispositions du titre X du Règlement (« compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires »).

## Chapitre II

### La suprématie du droit communautaire concernant la compétence et la procédure

425. Comme on l'a observé dans le chapitre précédent, le cadre juridique instauré par le Règlement (son titre XI) et complété par le travail jurisprudentiel de la CJCE prend en compte l'existence des ordres juridiques nationaux et prévoit les règles destinées à les articuler avec le droit communautaire uniforme des marques. Cette articulation est, certes, soucieuse de limiter les atteintes au caractère uniforme de la marque communautaire ; néanmoins, elle permet la situation où l'application du droit national annihile les effets de la marque communautaire sur le territoire d'un État membre<sup>1340</sup>. En revanche, bien que les dispositions du Règlement (son titre X) concernant les actions judiciaires relatives aux marques communautaires permettent, sous certaines conditions, l'application du droit national matériel ou procédural, le législateur européen souligne qu'il est « indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté »<sup>1341</sup>. En d'autres termes, l'application des droits nationaux n'est pas systématiquement exclue, mais la suprématie<sup>1342</sup> du droit communautaire doit être assurée. Comme le souligne l'Avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, la contrefaçon de marques communautaires est un « domaine régi par le

---

<sup>1340</sup> Voir la section relative à l'interdiction de l'usage de la marque communautaire en vertu du droit national, p. 406-413.

<sup>1341</sup> Considérant 16 du Règlement.

<sup>1342</sup> Le terme suprématie qu'on emploie ici n'est pas un synonyme de primauté, telle qu'analysée dans la première partie (voir p. 22-31), même s'il y a de nombreux liens organiques entre les réalités juridiques recouvertes par ces deux termes. Il s'agit d'une suprématie comprise comme conséquence du fait que les actions en justice relatives aux marques communautaires – et, surtout, la compétence et la procédure des tribunaux des marques communautaires – sont régies principalement par le droit communautaire et subsidiairement par les droits nationaux ; voir p. 427 et suiv.

droit européen, et, à titre subsidiaire, par celui des États membres, comme s'il s'agissait d'une application inversée du principe de subsidiarité »<sup>1343 1344</sup>.

426. La grande complexité des règles européennes applicables aux actions en justice relatives aux marques communautaires ne fait aucun doute<sup>1345</sup>. Plus précisément, les questions de compétence et de procédure en cas de litige en matière de leur contrefaçon sont souvent d'une grande technicité et peuvent parfois prêter à confusion<sup>1346</sup>. Par ailleurs, l'application en la matière d'un autre règlement communautaire, celui concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale<sup>1347</sup>, n'apporte pas de réponses ayant une importance particulière pour le droit européen des marques<sup>1348</sup>. Étant donné que l'objectif de cette partie finale de notre étude est d'examiner la nature du cadre juridique instauré par le Règlement, on se limitera aux tribunaux des marques communautaires. Dès lors, la suprématie du droit communautaire peut être constatée à travers les règles relatives à la compétence de ces tribunaux (**section 1.**) et à la procédure appliquée devant eux (**section 2.**).

---

<sup>1343</sup> Conclusions de l'Avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire *Mühlens GmbH & Co. KG c/ OHMI* (C-206/04 P), présentées le 10 novembre 2005, point 68.

<sup>1344</sup> Il est intéressant de constater que certains auteurs ont utilisé la métaphore identique ; voir, par exemple, le constat de M. Gastinel que il s'agit, « en quelque sorte, d'une application inversée de principe de subsidiarité », Éric GASTINEL, op. cit., 197.

<sup>1345</sup> Dans le même sens, Éric GASTINEL, op. cit., 197.

<sup>1346</sup> Dans ce sens, par exemple, Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, op. cit., p. 199 ; voir aussi note 1358.

<sup>1347</sup> Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000.

<sup>1348</sup> En revanche, son invocation par le Règlement est très importante pour notre analyse des rapports entre les ordres juridiques internes et le droit européen uniforme des marques ; voir p. 427 et suiv.

## § 1. La compétence des tribunaux des marques communautaires

427. La spécificité de la marque communautaire, son obtention transnationale et ses effets supranationaux, ont rendu nécessaire l'instauration d'un mécanisme juridictionnel adapté à cette nouvelle réalité juridique. Comme le soulignent les deux considérants du Règlement, cela est important pour « renforcer la protection des marques communautaires »<sup>1349</sup> et assurer que les décisions concernant leur validité et leur contrefaçon « produisent effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté »<sup>1350</sup>. Étant conscient que la mise en place d'une juridiction spécialisée et exclusivement communautaire n'est pas envisageable à court terme, le législateur européen s'est satisfait d'une solution moins ambitieuse, mais originale : la désignation des tribunaux des marques communautaires par les États membres.

428. Cependant, ces juridictions nationales sont investies d'une mission qui dépasse le cadre de leur ordre juridique interne. Plus spécifiquement, les fonctions attribuées aux tribunaux des marques communautaires<sup>1351</sup>, ainsi que leurs compétences *ratione materiae*<sup>1352</sup> et *ratione loci*<sup>1353</sup> sont définies par le droit communautaire uniforme. En outre, ces tribunaux appliquent le droit communautaire uniforme des marques et, d'une manière subsidiaire et complémentaire, le *lex fori*, mais seulement si « une question n'est pas couverte par le Règlement »<sup>1354 1355</sup>. Enfin, une fois la compétence d'un tribunal établie, il a, en règle générale, vocation à statuer sur « les faits de contrefaçon commis ou

---

<sup>1349</sup> Considérant 15 du Règlement.

<sup>1350</sup> Considérant 16 du Règlement.

<sup>1351</sup> Ainsi, l'article 95, paragraphe 1 du Règlement précise-t-il que les tribunaux des marques communautaires sont « chargées de remplir les **fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement** » (souligné par U.C.) ; voir p. 429-432.

<sup>1352</sup> Le périmètre de compétence exclusive des tribunaux des marques communautaires est défini par l'article 96 du Règlement. Par ailleurs, la procédure de leur désignation est prévue par l'article 95 du même acte.

<sup>1353</sup> Les règles relatives à la compétence internationale des tribunaux des marques communautaires sont détaillées par l'article 97 du Règlement.

<sup>1354</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, op. cit., p. 223.

<sup>1355</sup> Voir aussi note 1358.

menaçant d'être commis »<sup>1356</sup> sur la totalité du territoire de l'Union européenne. Dès lors, on examinera, dans un premier temps, l'encadrement communautaire de la compétence des tribunaux (**sous-section a**), avant de se pencher, dans un second temps, sur la vocation extraterritoriale de cette compétence (**sous-section b**).

---

<sup>1356</sup> Article 98, paragraphe 1, point a) du Règlement.

## a) une compétence régie par le droit communautaire

429. La nature exclusive et supranationale du droit conféré par la marque communautaire, tel que mis en place par le législateur et précisé par le juge européen, resterait la coquille vide sans un mécanisme uniforme et effectif des sanctions judiciaires applicables en cas de violation du droit. C'est la raison pour laquelle le considérant 15 du Règlement énonce que « pour renforcer la protection des marques communautaires, il convient que les États membres désignent, eu égard à leur système national, un nombre aussi limité que possible de tribunaux nationaux de première et de deuxième instance compétents en matière de contrefaçon et de validité de la marque communautaire ». Il convient alors, avant d'examiner l'encadrement communautaire de leur compétence, de se pencher sur la nature juridique des tribunaux des marques communautaires.

430. L'article 95, paragraphe 1 du Règlement, bien qu'il ne soit pas destiné à définir le statut des tribunaux des marques communautaires, relève plusieurs éléments importants relatifs à leur nature juridique originale. D'abord, ces tribunaux sont désignés par « les États membres » et « sur leur territoires ». Ensuite, leur nombre est « aussi limité que possible » et ils peuvent être « de première (ou) de deuxième instance ». Enfin, le même paragraphe apporte *in fine* une précision très importante : ils sont « chargés de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement ». La lecture combinée de ces dispositions permet de tirer plusieurs conclusions. D'un point de vue organisationnel, les tribunaux des marques communautaires sont les juridictions nationales. Leur structure interne, ainsi que leur position dans le système judiciaire de l'État membre, sont définies exclusivement par les dispositions législatives nationales. Cependant, une fois désignée comme tribunal des marques communautaires par l'autorité étatique compétente, cette juridiction nationale devient – quand elle est saisie d'une action en justice relative à la marque communautaire – fonctionnellement soumise au droit communautaire. Cet encadrement supranational d'une instance juridictionnelle intrinsèquement nationale est une véritable spécificité du droit européen uniforme des marques. Comme le souligne Mme Luby, « contrairement à ce qui a été imaginé pour le brevet communautaire, aucune

juridiction centralisée n'a été mise en place »<sup>1357</sup>. Néanmoins, les compétences des tribunaux des marques communautaires – ainsi que d'importants éléments relatifs au droit matériel<sup>1358</sup> et procédural<sup>1359</sup> qu'ils appliquent – montrent qu'il s'agit des juridictions régies principalement par le droit uniforme supranational. Dans les lignes qui suivent, on examinera la nature des règles relatives à la compétence matérielle et internationale des tribunaux des marques communautaires.

431. En définissant la compétence matérielle des tribunaux des marques communautaires, l'article 96 du Règlement énumère les actions en justice pour lesquelles ils sont exclusivement compétents. Il s'agit, entre autres, de « toutes les actions en contrefaçon (...) d'une marque communautaire » et, « si la loi nationale les admet » des actions en menace de contrefaçon et en constatation de non-contrefaçon d'une telle marque. Sans entrer dans les détails relatifs aux autres actions de compétence exclusive des tribunaux des marques communautaires, les dispositions précitées comportent suffisamment d'éléments pour évaluer la nature des rapports qu'elles instaurent entre le droit communautaire et les droits nationaux. D'une part, la compétence des tribunaux est inconditionnelle en cas de contrefaçon et toute disposition nationale contraire à cette

---

<sup>1357</sup> Monique LUBY, op. cit., p. 14.

<sup>1358</sup> La question du droit matériel applicable par les tribunaux des marques communautaires ne représente pas un intérêt particulier pour notre étude. On se contentera de souligner que les dispositions du Règlement instaurent une certaine confusion – parfaitement inutile, étant donné la complexité déjà exemplaire de la réglementation – quant au droit applicable. D'une part, son article 14, sous l'intitulé assez imprécis « Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », après avoir rappelé que « les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement » ajoute que « par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X ». D'autre part, la disposition pertinente du titre X précité, à savoir celle de l'article 101, prévoit, d'une manière beaucoup plus précise, que « les tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement », en ajoutant que « pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé ». Ces deux articles ne sont pas manifestement contradictoires, mais ils portent néanmoins à confusion (dans le même sens, Andreas EBERT-WIEDENFELLER et aut., op. cit., p. 199, qui invoquent « l'incohérence systémique et la redondance conceptuelle de l'article 14 »). L'application du droit national matériel est-elle une règle (comme peut laisser présager la lecture isolée de la deuxième phrase de l'article 14, paragraphe 1) ou une exception, applicable seulement en absence d'une disposition communautaire en la matière (comme il découle clairement de l'article 101, paragraphe 2) ? Il est évident que la deuxième hypothèse est exacte ; dès lors, force est de constater que la disposition de l'article 14, paragraphe 1 est inutile et sa formulation maladroite.

<sup>1359</sup> Les questions relatives à la procédure devant les tribunaux des marques communautaires seront examinées dans la section 2 de ce chapitre ; voir p. 437-447.

règle est sans valeur juridique. D'autre part – et il s'agit ici d'un élément crucial pour la compréhension des relations entre les ordres juridiques supranational et internes – la compétence des tribunaux est conditionnelle (mais, pour autant, pas moins exclusive !) pour les actions en menace de contrefaçon et en constatation de non contrefaçon. En d'autres termes, le fait qu'une législation nationale permet l'existence d'une telle action est suffisant pour établir la compétence exclusive des tribunaux pour les connaître. Il est, certes, « regrettable que le législateur communautaire n'ait pas obligé les États membres qui n'acceptent pas ce type d'action à l'introduire dans leur système juridique »<sup>1360</sup>. Pourtant, la conclusion quant aux rapports entre les deux ordres juridiques n'en reste pas moins incontestable : la compétence matérielle des tribunaux des marques communautaires demeure régie par le droit européen uniforme<sup>1361</sup>.

432. La compétence internationale des tribunaux des marques communautaires est régie par deux textes communautaires : c'est, d'abord, l'article 97 du Règlement qui détaille les règles particulières applicables en la matière ; ensuite, sont applicables, d'une manière subsidiaire<sup>1362</sup>, les dispositions du règlement du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dès lors, l'encadrement communautaire de la compétence internationale des tribunaux ne fait aucun doute. Comme le souligne, dans une affaire récente, Mme Sharpston, l'avocat général de la CJCE, « le titre X du règlement contient des dispositions (...) conçues de telle façon qu'elles sont clairement destinées à s'appliquer conjointement à d'autres règles communautaires pertinentes relatives à la compétence judiciaire »<sup>1363</sup>. L'application, même subsidiaire, des droits nationaux est exclue.

---

<sup>1360</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, op. cit., p. 215.

<sup>1361</sup> Dans le même sens, le point 68 des conclusions de l'Avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire *Mühlens GmbH & Co. KG c/ OHMI* (C-206/04 P), présentées le 10 novembre 2005, qui souligne que « ce lien avec le droit national apparaît en cas de contrefaçon de marques communautaires, domaine **régi par le droit européen, et, à titre subsidiaire, par celui des États membres** » (souligné par U.Ć.) ; voir aussi note 1343.

<sup>1362</sup> Article 94 du Règlement prévoit que les dispositions du règlement (CE) 44/2001 sont applicables « à moins que le présent règlement n'en dispose autrement ».

<sup>1363</sup> Les conclusions de l'Avocat général Mme E. Sharpston dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (C-301/07), présentées le 30 avril 2009, point 55.

## b) une compétence à vocation extraterritoriale

433. Le statut juridique particulier des tribunaux des marques communautaires ne se résume pas en distinction, détaillée ci-dessus<sup>1364</sup>, entre leur appartenance ontologique aux systèmes judiciaires nationaux et la définition de leurs compétences matérielle et internationale par le droit communautaire. C'est aussi le périmètre géographique ou, comme l'indique l'intitulé de l'article 98 du Règlement, l'étendue de leur compétence qui différencie ces juridictions par rapport aux instances nationales *stricto sensu*. Même s'il s'agit des instances juridictionnelles étatiques, la compétence des tribunaux des marques communautaires pour statuer sur les faits commis sur la totalité du territoire de l'Union européenne est une règle, tandis que la limitation territoriale de leur compétence ne représente qu'une exception.

434. Un tribunal des marques communautaires dont la compétence *ratione loci* est fondée sur tous les critères autres que celui du lieu de contrefaçon (il peut s'agir, par exemple, du lieu de la domiciliation des parties, du siège de l'OHMI) est « compétent pour statuer (...) sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre »<sup>1365</sup>. Dès lors, il s'agit de la règle de base, conçue « conformément au caractère unitaire de la marque communautaire »<sup>1366</sup>.

435. Après avoir énoncé les quatre « règles graduées »<sup>1367</sup> relatives à la compétence internationale des tribunaux des marques communautaires, l'article 97 du Règlement précise dans son paragraphe 5 que « les procédures résultant des actions et demandes (en

---

<sup>1364</sup> Voir p. 430.

<sup>1365</sup> Article 98, paragraphe 1, point a) du Règlement. Le point b) du même paragraphe ajoute que les tribunaux des marques communautaires sont aussi compétents pour statuer sur « les faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, commis sur le territoire de tout État membre » ; il s'agit en l'espèce de « l'indemnité raisonnable » qui peut être demandée pour l'usage d'un signe dont la protection en tant que marque communautaire est demandée, mais qui n'est pas encore enregistré comme telle.

<sup>1366</sup> Les conclusions de l'Avocat général Mme E. Sharpston dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* précité, point 55.

<sup>1367</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, *op. cit.*, p. 205.

matière de contrefaçon et de validité) à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ». Dans une telle situation, ces tribunaux peuvent statuer uniquement sur les « fait commis ou menaçant d'être commis »<sup>1368</sup> sur le territoire de l'État de localisation du tribunal<sup>1369</sup>. Cependant, il s'agit seulement d'une disposition résiduelle et facultative, puisque, comme le précise M. Gastinel, « en pratique, cela signifie que le demandeur qui souhaite obtenir une réparation pour le préjudice qu'il a subi au niveau de l'ensemble des États membres de l'Union européenne devra élire un tribunal des marques communautaires sur le fondement de la domiciliation des parties ou sur la base d'une prorogation de compétence, et non pas sur le lieu de la contrefaçon »<sup>1370</sup>. En tout état de cause, c'est le seul droit communautaire – en l'espèce, en fonction du choix du demandeur – qui définit l'étendue territoriale de la compétence des tribunaux des marques communautaires.

436. La nature supranationale du régime juridique de la marque communautaire impose que le tribunal des marques communautaires soit « susceptible de devoir exercer une compétence extra-territoriale pour accorder une protection effective au titulaire de la marque »<sup>1371</sup>. On considère qu'il convient d'aller encore plus loin, en affirmant que ces tribunaux sont – de la part de leur nature et bien au-delà d'être seulement « susceptibles » de l'exercer – censés disposer d'une compétence communautaire de principe. Dans l'état actuel du droit européen unifié des marques, la limitation territoriale de la compétence des tribunaux des marques communautaires reste un cas exceptionnel, dû à l'absence de la juridiction centralisée.

---

<sup>1368</sup> Article 98, paragraphe 2 du Règlement.

<sup>1369</sup> Mme Sharpston affirme que le Règlement « prévoit également, de manière claire, la possibilité que le titulaire de la marque souhaite saisir les tribunaux de l'État membre, en particulier, dans lequel l'acte de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis et, dans ces conditions, la compétence desdits tribunaux est expressément limitée », les conclusions de l'Avocat général dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (C-301/07), présentées le 30 avril 2009, point 56.

<sup>1370</sup> Éric GASTINEL, op. cit., 202.

<sup>1371</sup> Les conclusions de l'Avocat général Mme E. Sharpston dans l'affaire *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (C-301/07), présentées le 30 avril 2009, point 55.

## § 2. La procédure devant les tribunaux des marques communautaires

437. Bien que le titre X du Règlement soit intitulé « Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires », ses dispositions comportent relativement peu de règles spécifiquement destinées à la procédure devant les tribunaux des marques communautaires. Comme le souligne, à juste titre, M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, l'Avocat général de la CJCE, « en ce qui concerne la procédure, les dispositions (...) du règlement (...) sont (...) rares et dispersées, en dépit de l'orientation unitaire et autonome que le législateur souhaitait imprimer au règlement »<sup>1372</sup>. Cependant, il n'en reste pas moins que la suprématie<sup>1373</sup> du droit communautaire en la matière est assurée : les questions procédurales sont régies en premier lieu par le droit communautaire et subsidiairement par les droits nationaux.

438. La disposition transversale du Règlement qui permet la conclusion relative à la suprématie du droit communautaire est celle de l'article 101, paragraphe 3 : « **à moins que le présent règlement n'en dispose autrement**, le tribunal des marques communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé »<sup>1374</sup>. Force est de constater que les règles communautaires, bien que quantitativement accessoires en la matière, jouissent d'une position hiérarchique supérieure par rapport aux dispositions nationales. En d'autres termes, la rareté et la dispersion des normes communautaires ne font aucun doute, mais elles n'altèrent en rien leur nature juridique. Par ailleurs, certaines dispositions communautaires spécifiques s'ajoutent à la disposition transversale précitée, en contribuant ainsi à l'uniformité et à la spécificité du droit européen supranational des marques. Il s'agit, d'une part, de la présomption de validité de la marque communautaire (**sous-section a**) et, d'autre part,

---

<sup>1372</sup> Conclusions de l'Avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire *Mühlens GmbH & Co. KG c/ OHMI* (C-206/04 P), présentées le 10 novembre 2005, point 70.

<sup>1373</sup> Voir aussi note 1342.

<sup>1374</sup> Souligné par U.C.

des sanctions prononcées par les tribunaux des marques communautaires (**sous-section b**).

## a) la présomption de validité de la marque communautaire

439. L'article 99 du Règlement comporte la seule disposition spécifique du droit européen uniforme des marques qui concerne la phase initiale de toute procédure en contrefaçon devant les tribunaux des marques communautaires. Le paragraphe 1 de cet article prévoit que les tribunaux « considèrent la marque communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ». Dès lors, comme le précise *in fine* la disposition précitée, la marque communautaire sera présumée valide, mais seulement si la question de la validité n'est pas soulevée par le défendeur par une demande reconventionnelle. Par ailleurs, la présomption est aussi applicable aux actions ayant pour objectif la déclaration d'absence de contrefaçon, étant donné que le paragraphe suivant précise que « la validité d'une marque communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon ». Étant donné qu'il s'agit – comme l'affirment M. Ebert-Wiedenfeller et autres – d'un « principe le plus essentiel pour des différends concernant les marques communautaires »<sup>1375</sup>, on examinera de plus près sa portée et ses conséquences sur le régime juridique de la marque communautaire.

440. Au-delà du caractère réfutable<sup>1376</sup> de la présomption établie par l'article 99, paragraphe 1 du Règlement, il convient de souligner que la règle selon laquelle « dans un procès en contrefaçon, le tribunal des marques communautaires considère *a priori* la marque comme valide »<sup>1377</sup> connaît une importante exception. Conformément à l'article 99, paragraphe 3, « l'exception de déchéance ou de nullité de la marque communautaire, présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle » est, dans certains

---

<sup>1375</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, *op. cit.*, p. 220.

<sup>1376</sup> Réfutable dans le sens que la marque communautaire sera considérée comme valide seulement en absence de la contestation du défendeur, par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ; Voir p. 439.

<sup>1377</sup> Monique LUBY, *op. cit.*, p. 16.

cas<sup>1378</sup>, « recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le titulaire de la marque communautaire pourrait être déchu de ses droits pour usage insuffisant ou que la marque pourrait être déclarée nulle en raison de l'existence d'un droit antérieur du défendeur ». Il s'agit ici, en quelque sorte, d'une restriction supplémentaire du champ d'application de la présomption de validité, étant donné que la marque n'en bénéficie pas même si sa validité est contestée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle. La *ratio legis* de cette limitation est claire : l'exception en question permet à la partie accusée de contrefaçon de se défendre sans recourir à « l'artillerie lourde », puisque le rejet de l'action ne met pas en question l'opposabilité de la marque aux tiers<sup>1379</sup>. Force est de constater que le législateur européen a – en assumant le risque de voir se multiplier le nombre de marques annulables – sacrifié la fiabilité du système sur l'autel de sa souplesse.

441. Par ailleurs, la question de la validité de la marque communautaire peut aussi être soulevée par d'autres moyens procéduraux. Il s'agit des actions directes « classiques », en vertu de l'article 56, paragraphe 1, qui dispose qu'une « demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'Office ». Si on ajoute à ces actions directes l'exception, analysée ci-dessus, de l'article 99, paragraphe 3 et, surtout, dans la perspective du caractère réfutable de la présomption de validité<sup>1380</sup>, l'utilité du principe instauré par l'article 99, paragraphe 1 peut paraître très limitée. Néanmoins, son existence parmi les rares<sup>1381</sup> dispositions procédurales du Règlement et le fait qu'il s'impose à tous les tribunaux des marques communautaires contribuent à la consistance du droit européen uniforme des marques. En absence d'une juridiction centralisée, chaque pas vers l'uniformité des règles procédurales va dans le sens de

---

<sup>1378</sup> L'exception de l'article 99, paragraphe 3 est applicable à toutes les actions en contrefaçon et (si elles sont prévues par les règles nationales de procédure civile) en menace de contrefaçon, ainsi qu'aux actions relatives à « l'indemnité raisonnable » qui peut être demandée pour l'usage d'un signe dont la protection en tant que marque communautaire est demandée, mais qui n'est pas encore enregistré comme telle.

<sup>1379</sup> Dans le sens similaire, Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, op. cit., p. 222.

<sup>1380</sup> Voir p. 439 et note 1375.

<sup>1381</sup> Voir p. 437 et note 1371.

l'objectif, annoncé par législateur, qui consiste à « renforcer la protection des marques communautaires »<sup>1382</sup>.

---

<sup>1382</sup> Considérant 15 du Règlement.

## b) les sanctions prononcées par les tribunaux des marques communautaires

442. La nature juridique de la marque communautaire et la nécessité, annoncée par le considérant 16 du Règlement, que les décisions sur sa contrefaçon produisent l'effet et s'étendent à l'ensemble de la Communauté ont imposé « la fixation, par le législateur communautaire, d'un certain nombre de règles régissant de façon uniforme la question des atteintes aux marques communautaires »<sup>1383</sup>. Comme l'a très justement – et avec, nous semble-t-il, une ombre de regret – remarqué le juge de la CJCE, il ne s'agit que d'un « certain nombre de règles », étant donné que les mesures provisoires et conservatoires<sup>1384</sup> découlent des droits nationaux<sup>1385</sup>, même si elles peuvent avoir une portée européenne<sup>1386</sup>. Dès lors, on se focalisera ici sur les sanctions – désignées par la doctrine comme définitives<sup>1387</sup> ou finales<sup>1388</sup> – prévues par l'article 102 du Règlement, ainsi que sur l'interprétation jurisprudentielle de cette disposition.

---

<sup>1383</sup> Et cela, comme le souligne le juge communautaire, malgré le « renvoi aux droits nationaux des États membres » par l'article 14, paragraphe 1 du Règlement, la disposition dont on a, d'ailleurs, déjà invoqué l'incohérence (voir note 1358), CJCE, l'arrêt *Nokia Corp. c/ Joacim Wärdell* du 14 décembre 2006 (aff. C-316/05), points 24 et 33.

<sup>1384</sup> L'importance des mesures provisoires et conservatoires pour la protection des droits de propriété intellectuelle ne fait aucun doute. Comme le soulignent M. Ebert-Wiedenfeller et autres, elles « peuvent même être plus importantes que les remèdes civils principaux », op. cit., p. 225. Néanmoins, les besoins de notre étude nous poussent à se concentrer exclusivement sur les sanctions définitives, étant donné que, au-delà de leur portée supranationale systématique, elles découlent directement du droit européen uniforme.

<sup>1385</sup> Conformément à l'article 103, paragraphe 1 du Règlement, « les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une marque communautaire ou d'une demande de marque communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des marques communautaires, de cet État ». Cependant, la même disposition ajoute *in fine* que ces mesures peuvent être demandées au tribunal d'un État membre « même si en vertu du présent règlement, un tribunal des marques communautaires d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond ».

<sup>1386</sup> C'est la situation prévue par l'article 103, paragraphe 2, qui précise qu'un « tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre III du règlement (CE) no 44/2001, **sont applicables sur le territoire de tout État membre** », souligné par U.Č.

<sup>1387</sup> Monique LUBY, op. cit., p. 16, Éric GASTINEL, op. cit., 212.

<sup>1388</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, op. cit., p. 222.

443. Le tribunal des marques communautaires compétent, lorsqu'il « constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, (...) rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon »<sup>1389</sup>. Dès lors, force est de constater que « la sanction d'une injonction découle directement du règlement sur la marque communautaire »<sup>1390</sup>. En revanche, on peut s'interroger sur ce que le législateur communautaire entend par « raisons particulières de ne pas agir de la sorte ». Plus précisément, le véritable risque réside dans le fait que le juge d'un tribunal des marques communautaires puisse considérer – surtout en raison de l'appartenance organisationnelle des tribunaux aux systèmes judiciaires étatiques et en suivant le réflexe en quelque sorte « automatique » de toute juridiction nationale – que les dispositions du droit national assurent la protection adaptée et suffisante et que, par conséquent, il n'y a pas de « raisons particulières » d'appliquer le droit communautaire.

444. L'interprétation de l'article 102, paragraphe 1 du Règlement apportée par juge communautaire dans l'affaire *Nokia Corp. c/ Joacim Wärdell*<sup>1391</sup> est édifiante à plusieurs titres. Sans prétendre à analyser tous les aspects de l'arrêt, on se concentrera sur ceux qui ont des répercussions sur le régime juridique de la marque communautaire et les rapports entre le droit européen uniforme les ordres juridiques nationaux.

445. En constatant, dans ses considérations liminaires, que la disposition de l'article 102, paragraphe 1 est « rédigé en des termes impératifs »<sup>1392</sup> et qu'elle « doit recevoir une interprétation uniforme dans l'ordre juridique communautaire »<sup>1393</sup>, la CJCE jette les bases de son raisonnement. Par ailleurs, le juge communautaire a, malgré le contexte très spécifique de l'affaire, émis quelques remarques générales très précieuses. Il considère

---

<sup>1389</sup> Article 102, paragraphe 1 du Règlement.

<sup>1390</sup> Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, op. cit., p. 227.

<sup>1391</sup> CJCE, l'arrêt précité du 14 décembre 2006 (aff. C-316/05). Comme le montrent les quatre réponses de la Cour apportées aux quatre questions de la juridiction de renvoi, l'interprétation de la disposition de l'article 102, paragraphe 1 soulève plusieurs problèmes. Étant donné les besoins spécifiques de notre étude, on se focalisera ici sur deux de ces réponses, ainsi que sur certaines observations liminaires du juge communautaire.

<sup>1392</sup> CJCE, l'arrêt *Nokia Corp. c/ Joacim Wärdell* précité, point 29.

<sup>1393</sup> Ibidem, point 28.

ainsi qu'il « découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause »<sup>1394</sup>.

446. Cependant, l'affirmation la plus véhémente de la spécificité du régime juridique de la marque communautaire n'apparaît que dans les derniers points de l'arrêt. Ainsi, « un tribunal des marques communautaires qui a rendu une ordonnance interdisant au défendeur la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire a l'obligation de prendre, parmi les mesures prévues dans la loi nationale, celles qui sont propres à garantir le respect de cette interdiction, même si ces mesures ne pourraient pas, en vertu de cette loi, être prises en cas de contrefaçon analogue d'une marque nationale »<sup>1395</sup>. Il nous reste très peu à ajouter à cette belle démonstration de la spécificité de la marque communautaire. On se contentera d'affirmer que le juge de la CJCE, en écartant l'application du droit national si elle n'est pas adaptée à l'injonction découlant du droit communautaire, a très clairement mis en exergue le caractère supranational de la marque européenne uniforme.

447. En souhaitant doter, en cas de contrefaçon ou menace de contrefaçon avérées, l'action des tribunaux des marques communautaires d'une certaine souplesse, le législateur communautaire a accessoirement soulevé une importante question d'interprétation. Fort heureusement, cette interprétation était, pour le juge de la Cour de justice, une bonne occasion de formuler (ou, parfois, réitérer) certains principes du droit européen uniforme des marques et, bien au-delà, d'apporter certaines conclusions quant à la nature supranationale du droit communautaire. Il est, alors, permis de constater qu'en droit de l'Union européenne, comme dans des nombreux autres domaines, toute difficulté représente aussi une chance pour le perfectionnement. Parfois lent, toujours laborieux, ce

---

<sup>1394</sup> CJCE, l'arrêt *Nokia Corp. c/ Joacim Wärdell* précité, point 21.

<sup>1395</sup> *Ibidem*, point 62.

perfectionnement constant est une véritable empreinte, pour ne pas dire une marque, de ce beau et ambitieux projet des intégrations européennes.

## *Conclusion générale*

448. L'aboutissement de nos recherches nous laisse dans la même incapacité de prédire l'avenir que nous l'étions au commencement. Fort heureusement, cet objectif – si intrinsèquement opposé à la nature des sciences juridiques – n'était pas le nôtre. Le mouvement d'unification du droit des marques au sein de l'Union européenne est un processus évolutif qui est loin d'être abouti. De nombreuses considérations économiques, politiques, sociétales et linguistiques influenceront son développement au cours des années à venir. Bien que le chemin parcouru en dise peu sur sa destination finale, sa nature nous autorise cependant à tirer certaines conclusions. Elles sont au nombre de trois et concernent principalement les aspects juridiques, économiques et politiques.

449. En l'état actuel de son développement, deux types de droit des marques coexistent dans l'Union européenne : c'est, d'une part, le droit européen – uniforme et essentiellement supranational – mis en place par le règlement sur la marque communautaire et progressivement précisé et accompli par le travail jurisprudentiel de la Cour de justice ; ce sont, d'autre part, les droits nationaux – harmonisés et de plus en plus convergents – mais qui gardent intact « l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques »<sup>1396</sup>. Dans le futur proche, il est difficile d'imaginer la disparition totale d'un de ces deux types de droit. Force est, néanmoins, de constater que la convergence progressive du droit uniforme et des droits harmonisés rend de moins en moins nets les contours de la division binaire : droits nationaux – droit européen.

450. La convergence susmentionnée du contenu des droits nationaux et européen des marques reste sans influence décisive sur la coexistence des titres internes avec le titre

---

<sup>1396</sup> Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, considérant 4.

unique. Même si les droits étatiques et le droit supranational deviennent substantiellement identiques, le principe de territorialité des droits nationaux limitera les effets des titres internes et leur existence juridique ne sera pas remise en cause. En d'autres termes, l'opportunité des marques nationales est une question éminemment économique et seulement accessoirement juridique. Elle restera actuelle aussi longtemps qu'un nombre important des opérateurs économiques se contentera d'une protection de leurs marques à seule(s) échelle(s) étatique(s).

451. Enfin, l'affirmation précitée nous conduit à la dernière conclusion. Le choix des opérateurs économiques de protéger leur marque à l'échelle européenne est, dans une importante mesure, la fonction de l'achèvement et du bon fonctionnement du marché intérieur européen. L'enregistrement – au cours de l'année 2008 et malgré les premiers effets de la crise économique mondiale<sup>1397</sup> – de 87.000 demandes de marque communautaire est un signe encourageant. Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1<sup>er</sup> décembre 2009, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – dont l'article 26, paragraphe 1 prévoit que « l'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur » – permet d'espérer l'approfondissement de la cohésion économique européenne.

452. Tel un voyageur qui a été obligé de quitter le train avant de connaître sa destination, l'aboutissement de nos recherches nous laisse avec un sentiment ambigu de perplexité et de satisfaction. Perplexité, parce que la suite du chemin, bien qu'elle paraisse tracée, reste encore peu prévisible. Satisfaction, puisque nous en avons parcouru et analysé une partie très dynamique et non moins passionnante. Le droit des marques dans l'espace européen a connu, au cours de deux dernières décennies, des changements considérables. L'harmonisation des droits nationaux et la mise en place d'un droit supranational uniforme ont fait partie d'un seul mouvement. Connaître son avenir est aussi impossible que d'annihiler ses résultats.

---

<sup>1397</sup> En 2008, le nombre total des demandes de marque communautaire n'a diminué que pour 1.000 par rapport à l'année 2007, Le Rapport annuel de l'OHMI pour 2008, p. 4.



# *Bibliographie*

## *I OUVRAGES GÉNÉRAUX*

Christian ATIAS, *Droit civil – les biens*, 10<sup>ème</sup> édition, Litec, Paris, 2009

Zenon BANKOWSKI, James MAC LEAN, *The Universal and the Particular in Legal Reasoning*, The Edinburgh Centre for Law and Society, Edinburgh, 2007

Jean-Louis BERGEL, *Méthodologie juridique*, Presses universitaires de France – Themis, Paris, 2001

Claude BLUMANN, Louis DUBOUIS, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, 3<sup>ème</sup> édition, Litec, Paris, 2008

Kosmas BOSKOVITS, *Le juge communautaire et l'articulation des compétences de la Communauté européenne et des États membres* », thèse, Strasbourg, 1998

E. BROSSET, C. CHEVALIER-GOVERS, V. EDJAHARIAN et C. SCHNEIDER (sous la dir. de), *Le Traité de Lisbonne : reconfiguration ou déconstitutionnalisation de l'Union européenne*, Bruylant, Bruxelles, 2009

Jean CARBONIER, *Droit civil, Introduction*, 27<sup>ème</sup> édition refondue, Presses universitaires de France, Paris, 2002

François DAGONET, *Philosophie de la propriété*, Presses universitaires de France, Paris, 1992

Maksymilian DEL MAR, Zenon Bankowski, *Law as Institutional Normative Order*, The Edinburgh Centre for Law and Society, Edinburgh, 2009

Carine DOUTRELEPONT, Lucette DEFALQUE, *Théorie générale du rapprochement des législations (partie I)*, Bruxelles, 2006

Louis DUBOUIS, Claude BLUMANN, *Droit matériel de l'Union européenne*, 5<sup>ème</sup> édition, Montchrestien, Paris, 2009

Gabriel ECKERT, Yves GAUTIER, Robert KOVAR, Dominique RITLENG (dir.), *Incidence du droit communautaire sur le droit public français*, Presses universitaires de Strasbourg, 2007

Frank EMMERT, *European Union Law – Cases*, Kluwer Law International, The Hague, 2000

Marc FALLON, *Droit matériel général de l'Union européenne*, 2<sup>ème</sup> édition, Academia Bruylant, Bruxelles, 2002

Christian GAVALDA, Gilbert PARLEANI, *Droit des affaires de l'Union européenne*, 4<sup>ème</sup> édition, Litec, Paris, 2002

Guy ISAAC, Marc BLANQUET, *Droit communautaire général*, 8<sup>ème</sup> édition, Armand Colin, Paris, 2001

Jean-Paul JACQUÉ, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, 5<sup>ème</sup> édition, Dalloz, Paris, 2009

Yvon LOUSSOUARN, Pierre BOUREL, Pascal DE VAREILLES-SOMMIERES, *Droit international privé*, 8<sup>ème</sup> édition, Dalloz précis, Paris 2004

Valérie MICHEL, *Recherches sur les compétences de la Communauté européenne*, L'Harmattan, Paris, 2003

Willem MOLLE, *The Economics of European Integration – theory, practice, policy*, Dartmouth Publishing, Aldershot, 1990

Jean-Denis MOUTON, Christophe SOULARD, *La Cour de justice des Communautés européennes*, Presses universitaires de France, collection « Que sais-je ? », 2<sup>ème</sup> édition, Paris, 2004

Pierre PESCATORE, *Le droit de l'intégration, Emergence d'un phénomène nouveau dans les relations internationales selon l'expérience des Communautés européennes*, Leiden, A.W. Sijthoff, 1972

Maud PLENER, *Le livre numérique et l'Union européenne*, L'Harmattan, Strasbourg, 2003

Hjalte RASMUSSEN, *On Law and Policy in the European Court of Justice*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986

Joël RIDEAU, *Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes*, 5<sup>ème</sup> édition, LGDJ, Paris, 2006

Henry SCHERMERS, Denis WAELBROECK, *Judicial Protection in the European Union*, sixth edition, Kluwer Law International, The Hague, 2001

Denys SIMON, *Le système juridique communautaire*, Presses universitaires de France, 3<sup>ème</sup> édition, Paris, 2001

Ljubomir TADIĆ, *Filozofija prava*, Naprijed, Zagreb, 1983

François TERRÉ, Philippe SIMLER, *Droit civil, Les biens*, 6<sup>ème</sup> édition, Dalloz, 2002

Mark VAN HOECKE, François OST, *The Harmonisation of the European Private Law*, Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon, 2000

## **II OUVRAGES SPÉCIAUX**

Joan ANFOSSI-DIVOL, *L'Usage et l'enregistrement : éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*, (collection CEIPI), Presses universitaires de Strasbourg, 2003

Jacques AZEMA, *Propriété industrielle*, Lamy commercial, réédition annuelle

Jacques AZEMA, Jean-Christophe GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 6<sup>ème</sup> édition, Dalloz, Paris 2006

André BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Cedat, Paris, 2002

Valérie-Laure BENABOU, *Droits d'auteur, droits voisins et droit communautaire*, Bruylant, Bruxelles, 1997

Antoine BRAUN, *Précis des marques*, 4<sup>ème</sup> édition, Larcier, Bruxelles, 2004

Céline CASTETS-RENARD, *Notions à contenu variable et droit d'auteur*, L'Harmattan, Paris, 2003

Viviane DE BEAUFORT, *Droits de propriété intellectuelle dans un monde globalisé*, Vuibert, Paris, 2009

Andreas EBERT-WIEDENFELLER, Ludwig KOUKER, Victor Gil VEGA, Olivier LABEY, Yves MARCELLIN et André BERTRAND, *Marque communautaire*, WIPLA Limited, Londres, 2000

- Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995
- A. FRANÇON, *La prohibition des marques descriptives en droit français*, RIPIA, 1973
- Jean-Christophe GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 2<sup>ème</sup> édition, Dalloz, Paris, 2003
- Manuel Labato GARCIA-MIJÁN, *La marca comunitaria – aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Bologna, 1997
- Éric GASTINEL, *La marque communautaire*, LGDJ, Paris, 1998
- Stéphanie GUITERREZ-LACOUR, *Le temps dans les propriétés intellectuelles – contribution à l'étude du droit des créations*, Litec, Paris, 2004
- Ulrich HILDEBRANDT, *Harmonised Trade Mark Law in Europe, Case-Law of the European Court of Justice*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2005
- Naomi KLEIN, *No logo – la tyrannie des marques*, Éditions J'ai lu, Paris, 2007
- Thibault LACHACINSKI, *La fonction de la marque*, Université Robert Schuman – CEIPI, mémoire de master du droit de la propriété intellectuelle, Strasbourg, 2006
- Paul MATHÉLY, *Le droit français des signes distinctifs*, Librairie du JNA, Paris, 1984
- Paul MATHÉLY, *Le nouveau droit français des marques*, Librairie du JNA, Paris, 1994
- Jochen PAGENBERG, *La Détermination de la 'renommée' des marques devant les instances nationales et européennes*, Mélanges offerts à J-J. BURST, Litec, 1997, Paris
- Jérôme PASSA, *Droit de la propriété industrielle, tome 1 : Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles*, LGDJ, Paris, 2009
- Frédéric POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, Paris, 1999
- Eugène POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6<sup>ème</sup> édition par André Taillefer et Charles Claro, Marchal et Godde, Paris, 1912
- Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, tome 1 et 2, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1952
- Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jean-Luc PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, 4<sup>ème</sup> édition, Litec, Paris, 2007

David TATHAM, William RICHARDS, *ECTA Guide to E.U. Trade Mark Legislation*, Sweet&Maxwell, London, 1998

Véronique THARREAU, *Le Grand Public et les marques de Luxe - une relation singulière*, Avocats-Publishing, dossier réalisé pour le Cabinet ANNE PIGEON-BORMANS, octobre 2002

Isabelle VAILLANT, Jean-Brice GONTHIER, *L'articulation des exceptions au droit d'auteur et des mesures techniques de protection face à l'harmonisation (Directive « droit d'auteur » du 22 mai 2001)* – Mémoire de DEA Informatique et Droit, Université Montpellier 1, Faculté de Droit, 2004

Michel VIVANT, Agnès MAFFRE-BAUGÉ : *Internet et propriété intellectuelle : le droit, l'information et les réseaux*, Institut français des relations internationales, Paris, 2002

*Les entreprises françaises et la marque communautaire – de la jeunesse à l'élargissement de l'Union européenne*, étude réalisée par l'agence « Démoniak », sous la direction de Rodolph Grisey, La Documentation française, Paris, 2004

*La marque communautaire après 2 ans d'exercice : bilan et perspectives*, Colloque du CUERPI, Faculté de droit de Grenoble, 15 mai 1998

### **III ARTICLES**

Michael AKEHURST, *The Application of General Principles of Law by the Court of Justice of the European Communities*, British Yearbook of International Law, London, 1981, p. 29-51

Anthony ARNULL, *Owning up to Fallibility : Precedent and the Court of Justice*, Common Market Law Review, 1993, p. 247-266

Valérie-Laure BENABOU, *La directive droit d'auteur, droits voisins et société de l'information : valse à trois temps avec l'acquis communautaire*, Revue Europe, août-septembre 2001, n° 8-9, p. 3.

Georges BONET, *Droit national de marque et application du Traite de Rome*, édition de Jurisclasseur « Marques – Dessins et modèles », mars 2005, fascicule 7600

Georges BONET, *En matière d'épuisement du droit de marque, le titulaire qui ne dit mot ne consent pas nécessairement*, Propriétés intellectuelles, avril 2002, p. 593-598

Georges BONET, Adrien BOUVEL, *Distinctivité du signe*, édition de Jurisclasseur « Marques – Dessins et modèles », la mise au jour, au 1<sup>er</sup> juillet 2008, du fascicule 7090

Georges BONET, Xavier BUFFET DELMAS, Ignacio DE MEDRANO CABALLERO, *Droit des marques et autres signes distinctifs*, Propriétés intellectuelles, janvier 2008

Patrice DE CANDÉ, Alix PHIQUEPAL D'ARUSMONT, *Article 6 de la directive 89/104 : la notion d'usage honnête, le cheval de Troie de la concurrence déloyale du droit communautaire*, Propriétés Intellectuelles, juillet 2008, p. 291-298

Louise CATCHPOLE and Ami BARAV, *The public morality exception and the free movement of goods : justification of a dual standard in national legislation ?*, Legal issues of Economic Integration – Amsterdam Center for International Law, 1980/1, p. 1-21

Vlad CONSTANTINESCO, *La « codification » communautaire du droit privé à l'épreuve du titre de compétence de l'Union européenne*, Revue trimestrielle de droit européen, 2008, p. 707-722

Marco DARMON, *Juridictions constitutionnelles et droit communautaire*, Revue trimestrielle de droit européen 1988, p. 217

Sylviane DURRANDE, *Disponibilité des signes*, édition de Jurisclasseur « Marques – Dessins et modèles », fascicule 7110, décembre 2004

Ulrich EVERLING, *The Member States of the European Community before their Court of Justice*, European Law Review, 1984, p. 215-241

Jean-Paul JACQUÉ, *L'avenir de l'architecture juridictionnelle de l'Union*, Revue trimestrielle du droit européen, 1981, p. 443-449

Sophie LALANDE, *L'adresse IP de votre ordinateur: une donnée personnelle relevant du régime communautaire de protection?* ([www.droit-tic.com](http://www.droit-tic.com))

Anne-Catherine LORRAIN, *Les mesures techniques de protection du droit d'auteur et des droits voisins : quel rôle pour les Etats membres ?*, Droit & Nouvelles technologies, (<http://www.droit-technologie.org/>), 5 avril 2002

Monique LUBY, *Marque communautaire*, édition de Juris-Classeur « Europe Traité – Droit international », fascicule 1750-563-40 à jour au 18 mars 2003

Neil MAC-CORMICK, *Beyond the Sovereign State*, Modern Law Reveiw, 1993, p. 1-18

Ignacio DE MEDRANO CABALLERO, *Le droit communautaire des marques : la notion de 'risque de confusion'*, Revue du marché unique européen 1993-III p. 141-159

Josse MERTENS DE WILMARS, *La jurisprudence de la Cour de justice comme instrument de l'intégration communautaire*, Cahiers du droit européen, 1976, p. 135-148

Jean-Marc MOUSSERON, *Valeur, Bien, Droit*, Mélanges en hommage à A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 277

Jérôme PASSA, *Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque* Propriété Industrielle, février 2005

Pierre PESCATORE, *Aspects judiciaires de l'acquis communautaire*, Revue trimestrielle du droit européen, 1981, p. 617-651

Yves REBOUL, *L'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009 L'Oréal-Bellure : comment résister à la rançon de la gloire ?*, Legicom, à paraître

Isabelle ROUJOU DE BOUBÉE, *Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables*, édition de Jurisclasseur « Marques – Dessins et modèles », fascicule 7115, septembre 2004

Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Effet des Accords ADPIC en droit communautaire et en droit interne*, Revue trimestrielle du droit européen, 2008, p. 707-722

Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Epuisement des droits conférés par la marque et droit du titulaire d'interdire à un tiers d'utiliser sa marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen, sous cette marque, par le titulaire ou avec son consentement*, Recueil Daloz 1999

Eleanor SHARPSTON, *Legitimate expectations and economic reality*, European Law Review, 1990, p. 103-119

Philippe LE TOURNEAU, *Folles idées sur les idées*, Communication commerce électronique 37, mai 2001

#### ***IV NOTES DE JURISPRUDENCE ET AUTRES SOURCES***

Georges BONET,

*Propriété industrielle – jurisprudence*, Revue trimestrielle du droit européen 2004, p. 97-134

*Propriété industrielle – jurisprudence*, Revue trimestrielle du droit européen 2002, p. 375-397

*Propriété industrielle – jurisprudence*, Revue trimestrielle du droit européen 2000, p. 99-138

*Propriété industrielle – jurisprudence*, Revue trimestrielle du droit européen 1998, p. 111-136 et 591-621

*L'arrêt Adidas de la Cour de justice : du nouveau sur la protection de la marque renommée ?*, Propriétés intellectuelles, avril 2004, p. 593-598

*Le point sur l'épuisement du droit de marque selon la jurisprudence communautaire*, Recueil Daloz 21, 2000, chroniques, p. 337-341

Isabelle BOSSE-PLATIÈRE, *La contribution de la Cour de justice des Communautés européennes à la cohérence de l'Union européenne*, note sur l'arrêt de la CJCE du 20 mai 2008 *Commission c/ Conseil* (C-91/05), Revue trimestrielle de droit européen, 2009, p. 573-600

Edouard DIRRIG, *Limites tenant à la nature des directives et cohérence de l'ordre juridique communautaire : un nœud gordien ?*, commentaire de l'arrêt de la CJCE du 3 mars 2005 *Procédure pénale c/ Silvio Berlusconi* (aff. jt. C-387/02, C-391/02, C-403/02), Revue trimestrielle de droit européen, 2005, p. 921-957

Laurence IDOT,

Revue Europe, 2009

*La marque communautaire et obtentions végétales*, n. 38

*La marque communautaire*, n. 111

*Les prises de position de la Cour en matière de marque communautaire*,

*Marque communautaire et marque internationale*, n. 341

Revue Europe, 2008

*Marque communautaire : les arrêts du mois*, n. 22

*La marque communautaire : quelques développements sur les noms de domaine*, n. 66

*La marque communautaire*, n. 100

*La marque communautaire*, n. 137

*La marque communautaire*, n. 166

*Quelques décisions en matière de marque communautaire*, n. 210

*La marque communautaire*, n. 249

*La marque communautaire*, n. 285

*Marque communautaire et acquisition d'un caractère distinctif*, n. 343

*Marque communautaire : les arrêts du mois*, n. 395

*La marque communautaire*, n. 425

Pierre-Yves MONJAL, *Le droit dérivé de l'Union européenne en quête de l'identité : à propos de la première décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000*, Revue trimestrielle de droit européen, 2001, p. 335-369

R. MUNOZ, *Le principe de reconnaissance mutuelle et l'abrogation de la décision 3052/95*, matériel pour l'audition publique devant le Parlement européen du 5 juin 2007

Yves REBOUL, Pascal TREFIGNY, Arnaud FOLLIARD-MONTGUIRAL, Commentaire de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire C-353/03, Revue LexisNexis, JurisClasseur Propriété Industrielle, octobre 2005

Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Propriétés intellectuelles, Jurisprudence 2006 – Marques*, Revue trimestrielle de droit européen 2007, p. 513-529

Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Propriétés industrielle, jurisprudence 2006/2007*, Revue trimestrielle de droit européen 2007, p. 679-692

*Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)*, le site Internet de l'OHMI, [http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/intro.fr.do#heading\\_2](http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/intro.fr.do#heading_2)

« EUROPE » / Documents N° 2515 : *L'OHMI au cœur du marché intérieur (dossier réalisé par Mathieu Bion)*, Bulletin quotidien « Europe » n° 9864, le 19 mars 2009

*La Défense des droits de la propriété industrielle en Europe, aux Etats-Unis et au Japon*, mélanges offerts à Dieter STAUDER, (collection CEIPI), Presses universitaires de Strasbourg, 2001

*La propriété industrielle dans le marché unique européen*, actes du colloque du CNCPI, Paris, 1991, (collection CEIPI), Litec, 1993

*Le Rapport d'information sur les modifications apportées par le traité de Lisbonne au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, déposé en application de l'article 145 du Règlement intérieur, par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française (l'avant-propos de Axel Poniatowski, Président de la commission des affaires étrangères)*

*Le Rapport annuel de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur pour l'année 2007*

*Le Rapport annuel de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur pour l'année 2008*

*La valeur des droits de propriété industrielle*, Centre Paul Roubier, journée d'étude, Lyon, 2005, (collection CEIPI) LexisNexis-Litec, Paris 2006

Mélanges offerts à Jean-Jacques BURST, Litec, Paris, 1997

# *Répertoire de jurisprudence*

(dans l'ordre de citation)

Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), l'arrêt *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd* du 18 juin 2002 (aff. C-299/99), Rec. p. 1865

CJCE, l'arrêt *Fratelli Variola S.p.A. c/ Administration des finances italienne* du 10 octobre 1973 (aff. 34-73), Rec. p. 981

CJCE, l'avis du 14 décembre 1991 (aff. 1/91), Rec. p. I-6079

CJCE, l'arrêt *Flaminio Costa c/ E.N.E.L.* du 15 juillet 1964 (aff. 6/64), Rec. p. 1160

CJCE, l'arrêt *Rheinmühlen-Düsseldorf c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* du 16 janvier 1974 (aff. 166-73), Rec. p. 33

CJCE, l'arrêt *Internationale Handelsgesellschaft mbH c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* du 17 décembre 1970 (aff. 11-70), Rec. p. 532

CJCE, l'arrêt *Administration des finances de l'État c/ Société anonyme Simmenthal* du 9 mars 1978 (aff. 106/77), Rec. p. 609

CJCE, l'arrêt *Commission des Communautés européennes c/ République italienne* du 13 juillet 1972 (aff. 48-71), Rec. p. 529

CJCE, l'arrêt *Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres c/ République italienne* du 19 novembre 1991 (aff. jointes C-6/90 et C-9/90), Rec. p. 473

CJCE, l'arrêt *Brasserie du pêcheur SA c/ Bundesrepublik Deutschland et The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e.a.* du 5 mars 1996 (aff. jointes C-46/93 et C-48/93)

CJCE, l'arrêt *Klaus Konle c/ Republik Österreich* du 1<sup>er</sup> juin 1999 (aff. C-302/97)

CJCE, l'arrêt *Salomone Haim c/ Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein* du 4 juillet 2000 (aff. C-424/97)

CJCE, l'arrêt *Gerhard Köbler c/ Republik Österreich* du 30 septembre 2003 (aff. C-224/01)

CJCE, l'arrêt *Van Gend & Loos* du 5 février 1963 (aff. 26-62), Rec. p. 3

CJCE, l'arrêt *Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG c/ Landwirtschaftskammer für das Saarland* du 16 décembre 1976 (aff. 33/76), Rec. p. 1989

CJCE, l'arrêt *Iannelli & Volpi SpA c/ Ditta Paolo Meroni* du 22 mars 1977 (aff. 74/76), Rec. p.557

CJCE, l'arrêt *Monte Arcosu Srl* du 11 janvier 2001 (aff. C-403/98)

CJCE, l'arrêt *Ursula Becker* du 19 janvier 1982 (aff. 8/81), Rec. p. 224

CJCE, l'arrêt *Paola Faccini Dori* du 14 juillet 1994 (aff. C-91/92), Rec. p. 614

CJCE, l'arrêt *Commission c/ République française* du 4 avril 1974 (aff. 167/73), Rec. p. 628

CJCE, l'arrêt *Sabine von Colson et Elisabeth Kamann* du 10 avril 1984 (aff. 14/83), Rec. p. 347

CJCE, l'arrêt *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Winthrop BV* du 31 octobre 1974 (aff. 16-74), Rec. p. 126

CJCE, l'arrêt *Salvatore Grimaldi c/ Fonds des maladies professionnelles* du 13 décembre 1989 (aff. 322/88), Rec. p. 652

CJCE, l'arrêt *Commission c/ Pays-Bas* du 14 octobre 2004 (aff. C-113/02)

CJCE, l'arrêt *Skoma-Lux* du 11 décembre 2007 (aff. C-161/06)

CJCE, l'arrêt *Commission c/ Suede* du 15 juin 2006 (aff. C-459/04)

CJCE, arrêt *Commission c/ Conseil* du 11 juin 1991, (aff. C-300/89), Rec. p. 1276

CJCE, l'arrêt *Allemagne c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne* du 12 décembre 2006 (aff. C-380/03)

CJCE, l'arrêt *Royaume-Uni c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne* du 6 décembre 2005 (aff. C-66/04)

CJCE, l'arrêt *Parlement européen c/ Conseil de l'Union européenne* du 26 mars 1996 (aff. C-271/94), Rec. p. 1543

CJCE, l'arrêt *Rewe-Zentral AG c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein* du 20 février 1979 (aff. 120/78), Rec. p. 649

CJCE, l'arrêt *Finalarte* du 25 octobre 2001 (aff. jointes C-49/98, C-50/98, C-52/98 à C-54/98 et C-68/98 à C-71/98)

CJCE, l'arrêt *Pays-Bas c/ Parlement européen et Conseil de l'Union européenne* du 9 octobre 2001 (aff. C-377/98)

CJCE, l'arrêt *Société Terrapin (Overseas) Ltd. c/ Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co.* du 22 juin 1976 (aff. 119/75), Rec. p. 684

CJCE, l'ordonnance du 12 octobre 2004 (aff. C-321/03)

CJCE, l'arrêt *Procter & Gamble c/ OHMI* du 29 avril 2004 (aff. jointes C-473/01 et C-474/01)

CJCE, l'arrêt *Linde AG et autres* du 8 avril 2003 (aff. jointes C-53/01 à C-55/01)

CJCE, l'arrêt *Libertel c/ Benelux-Merkenbureau* du 6 mai 2003 (aff. C-104/01)

CJCE, l'arrêt *Heidelberger Bauchemie GmbH* du 24 juin 2004 (aff. C-49/02)

CJCE, l'arrêt *Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks* du 25 janvier 2007, (aff. C-321/03)

CJCE, l'arrêt *Schild Mark BV c/ Joost Kist h.o.d.n. Memex* du 27 novembre 2003 (aff. C-283/01)

CJCE, l'arrêt *Ralf Sieckmann c/ Deutsches Patent und Markenamt* du 12 décembre 2002 (aff. C-273/00)

CJCE, l'arrêt *Koninklijke KPN Nederland NV c/ Benelux-Merkenbureau* du 12 février 2004 (aff. C-363/99)

CJCE, l'arrêt *Merzl & Krell GmbH & Co.* du 4 octobre 2001, affaire C-571/99

Tribunal de la première instance des Communautés européennes (TPICE), l'arrêt *Concept – Anlagen u. Geräte nach « GMP » für Produktion u. Labor GmbH* 21 avril 2004 (aff. T-127/02)

CJCE, l'arrêt *Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* du 29 septembre 1998 (aff. C-39/97)

CJCE, l'arrêt *Marca Mode CV c/ Adidas AG et Adidas Benelux BV* du 22 juin 2000 (aff. C-425/98)

CJCE, l'arrêt *SABEL BV c/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport* du 11 novembre 1997 (aff. C-251/95)

CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *Matratzen Concord GmbH c/ OHMI* du 28 avril 2004 (aff. C-3/03 P)

CJCE, l'arrêt *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA c/ Gofkid Ltd.*, du 9 janvier 2003, (aff. C-292/00)

CJCE, l'arrêt *Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV c/ Fitnessworld Trading Ltd.* du 23 octobre 2003 (aff. C-408/01)

CJCE, l'arrêt *General Motors Corporation c/ Yplon SA* du 14 septembre 1999 (aff. C-375/97)

CJCE, l'arrêt *Arsenal Football Club plc c/ Matthew Reed* du 12 novembre 2002 (aff. C-206/01)

CJCE, l'arrêt *Robelco NV c/ Robeco Groep NV* du 21 novembre 2002 (aff. C-23/01)

CJCE, l'arrêt *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) et BMW Nederland BV c/ Ronald Karel Deenik* du 23 février 1999 (aff. C-63/97)

CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *UDV North America Inc. c/ Brandtraders NV*, du 19 février 2009 (aff. C-62/08)

CJCE, l'arrêt *Van Zuylen frères c/ Hag AG* du 3 juillet 1974 (aff. 192/73), Rec. p. 1208

CJCE, l'arrêt *Hoffmann-La Roche & Co. AG c/ Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* du 23 mai 1978 (aff. 102/77), Rec. p. 1178

CJCE, l'arrêt *Céline SARL c/ Céline SA* du 11 septembre 2007 (aff. C-17/06)

CJCE, l'arrêt *Anheuser-Busch Inc. c/ Budějovický Budvar, národní podnik* du 16 novembre 2004 (aff. C-245/02)

CJCE, l'arrêt *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy* du 17 mars 2005 (aff. C-228/03)

CJCE, l'arrêt *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. c/ Putsch GmbH* du 7 janvier 2004 (aff. C-100/02)

CJCE, l'arrêt *Adam Opel AG c/ Autec AG* du 25 janvier 2007 (aff. C-48/05)

CJCE, l'arrêt *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC) c/ Boots-und Segelzubehör Walter Huber et Franz Attenberger* du 9 mai 1999 (aff. jointes C-108/97 et C-109/97)

CJCE, l'arrêt *Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV* du 4 novembre 1997 (aff. C-337/95)

CJCE, l'arrêt *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c/ Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* du 16 juillet 1998 (aff. C-355/96)

CJCE, l'arrêt *Peak Holding AB c/ Axolin-Elinor AB* du 30 novembre 2004 (aff. C-16/03)

CJCE, l'arrêt *Zino Davidoff SA c/ A & G Imports Ltd et autres* du 20 novembre 2001, (aff. jointes C-414/99 à C-416/99)

CJCE, l'arrêt *Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA c/ G-B Unic SA* du 1<sup>er</sup> juillet 1999 (aff. jointes C-173/98)

CJCE, l'arrêt *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG c/ Swingward Ltd, et autres* du 23 avril 2002 (aff. C-143/00)

CJCE, l'arrêt *Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c/ Swingward Ltd. et autres* du 26 avril 2007 (aff. C-348/04)

CJCE, l'arrêt *Frits Loendersloot, agissant sous le nom commercial «F. Loendersloot Internationale Expeditie» c/ George Ballantine & Son Ltd et autres* du 11 novembre 1997 (aff. C-349/95)

CJCE, l'ordonnance dans l'affaire *La Mer Technology Inc. c/ Laboratoires Goemar SA* du 27 janvier 2004 (aff. C-259/02)

TPICE, l'arrêt de la huitième chambre dans l'affaire *Lego Juris A/S c/ OHMI* du 12 novembre 2008 (aff. T-270/06)

TPICE, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Andreas Stihl AG & Co. KG c/ OHMI* du 9 juillet 2003 (aff. T-234/01)

TPICE, l'arrêt de la troisième chambre dans l'affaire *Eden SARL c/ OHMI* du 27 octobre 2005 (aff. T-305/04)

TPICE, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Novartis AG c/ OHMI* du 10 juin 2008 (aff. T-330/06)

TPICE, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *MLP Finanzdienstleistungen AG c/ OHMI* du 8 juillet 2004 (aff. T-270/02)

TPICE, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Louis M. Gerson Co., Inc. c/ OHMI* du 10 septembre 2008 (aff. T-201/06)

TPICE, l'arrêt de la sixième chambre dans l'affaire *BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG c/ OHMI* du 29 avril 2009 (aff. T-23/07)

TPICE, l'arrêt de la septième chambre dans l'affaire *JOOP ! GmbH c/ OHMI* du 30 septembre 2009 (aff. T-191/08)

CJCE, l'arrêt *Imagination Technologies Ltd c/ OHMI* du 11 juin 2009, (aff. C-542/07 P)

TPICE, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) c/ OHMI* du 19 mai 2009 (aff. jointes T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07)

CJCE, l'arrêt *Bovemij Verzekeringen NV c/ Benelux-Merkenbureau* du 17 septembre 2006 (aff. C-108/05)

CJCE, l'arrêt *Armacell Enterprise GmbH c/ OHMI* (C-514/06 P) du 18 septembre 2008

CJCE, ordonnance du 3 juin 2009 dans l'affaire *Zipcar Inc.* (C-394/08 P)

TPICE, l'arrêt de la huitième chambre dans l'affaire *Bastos Viegas, SA c/ OHMI* du 11 juin 2009 (aff. T-33/08)

TPICE, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda c/ OHMI* du 24 mars 2009 (aff. jointes T-318/06 et T-321/06)

TPICE, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Budějovický Budvar, národní podnik c/ OHMI* du 16 décembre 2008 (aff. jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06)

TPICE, l'arrêt de la cinquième chambre dans l'affaire *Elio Fiorucci c/ OHMI* du 14 mai 2009 (aff. T-165/06)

TPICE, l'arrêt de la huitième chambre dans l'affaire *BCS SpA c/ OHMI* du 28 octobre 2009 (aff. T-137/08)

TPICE, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Mars, Inc. c/ OHMI* du 8 juillet 2009 (aff. T-28/08)

TPICE, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Okalux GmbH c/ OHMI* du 1<sup>er</sup> juillet 2009 (aff. T-419/07)

CJCE, l'arrêt *Christina Kik* du 9 septembre 2003 (aff. C-361/01 P)

TPICE, l'arrêt de la septième chambre dans l'affaire *Alfons Alber c/ OHMI* du 16 septembre 2009 (aff. T-391/07)

TPICE, l'arrêt de la deuxième chambre élargie dans l'affaire *Galileo International Technology LLC c/ Commission des Communautés européennes* du 10 mai 2006 (aff. T-279/03)

CJCE, l'arrêt *PAGO International GmbH c/ Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH* (C-301/07) du 6 octobre 2009

TPICE, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. c/ OHMI* du 19 novembre 2009 (aff. T-298/06)

TPICE, l'arrêt de la deuxième chambre dans l'affaire *Enercon GmbH c/ OHMI* du 29 avril 2009 (aff. T-81/08)

TPICE, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH c/ OHMI* du 11 février 2009 (aff. T-413/07)

TPICE, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Hans-Peter Wilfer c/ OHMI* du 8 juin 2005 (aff. T-315/03)

TPICE, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Il Ponte Finanziaria SpA c/ OHMI* du 23 février 2006 (aff. T-194/03)

CJCE, l'arrêt *Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV* du 11 mars 2003 (aff. C-40/01)

TPICE, l'arrêt de la première chambre dans l'affaire *Helge B. Cohausz c/ OHMI* du 23 septembre 2009 (aff. T-409/07)

CJCE, l'arrêt *Armin Häupl c/ Lidl Stiftung & Co. KG* du 14 juin 2007 (aff. C-246/05)

TPICE, l'arrêt de la quatrième chambre dans l'affaire *Matratzen Concord GmbH c/ OHMI* du 23 octobre 2002 (T-6/01)

TPICE, l'arrêt de la deuxième chambre du TPI dans l'affaire *Sportwetten GmbH Gera c/ OHMI* du 13 septembre 2005 (aff. T-140/02)

CJCE, l'arrêt *Nokia Corp. c/ Joacim Wärdell* du 14 décembre 2006 (aff. C-316/05)

# *Index alphabétique*

(les numéros renvoient aux numéros de paragraphes)

## **A**

Acquisition :

- *marque nationale* : 102, 106, 107, 110, 112, 120, 122, 123, 141, 144, 190
- *marque communautaire* : 105, 253-258, 263, 272, 274, 329, 343, 348, 349, 351, 358, 372

Actions parallèles : 422-424

Articulation (des droits) : 404-424

## **C**

Caractère distinctif : 13, 104, 124, 136, 139, 142, 145-152, 164, 176, 178, 179, 185, 186, 195, 219, 239, 259, 271-280, 289, 361, 416, 423

Confusion (risque de) : 164-176, 181, 187, 193, 194, 283, 285, 286, 288, 358-361

Connexité : 422, 424

## **D**

Directive (comme source du droit) : 30, 42-44, 61, 64, 65, 70-72, 81

Directive (rapprochant les législations nationales sur les marques) : 61, 101-109, 253, 258

Droit antérieur : 161-188, 295-302, 408-413, 440

Droit dérivé : 51, 70, 100

Droit exclusif :

- *contenu du droit* : 53, 191, 193, 195, 201, 202, 204, 294, 352, 355, 368, 369
- *exceptions au droit* : 221, 225, 226, 353, 369, 370-379

Droit primaire : 49, 58

## **E**

Effet direct (du droit communautaire) : 18, 21, 32-46, 67, 329

Effets (du droit) :

- *marque nationale* : 102, 107, 110, 120, 189, 190
- *marque communautaire* : 352, 353, 360, 401, 402, 404

Enregistrement (de la marque) : 7, 10, 104, 108, 109, 116, 122, 124, 125, 129, 131, 136, 142-145, 148-150, 152, 153, 156, 159, 161, 164, 167, 168, 170, 178, 180, 185, 190, 191, 203, 241, 252, 259, 267, 293, 303-348, 372, 377, 397, 398, 419, 421

Épuisement : 112, 204, 223-236, 382-392

Extraterritorialité : 433-436

## **F**

Fonction essentielle (de la marque) : 137, 201-203, 223, 232, 242, 271, 275

## **H**

Harmonisation (du droit) : 9, 10, 13-16, 47, 52, 56, 65, 71, 73, 75-77, 87, 93, 94, 96, 97, 100, 110, 112, 119, 126, 155, 159-161, 163, 177, 179, 181, 189, 190, 193, 195, 197, 221, 225, 250-252, 254, 259, 263, 271, 285, 353, 354, 359, 362, 364, 366, 371, 381, 395-400, 410

## **L**

Litispendance : 422, 424

## **M**

Monopole (conféré par la marque) : 52, 192, 222, 237, 278, 349, 352-354, 357, 362, 368, 379-382, 393

## **O**

Office (de l'harmonisation dans le marché intérieur) : 159, 252, 275, 287, 298, 301, 305-328, 342, 344, 345, 393, 420, 421

## **P**

Primauté (du droit communautaire) : 18, 22-31, 34, 37, 45, 332, 401

Présomption de validité (de la marque communautaire) : 439-441

Procédure :

- devant l'Office : 329-348

- devant les tribunaux des marques communautaires : 437-447

## **R**

Règles impérieuses : 411-413

Règlement (comme source du droit) : 42, 61, 63, 66-69

Règlement (sur la marque communautaire) : 123, 159, 252, 267, 287, 308, 338, 403, 443, 449

Renommée (marque, de la marque) : 177-188, 362, 367

Représentation graphique (du signe) : 103, 105, 124, 128-134, 151, 260-270, 276, 347

## **S**

Sources (du droit) : 19, 24, 26, 38, 42, 47-49, 63, 65, 76, 158

Suprématie (du droit communautaire) : 425, 426, 437, 438

## **T**

Territorialité : 7, 9, 10, 15, 52, 53, 99, 104, 112, 222, 251, 410, 449, 450

Tribunaux (des marques communautaires) : 427-431, 433, 435, 438, 447

Transformation (en marque nationale) : 416-421

## ***U***

Unification (du droit) : 10, 11, 16, 56, 61, 69, 75, 77, 99, 251, 396-398, 410, 448

Usage sérieux : 204, 237-249, 293, 381, 393-401

## ***V***

Validité (de la marque) : 123-125, 141-160, 302, 429

# *Table des matières*

(les numéros renvoient aux numéros de paragraphes)

<b>INTRODUCTION</b> .....	1 à 11
<b>PREMIÈRE PARTIE : L'HARMONISATION</b> .....	12 à 249
<b>TITRE I : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'HARMONISATION</b> ...	15 à 117
<b>SOUS-TITRE 1 : L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE</b> .....	17 à 72
<b>Chapitre I : Le caractère du droit communautaire</b> .....	20 à 46
Section 1 : La primauté .....	22 à 31
<i>Sous-section a : l'émergence et le perfectionnement continu du principe</i> .....	24 à 26
<i>Sous-section b : les conséquences du principe et son application dans les ordres juridiques internes</i> .....	27 à 31
Section 2 : L'effet direct .....	32 à 46
<i>Sous-section a : l'affirmation et le contenu du principe</i> .....	34 à 37
<i>Sous-section b : les critères d'application et le dépassement du principe</i> .....	38 à 46
<b>Chapitre II : Les sources du droit communautaire</b> .....	47 à 72
Section 1 : Les sources du droit communautaire de caractère conventionnel .....	49 à 62
<i>Sous-section a : les dispositions du droit communautaire primaire ayant l'incidence sur le droit des marques</i> .....	51 à 56
<i>Sous-section b : l'incidence de la structure institutionnelle de la Communauté sur sa fonction normative</i> .....	57 à 62
Section 2 : Les sources du droit communautaire de caractère législatif .....	63 à 72
<i>Sous-section a : le règlement : instrument d'unification juridique dans l'espace communautaire</i> .....	66 à 69
<i>Sous-section b : la directive : instrument de rapprochement des législations nationales</i> .....	70 à 72

SOUS-TITRE 2 : LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS NATIONALES .....	73 à 117
<b>Chapitre I : Les principes directeurs du rapprochement des législations nationales .....</b>	<b>75 à 98</b>
Section 1 : L'énonciation des principes directeurs par le traité institutif .....	78 à 89
<i>Sous-section a : les règles matérielles d'attribution de compétence .....</i>	<i>80 à 84</i>
<i>Sous-section b : les règles procédurales d'adoption des mesures de rapprochement .....</i>	<i>85 à 89</i>
Section 2 : La mise en œuvre des principes directeurs par la Cour de justice ....	90 à 98
<i>Sous-section a : l'interprétation jurisprudentielles des dispositions attributives de compétence .....</i>	<i>92 à 95</i>
<i>Sous-section b : l'élaboration du principe de reconnaissance mutuelle .....</i>	<i>96 à 98</i>
<b>Chapitre II : Le rapprochement des législations nationales dans le domaine du droit des marques .....</b>	<b>99 à 117</b>
Section 1 : Le rapprochement direct par la directive du 21 décembre 1988 ...	101 à 109
<i>Sous-section a : la définition communautaire de la marque .....</i>	<i>103 à 106</i>
<i>Sous-section b : le champ d'application de la Directive .....</i>	<i>107 à 109</i>
Section 2 : Le rapprochement indirect par la législation complémentaire .....	110 à 117
<i>Sous-section a : la directive du 24 avril 2004 .....</i>	<i>112 à 114</i>
<i>Sous-section b : le règlement du 22 juillet 2003 .....</i>	<i>115 à 117</i>
<b>TITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE L'HARMONISATION .....</b>	<b>118 à 249</b>
SOUS-TITRE 1 : L'ACQUISITION ET LA CONSERVATION DU DROIT DE MARQUE .....	121 à 188
<b>Chapitre I : Les conditions générales d'acquisition et de conservation du droit de marque .....</b>	<b>124 à 160</b>
Section 1 : L'existence de la marque .....	126 à 140
<i>Sous-section a : la susceptibilité à représentation graphique .....</i>	<i>128 à 134</i>
<i>Sous-section b : la propriété de servir à distinguer les produits et les services ..</i>	<i>135 à 140</i>
Section 2 : La validité de la marque .....	141 à 160
<i>Sous-section a : le caractère distinctif de la marque .....</i>	<i>145 à 152</i>
<i>Sous-section b : les autres conditions de validité de la marque .....</i>	<i>153 à 160</i>

<b>Chapitre II : Le conflit avec les droits antérieurs</b> .....	161 à 188
Section 1 : Le risque de confusion avec la marque antérieure .....	164 à 176
<i>Sous-section a : le contexte du problème : l'identité ou la similitude des marques et des produits ou services</i> .....	167 à 170
<i>Sous-section b : le contenu du problème : le risque de confusion</i> .....	171 à 176
Section 2 : La marque jouissant d'une renommée .....	177 à 188
<i>Sous-section a : les critères de la renommée de la marque antérieure</i> .....	180 à 184
<i>Sous-section b : le risque d'un usage abusif de la marque postérieure</i> .....	185 à 188
SOUS-TITRE 2 : LES EFFETS DU DROIT DE MARQUE .....	189 à 249
<b>Chapitre I : Le contenu du droit conféré par la marque</b> .....	191 à 220
Section 1 : Le droit d'interdire l'usage de la marque aux tiers .....	193 à 203
<i>Sous-section a : les conditions générales de l'exercice du droit</i> .....	195 à 200
<i>Sous-section b : la condition jurisprudentielle relative à l'atteinte aux fonctions de la marque</i> .....	201 à 203
Section 2 : Les exceptions au droit d'interdire l'usage de la marque aux tiers ...	204 à 220
<i>Sous-section a : les usages que le titulaire ne peut pas interdire et le problème de leur nature juridique</i> .....	206 à 215
<i>Sous-section b : la condition de conformité aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale</i> .....	216 à 220
<b>Chapitre II : Les limites du droit conféré par la marque</b> .....	221 à 249
Section 1 : L'épuisement du droit .....	223 à 236
<i>Sous-section a : le contenu du principe de l'épuisement</i> .....	225 à 229
<i>Sous-section b : les exceptions au principe de l'épuisement</i> .....	230 à 236
Section 2 : La déchéance du droit en raison de l'absence d'usage sérieux .....	237 à 249
<i>Sous-section a : la notion d'usage sérieux</i> .....	239 à 244
<i>Sous-section b : les justes motifs pour le non-usage et sa durée</i> .....	245 à 249
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE .....	250 à 251

**DEUXIÈME PARTIE : L'UNIFICATION ..... 252 à 447**

**TITRE I : L'ACQUISITION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE :  
L'OBTENTION TRANSNATIONALE D'UN TITRE ..... 254 à 348**

**SOUS-TITRE 1 : LES CONDITIONS GÉNÉRALES  
D'ACQUISITION DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ..... 256 à 302**

**Chapitre I : L'approche communautaire du signe protégeable ..... 258 à 280**

**Section 1 : La susceptibilité du signe à représentation graphique ..... 260 à 270**

*Sous-section a : les signes susceptibles de représentation graphique  
ex lege communitati ..... 262 à 265*

*Sous-section b : les signes considérés comme susceptibles  
de représentation graphique par la jurisprudence ..... 266 à 270*

**Section 2 : La propriété du signe de servir à  
distinguer les produits ou les services ..... 271 à 280**

*Sous-section a : la notion communautaire du signe distinctif ..... 273 à 276*

*Sous-section b : l'acquisition du caractère distinctif par l'usage ..... 277 à 280*

**Chapitre II : L'approche communautaire de la disponibilité du signe ..... 281 à 302**

**Section 1 : La non-disponibilité comme conséquence  
du conflit avec une marque antérieure ..... 283 à 294**

*Sous-section a : l'approche communautaire de la marque  
antérieure identique ou similaire ..... 285 à 288*

*Sous-section b : l'approche communautaire du signe  
antérieur non enregistré comme marque ..... 289 à 294*

**Section 2 : La non-disponibilité comme conséquence  
du conflit avec un autre droit antérieur ..... 295 à 302**

*Sous-section a : la nature des droits antérieurs permettant  
de faire échec à la marque communautaire ..... 297 à 299*

*Sous-section b : les actions et les bases juridiques permettant  
de faire échec à la marque communautaire ..... 300 à 302*

**SOUS-TITRE 2 : LES SPÉCIFICITÉ DE L'ENREGISTREMENT  
DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ..... 303 à 348**

<b>Chapitre I : L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur : un cadre institutionnel particulier</b> .....	305 à 328
Section 1 : Le statut juridique et le fonctionnement de l'Office .....	307 à 316
Section 2 : Les organes de l'Office et leurs compétences .....	317 à 328
<b>Chapitre II : Du dépôt de la demande de marque communautaire à son enregistrement : un dispositif procédural original</b> .....	329 à 348
Section 1 : Les principes généraux de la procédure devant l'Office .....	331 à 341
Section 2 : La procédure d'enregistrement de la marque communautaire .....	342 à 348
<b>TITRE II : LE RÉGIME DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE : L'ÉMERGENCE D'UN DROIT SUPRANATIONAL</b> .....	<b>349 à 447</b>
<b>SOUS-TITRE 1 : LA SUPRANATIONALITÉ : CONSÉQUENCE DES EFFETS DU DROIT</b> .....	352 à 401
<b>Chapitre I : Le contenu du monopole conféré par la marque communautaire</b> .....	354 à 379
Section 1 : Le droit d'interdire l'usage de la marque communautaire aux tiers .....	356 à 367
<i>Sous-section a : l'approche communautaire du risque de confusion</i> .....	358 à 361
<i>Sous-section b : la notion de la renommée communautaire</i> .....	362 à 367
Section 2 : Les exceptions au droit d'interdire l'usage de la marque communautaire aux tiers .....	368 à 379
<i>Sous-section a : les exceptions directes au droit exclusif du titulaire</i> .....	370 à 375
<i>Sous-section b : les exceptions indirectes au droit exclusif du titulaire</i> .....	376 à 379
<b>Chapitre II : Les limites du monopole conféré par la marque communautaire</b> .....	380 à 401
Section 1 : L'épuisement communautaire du droit .....	382 à 392
<i>Sous-section a : le contenu du principe de l'épuisement communautaire</i> .....	384 à 388
<i>Sous-section b : les exceptions au principe de l'épuisement communautaire</i> ...	389 à 392
Section 2 : La déchéance du droit en raison de l'absence d'usage sérieux .....	393 à 401
<i>Sous-section a : l'approche communautaire de l'usage sérieux et de sa preuve</i> .....	395 à 398
<i>Sous-section b : l'approche communautaire de justes motifs pour le non-usage</i> .....	399 à 401

SOUS-TITRE 2 : LA SUPRANATIONALITÉ : CONSÉQUENCE D'UN CADRE JURIDIQUE PARTICULIER .....	402 à 447
<b>Chapitre I : L'articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux</b> .....	404 à 424
Section 1 : L'interdiction de l'usage de la marque communautaire en vertu du droit national .....	406 à 413
<i>Sous-section a : l'invocation d'un droit antérieur</i> .....	408 à 410
<i>Sous-section b : l'invocation des règles impérieuses</i> .....	411 à 413
Section 2 : Les interactions entre les marques communautaires et nationales .....	414 à 424
<i>Sous-section a : la transformation</i> .....	416 à 421
<i>Sous-section b : les actions parallèles</i> .....	422 à 424
<b>Chapitre II : La suprématie du droit communautaire concernant la compétence et la procédure</b> .....	425 à 447
Section 1 : La compétence des tribunaux des marques communautaires .....	427 à 436
<i>Sous-section a : une compétence régie par le droit communautaire</i> .....	429 à 432
<i>Sous-section b : une compétence à vocation extraterritoriale</i> .....	433 à 436
Section 2 : La procédure devant les tribunaux des marques communautaires ..	437 à 447
<i>Sous-section a : la présomption de validité de la marque communautaire</i> ....	439 à 441
<i>Sous-section b : les sanctions prononcées par les tribunaux des marques communautaires</i> .....	442 à 447
<b>CONCLUSION GÉNÉRALE</b> .....	448 à 452
<i>Bibliographie</i> .....	pages 402 - 410
<i>Répertoire de jurisprudence</i> .....	pages 411 - 417
<i>Index alphabétique</i> .....	pages 418 - 420
<i>Table des matières</i> .....	pages 421- 426