Europe

Comité Régional Europe

Alexis BOISSON
Maître de conférences à l'Université Pierre- Mendès-France
Uroš CEMALOVIC
Professeur à la Faculté de droit, d'administration publique et de sécurité, Université John Naisbitt, Belgrade, Serbie
Jean-Pierre GASNIER
Avocat, Professeur associé à l'Université Aix- Marseille
Natalia KAPYRINA
Docteur en droit privé
Dusan POPOVIC
Professeur à l'Université de Belgrade, Serbie
Ciprian Raul ROMIȚAN
Maître de conférences,
Université « Roumaine-Américaine » de Bucarest
Viorel ROS
Professeur, Université Nicolae Titulescu de Bucarest
Eleni-Tatiani SYNODINOU
Maître de Conférences à l'Université de Chypre
Eric SERGHERAERT
Professeur, Université Lille, membre du
CRDP – l'ERADP

Dennemeyer
The IP Group

Protège les idées depuis 1962

- **Services administratifs**
- **Services de cabinet de conseils spécialisé en PI**
- **Logiciel de gestion de la propriété intellectuelle**
- **Recherche sémantique de brevets**
- **Services de consulting en propriété intellectuelle**

Le groupe Dennemeyer offre des services pour la protection et la gestion globale de vos droits de propriété intellectuelle.

dennemeyer.com
info@dennemeyer.com
+352 499841-1

Les conflits entre les marques déposées et les marques d'usage en droit polonais : primauté du dépôt ou primauté de l'usage ?

Michal BOHACZEWSKI
Docteur en droit (Université Paris II Panthéon-Assas)
Professeur adjoint à l'Université de Varsovie
Avocat au barreau de Varsovie

La présente contribution revient sur la question du conflit entre marque déposée et marque d'usage en droit polonais.

En droit polonais de la propriété intellectuelle, la question du règlement des conflits entre une marque déposée et une marque d'usage, soit un signe exploité à titre de marque, est une question classique qui a fait couler beaucoup d'encre en doctrine et fait l'objet de plusieurs solutions divergentes dans la jurisprudence de la Cour suprême polonaise. Précisons d'emblée que la première, la marque déposée, est protégée par la loi sur la propriété industrielle du 30 juin 2000 (ci-après : « LPI »), lorsque la seconde, la marque d'usage, est protégée par la loi sur la lutte contre la concurrence déloyale du 16 avril 1993 (ci-après « LCD »).

En droit français, la question ne fait pas de doute. La jurisprudence fait primer le droit de propriété sur l'usage[1] et, partant, la marque déposée sur la marque d'usage. On considère qu' « il ne servirait à rien de prévoir que seul le dépôt est attributif de droit si l'usage conférait les mêmes prérogatives »[2]. Ainsi, le défendeur en contrefaçon ayant utilisé son signe antérieurement au dépôt fait par le demandeur, doit solliciter la nullité de la marque en raison de son dépôt frauduleux[3].

Dans d'autres pays, notamment au Danemark, la loi prévoit expressément que l'usage est attributif du droit exclusif de marque[4]. En cas de conflit entre une marque déposée et une marque d'usage plus ancienne, il s'agit alors d'un conflit entre deux droits subjectifs réglé selon le principe *prior tempore potior jure*, au détriment du titulaire de la marque déposée.

Or, en droit polonais, la question fut toujours controversée de savoir si le dépôt de marque l'emporte sur la marque d'usage antérieure ou si, au contraire, l'usage de la marque déposée par son titulaire peut être interdit par l'exploitant de la marque d'usage, constituant un acte de concurrence déloyale commis à l'encontre de ce dernier. Cependant, la primauté de la marque d'usage a la préférence de plusieurs auteurs et fut retenue à maintes

[1] Aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Pau, « entre une marque déposée et une marque non déposée, plus ancienne, c'est la marque déposée qui l'emporte et le titulaire de la marque non déposée est contrefacteur », CA Pau, 25 août 1988 : Ann. propr. ind. 1989, p. 30. Cf. J.-J. Burst, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Dalloz, Paris 1993, p. 39 ; J. Passa, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Litec, Paris 1997, p. 144-146.

[2] J.-J. Burst, « La protection de la marque d'usage en droit français des marques », *in Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini*, Bern 1990, p. 564.

[3] J.-J. Burst, *Concurrence déloyale…*, préc., p. 39-40.

[4] V. V. von Bomhard, A. Geier, *Unregistered Trademarks in EU Trademark Law*, Trademark Reporter 2017, vol. 107, n° 3, p. 690.

reprises par la jurisprudence[5]. En conséquence, l'exploitant d'une marque d'usage antérieure pourrait engager une action en concurrence déloyale à l'encontre du titulaire d'une marque déposée, à titre principal ou encore à titre reconventionnel, en défense à l'action en contrefaçon. La solution, discutable selon nous, mérite d'être examinée au regard des conditions de responsabilité de droit commun (I), ainsi qu'au vu du droit des marques soumis à l'interprétation à la lumière de la directive européenne sur les marques n° 2015/2436 (II).

I. Primauté de la marque d'usage au regard du droit commun de la responsabilité civile

Le tiers ayant exploité le signe avant le dépôt peut-il interdire au titulaire de la marque déposée de l'utiliser ? Il s'agit en effet de répondre à la question de savoir si l'usage de la marque déposée peut constituer un acte illicite à l'égard du tiers (B). À cette fin, il convient d'abord de déterminer les sources du droit de marque en droit polonais (A).

A. Sources du droit de marque

Le droit de marque naît de l'enregistrement qui résulte d'une décision administrative d'octroi de protection rendue par l'Office des brevets de la République de Pologne. En vertu de l'article 121 LPI, le déposant peut se voir accorder un « droit protecteur ». Aux termes de l'article 153-1 LPI, en obtenant le droit protecteur, le titulaire acquiert un droit exclusif d'utiliser la marque dans la vie des affaires. Il convient néanmoins de préciser qu'en droit polonais, la marque ne fait pas l'objet d'un droit de propriété au sens du droit des biens. En effet, le Code civil polonais réserve le concept des droits réels aux choses corporelles[6]. Les biens incorporels font ainsi l'objet de droits exclusifs *sui generis*[7]. En conséquence, l'atteinte au droit de marque n'est pas considérée comme une atteinte au droit de propriété à proprement parler[8].

Outre l'enregistrement octroyé par l'Office des brevets, le droit de marque naît également du fait de la notoriété. En effet, en droit polonais, la marque notoirement connue fait l'objet d'un droit exclusif. Il s'agit d'une catégorie spéciale de marque consacrée à l'article 6 *bis* de la Convention de Paris de 1883, et protégée en dépit de l'absence de dépôt. L'article 301 LPI, reprenant fidèlement l'article 6 *bis*, dispose que le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'interdiction d'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires en cas de risque de confusion auprès du public. De plus, en application de l'article 132[1]-1-5 LPI, le risque de confusion fait obstacle à l'enregistrement d'un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue avant le dépôt et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Plusieurs auteurs reconnaissent que la notoriété constitue un moyen alternatif d'acquisition d'un droit exclusif sur la marque

[5] V. Cour suprême, 30 sept. 1994, aff. III CZP 109/94 ; Cour suprême, 26 mars 2002, aff. III CKN 777/00 ; Cour suprême, 17 juin 2004, aff. V CK 280/04 ; Cour suprême, 12 oct. 2005, aff. III CK 160/05 ; Cour suprême, 3 juill. 2008, aff. IV CSK 88/08 ; Cour suprême, 23 oct. 2008, aff. V CSK 109/08. Certaines décisions concernaient des conflits entre des marques déposées et des noms commerciaux, protégés par la loi sur la concurrence déloyale selon des règles analogues à celles relatives aux marques d'usage.

[6] L'article 45 du Code civil polonais définit la chose comme un objet corporel. Les droits réels ont pour objet les choses, aux termes de l'article 140 du Code civil, le droit de propriété est le droit exclusif de jouir et de disposer des choses.

[7] Sur le concept des droits intellectuels en tant que droits *sui generis* en doctrine francophone v. E. Picard, *Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits*, Journal de droit international privé 1883, t. X, p. 589-591 ; J. Dabin, *Le droit subjectif*, Dalloz, Paris 1952, p. 169 et s. ; F. Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. Le droit d'auteur*, 2e éd., Economica, Paris 2014, n° 61-64.

[8] Cela dit, le droit de propriété, en tant que droit exclusif opposable à tous, demeure le prototype des droits intellectuels. L'analogie avec la propriété réelle permet de recourir aux solutions élaborées en cette matière et d'appliquer les dispositions relatives aux droits réels *mutatis mutandis.*

et utilisent le terme de « droit protecteur » pour les marques notoires[9].

La question la plus controversée est celle de savoir si le seul usage d'un signe en tant que marque est attributif d'un droit privatif. Ce droit aurait son fondement à l'article 10-1 LCD, aux termes duquel l'usage d'un signe de nature à induire les consommateurs en erreur sur l'origine commerciale d'un produit constitue un acte de concurrence déloyale. Certains auteurs considèrent que cette disposition délimite d'une manière suffisamment claire et précise l'étendue d'un droit privatif sur la marque, droit né de l'usage effectif du signe à titre de marque dans la vie des affaires, le signe étant protégé contre le risque de confusion[10]. Cette approche demeure néanmoins minoritaire, à raison d'après nous. Selon l'opinion dominante de la doctrine[11], la loi sur la concurrence déloyale relève de la responsabilité délictuelle ; ses dispositions constituent des dispositions spéciales par rapport à la responsabilité civile de droit commun prévue à l'article 415 du Code civil polonais, l'équivalent de l'article 1240 du Code civil français. En effet, l'objectif de la loi sur la concurrence déloyale n'est pas d'assurer la protection de biens incorporels, mais de protéger le fonctionnement du marché et l'honnêteté dans les relations commerciales. De surcroît, les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale ne consacrent pas expressément de droits privatifs. Or, en droit polonais, les droits exclusifs opposables à tous sont soumis au principe de *numerus clausus*. Dès lors, la marque d'usage ne fait pas l'objet d'un droit privatif.

B. Question de l'illicéité de l'usage de la marque déposée par son titulaire

Pour qu'un acte puisse être qualifié de concurrence déloyale, il doit être illicite. Aux termes de l'article 3 LCD, l'acte est illicite lorsqu'il est contraire à une disposition légale ou aux bonnes mœurs[12], ce qui correspond au concept d'illicéité admis en droit commun de la responsabilité civile. S'agissant de la contrariété à la loi, le titulaire exploitant sa marque exerce son propre droit et ne viole point la loi lorsqu'il ne porte pas atteinte à un droit subjectif d'un tiers. Si on part du constat, comme le fait la doctrine majoritaire, que la marque d'usage ne fait pas l'objet d'un droit exclusif, le conflit entre une marque déposée et une marque d'usage plus ancienne ne saurait être résolu selon la règle *prior tempore potior jure*, applicable aux conflits entre deux droits subjectifs[13]. L'usage de la marque déposée ne saurait donc être contraire à la loi et, de ce fait, illicite.

Certains auteurs soulèvent néanmoins qu'un acte d'usage d'une marque déposée peut être illicite car contraire aux bonnes mœurs. Il convient cependant de souligner que la doctrine estime en même temps que l'usage antérieur du signe par le tiers n'est pas, en soi, suffisant pour qualifier l'exploitation de la marque déposée par son titulaire de contraire aux bonnes mœurs. À cette fin, il est nécessaire d'établir des circonstances particulières du cas d'espèce au vu desquelles le comportement du titulaire est répréhensible et mérite d'être condamné[14].

L'acte qui pourrait être considéré comme non conforme aux bonnes mœurs constitue le fait de déposer à titre de marque un signe utilisé antérieurement par autrui. Dès lors, certains

[9] Parmi les auteurs les plus éminents v. U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej*, Difin, Varsovie 2005, p. 235 ; K. Szczepanowska-Kozłowska, *in System prawa handlowego*, t. III, C.H. Beck, Varsovie 2015, p. 336 ; E. Wojcieszko-Głuszko, *in System prawa prywatnego*, t. XIV B, C.H. Beck, Varsovie 2017, p. 487.

[10] V. par ex. E. Wojcieszko-Głuszko, *in System prawa handlowego…*, préc., p. 857.

[11] Parmi les auteurs les plus éminents v. U. Promińska, *Prawo własności….*, préc., p. 23 ; R. Skubisz, M. Mazurek, in *System prawa prywatnego…*, préc., p. 830.

[12] Aux usages honnêtes, aux termes de la Convention de Paris.

[13] À propos des conflits entre deux marques déposées, cf. CJUE, 21 févr. 2013, aff. C-561/11 ; CJUE, 10 mars 2015, aff. C-491/14.

[14] Parmi les auteurs les plus éminents v. E. Traple, « Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej », *revue Universitas Iagellonica Acta Scientiarum* 2001, n° 77, p. 19.

auteurs considèrent qu'un tel dépôt peut être qualifié d'acte de concurrence déloyale[15]. Cependant, l'idée est, à notre avis, très discutable en ce qu'il ne s'agit aucunement d'un acte commis dans la vie des affaires. L'analogie avec la solution retenue en droit des marques s'impose. Contrairement à la France où l'idée, classiquement admise, selon laquelle le dépôt caractérise un acte de contrefaçon est à présent débattue[16], en droit polonais, il ne fait guère de doute que le dépôt n'est pas un acte d'usage de marque dans la vie des affaires permettant au titulaire d'agir en contrefaçon. À plus forte raison, trouvons-nous, il ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale qui, au regard de la loi sur la concurrence déloyale, doit s'apprécier compte tenu de l'exploitation effective du signe sur le marché. En effet, la sanction prévue par le législateur pour les dépôts effectués en violation des bonnes mœurs est la nullité de la marque. Il convient néanmoins de préciser que de tels dépôts sont susceptibles d'annulation en tant que dépôts effectués de mauvaise foi[17]. Le motif de nullité relatif aux marques contraires aux bonnes mœurs[18] leur est inapplicable[19].

En revanche, l'usage effectif d'une marque valablement enregistrée ne saurait, trouvons-nous, caractériser un acte de concurrence déloyale. En effet, nous voyons mal comment l'exercice d'un droit subjectif par son titulaire pourrait être en lui-même contraire aux bonnes mœurs. Certains auteurs rejettent ainsi, très justement, l'idée que l'usage d'une marque déposée puisse constituer un acte de concurrence déloyale[20]. Il convient dès lors d'approuver les arrêts de la Cour suprême selon lesquels le titulaire, en exerçant son droit de marque, ne peut commettre d'acte de concurrence déloyale, faute d'illicéité[21]. C'est néanmoins la solution contraire qui semble à présent prévaloir dans la jurisprudence[22].

II. Primauté de la marque d'usage au regard du droit des marques

Outre les doutes qu'éveille l'illicéité de l'exploitation d'une marque déposée par son titulaire, la primauté de la marque d'usage est également discutable au regard du droit des marques. La loi sur la propriété industrielle, qui doit être interprétée à lumière de la directive n° 2015/2436, reconnaît quelques hypothèses particulières dans lesquelles l'usage antérieur de la marque par un tiers est pris en compte (A). En conséquence, on peut s'interroger sur la conformité de l'approche faisant primer, de manière générale, la

15 E. Traple, *Stosunek czynu…*, préc., p. 23.

16 L'approche classique fut récemment réaffirmée par la Cour de cassation, v. Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-17.533, *Propr. intell*. 2016, n° 60, p. 357, obs. J. Canlorbe, *RTD com*. 2016, n° 4, p. 729, obs. J. Azéma. En revanche, le Tribunal de grande instance de Paris a, à plusieurs reprises, relevé que le seul dépôt d'une marque ne constitue pas un usage de marque dans la vie des affaires, v. TGI Paris, 20 sept. 2011, RG 10/00879 (infirmé par CA Paris, 30 nov. 2012, RG 11/22840) ; TGI Paris, 5 nov. 2015, RG 13/18435. Cf. J. Azéma, « Portée du droit de marque », *RTD com*. 2015, n° 2, p. 267 ; J. Azéma, « Existence de la contrefaçon de marque », *RTD com*. 2016, n° 4, p. 729.

17 Article 129[1]-1-6 LPI, transposant l'article 4, paragraphe 2 de la directive n° 2015/2436.

18 Article 129[1]-1-7 LPI, transposant l'article 4, paragraphe 1[er], f) de la directive n° 2015/2436.

19 En l'état actuel du droit, la condition de conformité aux bonnes mœurs « ne couvre pas le cas de figure dans lequel le demandeur de la marque agit de mauvaise foi » mais se réfère « aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du demandeur de la marque ». TPICE, 9 avr. 2003, aff. T-224/01, pt 76. V. J. Passa, *Traité de droit de droit de la propriété industrielle*, t. I, 2[e] éd., LGDJ, Paris 2009, n° 140.

20 Ainsi R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Varsovie 1997, p. 293 ; U. Promińska, *Ustawa o znakach towarowych*, Varsovie 1998, p. 46.

21 Cour suprême, 13 janv. 1998, aff. II CKN 517/97 ; Cour suprême, 26 nov. 1998, aff. I CKN 904/97 (arrêt rendu en matière de modèles d'utilité) ; Cour suprême, 9 mai 2003, aff. V CKN 219/01. Sous l'empire de l'ancienne loi sur la concurrence déloyale du 2 août 1926 cf. Cour suprême, 22 sept. 1933, aff. III 2 C 492/32.

22 Cour suprême, 30 sept. 1994, aff. III CZP 109/94 ; Cour suprême, 26 mars 2002, aff. III CKN 777/00 ; Cour suprême, 17 juin 2004, aff. V CK 280/04 ; Cour suprême, 12 oct. 2005, aff. III CK 160/05 ; Cour suprême, 3 juill. 2008, aff. IV CSK 88/08 ; Cour suprême, 23 oct. 2008, aff. V CSK 109/08.

marque d'usage avec les dispositions du droit des marques (B).

A. Reconnaissance de l'usage antérieur par le droit des marques

Le droit des marques prévoit quelques hypothèses dans lesquelles la personne ayant utilisé la marque avant le dépôt effectué par autrui peut soulever cette circonstance, soit en vue de faire annuler la marque, soit en défense à l'encontre d'une action en contrefaçon formée par son titulaire.

Dans un premier temps, il ne fait guère de doute que le dépôt d'un signe exploité antérieurement par un tiers est susceptible de caractériser un motif de nullité de la marque. Il peut, en effet, s'agir d'un dépôt fait de mauvaise foi, conformément à l'article 129[1]-1-6 LPI, transposant l'article 4, paragraphe 2 de la directive n° 2015/2436, et à l'article 59, paragraphe 1, b) du règlement n° 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne. Cela dit, l'usage antérieur d'un signe identique ou similaire à une marque déposée ne permet pas en lui-même de solliciter la nullité de cette dernière. En d'autres termes, le fait d'avoir utilisé le signe à titre de marque antérieurement à son dépôt fait par autrui ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du déposant. Il faut en effet établir des circonstances de fait au vu desquelles le comportement du déposant apparaît répréhensible.

Dans un second temps, l'usage antérieur peut être opposé au droit de marque lorsqu'il relève de l'exception relative aux droits antérieurs de portée locale, prévue à l'article 160 LPI. La directive n° 2015/2436 permet aux États membres d'instaurer une telle limitation aux effets du droit de marque à l'article 14, paragraphe 3. Par ailleurs, ce droit est opposable à la marque de l'Union européenne, conformément à l'article 138, paragraphe 3 du règlement n° 2017/1001. En vertu de la loi sur la propriété industrielle, en cas de dépôt par autrui d'un signe à titre de marque, la personne qui exploitait celui-ci dans le cadre de son activité économique exercée localement acquiert le droit de continuer à l'utiliser dans les limites de son usage antérieur. Le signe devait être exploité de bonne foi et en tant que marque. Il s'agit d'un droit relatif opposable uniquement au titulaire de la marque qui ne peut interdire à l'exploitant de continuer l'usage local du signe. L'exploitant, quant à lui, n'a pas le droit d'interdire au titulaire d'utiliser la marque sur le territoire couvert par l'usage local antérieur. Ce droit de portée locale ne permet pas non plus de s'opposer à l'usage d'une marque de l'Union européenne, conformément à l'article 138, paragraphe 1[er] du règlement n° 2017/1001.

En dehors de la spécialité, c'est-à-dire sur le terrain de la protection élargie de la marque renommée, l'usage antérieur du signe litigieux par le tiers peut constituer un « juste motif », excluant l'atteinte à la marque renommée prévue à l'article 296-2-3 LPI, transposant l'article 10, paragraphe 2, c) de la directive n° 2015/2436, et à l'article 9, paragraphe 2, c) du règlement n° 2017/1001. Aux termes de l'arrêt « Red Bull » du 6 février 2014, « le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un juste motif, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi »[23]. La formulation du dispositif de l'arrêt est due aux circonstances de l'affaire en cause et aux questions préjudicielles posées par le juge national. Néanmoins, la solution peut avoir une portée plus générale et couvrir les hypothèses d'usage antérieur de signes identiques pour des produits identiques et, à plus forte raison, de signes identiques ou similaires pour des produits similaires et non similaires[24]. Il découle nettement de l'arrêt « Red Bull » que tout usage d'un signe

[23] CJUE, 6 févr. 2014, aff. C-65/12, *Comm. com. électr.* 2014, n° 5, comm. 45, Ch. Caron.

[24] Sur l'interprétation du juste motif caractérisé par l'usage antérieur v. M. Bohaczewski, *L'atteinte à la marque renommée*, thèse Paris II 2017, n° 229 et s.

similaire à la marque renommée antérieurement au dépôt de celle-ci, ou plus précisément à la date d'acquisition du caractère renommé, ne caractérise pas un juste motif. Afin de déterminer si l'usage antérieur est de nature à caractériser un juste motif, il faut prendre en considération plusieurs éléments de fait. Dans l'arrêt « Red Bull », la Cour indique, de manière non exhaustive, des conditions d'appréciation qui permettent de retenir l'existence d'un juste motif[25]. En particulier, ce dernier s'apprécie au regard de l'importance économique de l'usage antérieur du signe par le tiers[26].

B. Question de la conformité avec le droit des marques

Nous avons exposé les hypothèses dans lesquelles l'usage antérieur constitue soit un motif de nullité de la marque, soit une limitation aux effets de celle-ci. Il convient désormais de répondre à la question de savoir si, dans un régime national tel que le régime polonais où la marque d'usage ne fait pas l'objet d'un droit privatif, l'idée selon laquelle l'usage d'une marque valablement enregistrée peut constituer un acte de concurrence déloyale, demeure en conformité avec le droit européen des marques. À notre avis, la réponse est négative.

En premier lieu, l'interprétation de la loi sur la concurrence déloyale, tendant à reconnaître que l'usage antérieur du signe litigieux puisse être opposé au titulaire de la marque, conduit à instaurer une nouvelle limitation du droit de marque, et dès lors apparaît non conforme à la directive n° 2015/2436 qui a opéré une harmonisation exhaustive de l'étendue du droit de marque[27]. En effet, les dispositions du droit des marques, et notamment l'article 156 LPI (qui correspond à l'article 14, paragraphe 1er de la directive n° 2015/2436), ainsi que l'article 14, paragraphe 1er du règlement n° 2017/1001, énumèrent de façon limitative les exceptions que le tiers peut soulever en défense à l'encontre du titulaire qui engage une action en contrefaçon. Cette idée est corroborée par la jurisprudence de la Cour de justice. Aux termes d'un arrêt du 19 septembre 2013, « une juridiction nationale ne saurait, dans le cadre d'un litige portant sur l'exercice du droit exclusif conféré par une marque, limiter ce droit exclusif d'une manière qui dépasse les limitations découlant desdits articles 5 à 7 »[28] (à présent les articles 10, 14 et 15 de la directive n° 2015/2436). Ainsi qu'il fut observé, la solution imposée par la Cour de justice correspond à l'idée selon laquelle l'exercice d'un droit de propriété industrielle ne devrait être examiné à la lumière des règles relatives à la concurrence déloyale et par conséquent ne saurait être qualifié d'illicite[29].

En second lieu, la possibilité d'invoquer l'usage antérieur du signe litigieux en défense à toute action en contrefaçon de marque remettrait en cause la solution selon laquelle l'usage antérieur peut être pris en compte à titre de juste motif, à l'encontre d'une action fondée sur le régime spécial de protection de la marque renommée, lorsque les conditions découlant de la jurisprudence « Red Bull » de la Cour de justice sont réunies. Le juste motif constitue une limitation spéciale des effets de la marque propre au régime de la protection élargie de la marque renommée qui ne permet pas d'échapper à la responsabilité lorsque l'atteinte au droit de marque relève de la

[25] V. CJUE, 6 févr. 2014, aff. C-65/12, préc., pts 55-56.

[26] En cas de marque renommée de l'Union européenne, selon le Tribunal, il faut que le signe litigieux ait fait l'objet d'un usage antérieur dans l'ensemble du marché de l'Union. TUE, 5 juill. 2016, aff. T-518/13, pt 115 : TUE, 1er mars 2018, aff. T-629/16, pt 62 et 207. La solution apparaît sévère.

[27] Cf. CJCE, 20 nov. 2001, aff. C-414/99 à C-416/99, pt 39, *Comm. com. électr*. 2002, n° 4, comm. 55, Ch. Caron.

[28] CJUE, 19 sept. 2013, aff. C-661/11, pt 55 : Propr. ind. 2013, comm. 86, A. Folliard-Monguiral, Comm. com. électr. 2014, comm. 2, Ch. Caron. Cf. également CJUE, 6 oct. 2015, aff. C-500/14, pt 44.

[29] Ł. Żelechowski, « Kolizja prawa ochronnego na znak towarowy i reżimu ochrony oznaczeń odróżniających na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - perspektywa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości », *in Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Wolters Kluwer, Varsovie 2017, p. 780-781.

double identité ou du risque de confusion. En effet, il ne servirait à rien d'admettre que l'usage antérieur puisse, sous certaines conditions, caractériser un juste motif propre au régime de la protection renforcée si l'on devait reconnaître que le défendeur a toujours le droit d'invoquer l'usage antérieur à l'encontre de toute action formée par le titulaire, dans la spécialité et en dehors de celle-ci.

M. B.