

Limites et exceptions au droit de marque dans l'Ordonnance du 13 novembre 2019

Matthieu BERGUIG

Avocat

Le droit français des marques vient de connaître une réforme attendue de longue date avec l'adoption de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte ». Ce texte a notamment eu pour objet de transposer en droit interne la directive européenne du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marques », qui a introduit de nombreux changements. Plusieurs textes ont donc été refondus, en particulier ceux relatifs aux limites et aux exceptions du droit de marque. Mais cela induit-il un réel bouleversement des règles applicables ?

Qu'il semble loin le temps où la marque conférait à son titulaire un droit absolu ! C'était au siècle dernier. Il y a une éternité. Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 2 juillet 1931¹ posait le principe d'une protection de la marque contre tout type d'atteinte par les tiers. Quelques décennies plus tard, en 1965, la Chambre commerciale de la Cour de cassation² martelait encore, elle aussi, cette règle en des termes exempts de toute ambiguïté :

« La propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue et confère à celui qui en est investi une action contre tous ceux qui y portent atteinte, de bonne ou mauvaise foi, sous quelque mode et de quelque manière que ce soit ».

Il en résulte que, sous l'empire de cette jurisprudence, le titulaire d'une marque pouvait s'opposer à tout usage du signe protégé par des tiers, sous quelque forme que ce soit. C'était notamment le cas en présence d'un usage en dehors de toute considération économique.

L'un des exemples les plus topiques réside dans le refus de l'exception d'usage de marque à titre parodique. Dans les années 1980, le Tribunal de grande instance de Paris avait sanctionné l'usage de la marque Zig Zag,

visant le papier à cigarette, pour du papier hygiénique, alors qu'il s'agissait d'un usage à titre humoristique³ :

« Les droits privatifs attachés à la marque s'imposent dans tous les domaines quelle que soit leur finalité et toute atteinte portée à ces droits doit être sanctionnée, même si l'atteinte est faite sur le mode humoristique ».

Cette règle a toutefois subi des coups de butoir de plus en plus intenses. En droit interne, d'abord, la loi a fini par prévoir la possibilité d'user d'un signe déposé à titre de marque dans certains cas, notamment en tant que « référence nécessaire », dans un but d'information du public, « à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine » (article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle – ci-après « CPI »). Faut-il tout de même relever que le titulaire de la marque pouvait néanmoins demander que cette utilisation soit « limitée ou interdite » en cas d'atteinte à ses droits.

En jurisprudence, la Cour de cassation a fini par accepter l'usage de marque à titre de parodie, malgré le silence des textes. C'est ainsi qu'en 2008, la Cour de cassation⁴ a toléré l'usage parodique d'une marque de cigarette par une association de lutte contre le

¹ Cass. Civ., 2 juillet 1931, *Ann. Propr. Ind.* 1932, p.33

² Cass. Com., 13 décembre 1965, n° 641

³ TGI Paris, 5 juillet 1988, *PIBD* 1989 n° 450, III, p. 118

⁴ Cass. Civ. 2^{ème}, 19 octobre 2006, n° 05-13.489

tabagisme, en considérant que cette dernière avait agi « dans un but de santé publique et par des moyens proportionnés à ce but ». Le droit de marque devait ainsi céder face à la liberté d'expression.

Surtout, la protection conférée par la marque a progressivement perdu du terrain sous l'influence du droit communautaire et en particulier de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a poussé certaines notions telles que « l'usage du signe à titre de marque », « l'usage dans la vie des affaires » ou encore la référence aux « fonctions de la marque » pour limiter les droits des titulaires de marques.

C'est ainsi que les textes du CPI relatifs à l'action en contrefaçon de marque, en particulier les articles L. 713-2 et L. 713-3, ont fini par ne plus correspondre au droit positif. Un plaideur s'aventurant à invoquer la contrefaçon par usage de marque à l'identique sur le fondement du premier de ces textes pouvait, contre toute attente, être débouté en raison de l'absence d'usage « à titre de marque » de son signe⁵.

Il devenait donc urgent que les textes nationaux fussent modifiés pour qu'ils correspondent enfin au « vrai » droit des marques, celui appliqué par les cours et tribunaux. C'est tout l'objet de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant en droit interne la directive européenne n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après l' « Ordonnance »).

La nouvelle rédaction de l'article L. 713-2 du CPI, désormais fondement unique de l'action en contrefaçon, se révèle plus précise s'agissant des conditions de cette action. En outre, le nouvel article L. 713-6 du CPI, qui constitue le siège des « exceptions » au droit de marque, a été complété.

Sa rédaction paraît assez curieuse d'ailleurs, comme en témoigne son paragraphe I. 2° qui

croit utile de préciser que le titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer à l'usage « de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ». L'évidence de la règle rend la disposition quelque peu superflue : un signe descriptif ne peut pas être protégé à titre de marque.

L'apport principal de ces nouvelles dispositions tient donc dans la reconnaissance légale de la jurisprudence relative à l'usage à titre de marque et dans la vie des affaires. C'est ainsi que, par exception au monopole dont il dispose, le titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer à l'usage de son signe en dehors de ce contexte économique (I). Pour autant, même dans cette hypothèse, des exceptions persistent (II).

I. Les limites relatives à l'absence d'usage à titre de marque et dans la vie des affaires

Le nouvel article L. 713-2 du CPI relatif à la contrefaçon de marque tel que résultant de l'Ordonnance dispose dorénavant que l'interdiction de l'usage d'une marque déposée s'applique en cas d' « usage dans la vie des affaires ». La précédente rédaction ne s'encomrait pas de ces conditions.

Pour mémoire, l'ancien article L. 713-2 se contentait d'interdire « la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ». Le droit de marque s'en trouve singulièrement limité avec deux exceptions notables à la contrefaçon.

⁵ Par exemple CA Rennes, 10 novembre 2015, n° 13/07.381 concernant la marque « FOREVER YOUNG » : aucune contrefaçon de marque n'est

imputable au concurrent à qui l'on ne peut reprocher qu'« une utilisation à titre d'expression courante et non une utilisation à titre de marque ».

A. L'absence d'usage du signe « dans la vie des affaires »

La notion d'usage « dans la vie des affaires » est apparue dans la directive européenne 89/104, en particulier à son article 5, exigeant, comme fondement à l'action en contrefaçon, un usage dans un contexte économique, par opposition, notamment, à un usage purement privé.

Au niveau européen, la jurisprudence la plus célèbre sur ce point est probablement celle relative au service *Adwords* de Google. Depuis un arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2010⁶, il est constamment jugé que l'utilisation d'un signe protégé en tant que mot-clé dans le cadre d'un service de référencement payant sur internet ne constitue pas un usage de ce signe « dans la vie des affaires ».

Initialement, la loi française n'avait pas correctement transposé cette directive sur ce point : la notion d'usage « dans la vie des affaires » n'est pas apparue dans le CPI avant l'ordonnance du 13 novembre 2019. Cela n'a pourtant pas empêché la jurisprudence française d'exploiter cette notion pour, concrètement, limiter les droits du titulaire de la marque dans le silence du texte.

Le juge étant en effet tenu d'interpréter les textes nationaux au regard du droit européen, cette solution a progressivement irrigué la jurisprudence nationale. Par exemple, en 2011, la Cour de cassation⁷ a refusé de reconnaître un cas de contrefaçon dans l'usage d'une marque au sein d'une lettre d'information syndicale diffusée gratuitement, sans publicité commerciale, qui ne constituait donc que « l'expression d'une communication uniquement syndicale » et était « étrangère à la vie des affaires ».

Ainsi, l'Ordonnance ne vient qu'édicter une règle bien connue, sans, malheureusement, définir cet usage « dans la vie des affaires ». Prenant simplement acte d'une jurisprudence

établie, la loi pose explicitement cette condition, tout en confiant au juge la charge de préciser les contours et le contenu de cette notion. Il suffira donc de rappeler ici que l'usage dans la vie des affaires suppose « un contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique », comme l'a rappelé la Cour de justice à plusieurs reprises⁸.

L'Ordonnance n'est donc d'aucune utilité sur ce point et un certain flou règne en la matière, comme en témoigne cet arrêt récent de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant considéré qu'un usage de marque par un syndicat « recueillant des cotisations ou assistant un salarié dans une démarche, [qui] perçoit des ressources et offre des prestations qui pourraient être assurées par des organisations concurrentes », pouvait, finalement, être considéré comme effectué dans la vie des affaires⁹.

B. L'absence d'usage du signe « à titre de marque »

L'ancienne rédaction de l'article L. 713-2 du CPI interdisait l'usage d'une marque « pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement », tandis que l'article L. 713-3 visait, lui, l'usage « pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

La nouvelle rédaction de l'article L. 713-2 opte pour une solution *a priori* très proche, mais non identique, avec des conséquences substantiellement différentes. En effet, le nouveau texte prohibe de manière générale l'usage de la marque « pour des produits et services ».

Certes, les deux alinéas suivants distinguent encore selon que ces produits ou services sont « identiques » ou « similaires », ce qui semble correspondre à la solution antérieure. Néanmoins, le fait que la loi pose, en tant que principe-chapeau, la nécessité d'un usage « pour des produits et services » constitue la

⁶ CJCE, 23 mars 2010, C-236/08, *Google France SARL et Google Inc. vs. Louis Vuitton Malletier SA*

⁷ Cass. Com., 10 mai 2011, n° 10-18.173

⁸ V. not. CJUE, 16 juillet 2015, C-379/14, *TOP Logistics BV*

⁹ CA Aix-en-Provence, 23 mai 2019, n° 16/20267

consécration de la jurisprudence relative à l'usage « à titre de marque ».

Cette notion d'usage « à titre de marque » a longtemps été difficile à définir. La jurisprudence européenne y a attaché l'exigence de preuve d'une atteinte aux fonctions de la marque, en particulier celle, essentielle, visant à garantir l'origine d'un produit ou d'un service, en particulier depuis le célèbre arrêt Arsenal de la Cour de justice du 12 novembre 2002¹⁰, selon lequel « le titulaire d'une marque doit pouvoir empêcher son utilisation par un tiers si cet usage est susceptible d'affecter la garantie de provenance du produit ».

Depuis lors, les plaideurs se sont engouffrés dans cette brèche pour tenter de s'opposer aux réclamations de titulaires de marques qui voyaient leur signe utilisé sous d'autres formes qu'une marque *stricto sensu*. Toutefois, la jurisprudence a précisé qu'un usage en tant que nom commercial ou même nom de domaine pouvait bien constituer un usage « à titre de marque », comme en témoigne la fameuse décision Céline de la Cour de justice¹¹.

« L'usage, par un tiers qui n'y a pas été autorisé, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique à une marque antérieure constitue un "usage pour des produits ou des services" lorsque l'usage est effectué aux fins de distinguer lesdits produits ou services ».

Les débats jurisprudentiels sur la notion d'usage « à titre de marque » ont donc encore de beaux jours devant eux, l'ordonnance brillante, ici encore, par l'absence de définition ou de précision. Il est d'ailleurs intéressant de relever que l'étude d'impact ayant présidé à l'adoption de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 ne contient aucune explication sur ce point, se contentant, eu égard au niveau de « technicité des dispositions législatives à prévoir » (sic), de procéder à la transposition de la directive par voie d'ordonnance, ce qui prive le juriste

zélé de tout élément d'interprétation du texte dans le cadre de débats parlementaires.

En conclusion sur ce point, l'Ordonnance ne procède donc ici encore qu'à une codification de la jurisprudence la plus récente.

II. Les exceptions en présence d'un usage à titre de marque et dans la vie des affaires

L'article L. 713-6 du CPI constitue traditionnellement le siège des exceptions au droit de marque. Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, il visait trois séries d'exceptions :

- l'usage d'un signe identique ou similaire en tant que dénomination sociale, nom commerciale ou enseigne, en présence d'une utilisation antérieure à l'enregistrement de la marque ou bien qui était le fait d'un « tiers de bonne foi employant son nom patronymique » ;
- l'usage de la marque en tant que « référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service » ;
- et l'usage en tant qu'« indication géographique ».

Le texte a été simplifié. Désormais, les exceptions doivent être appréciées au regard des « usages loyaux du commerce » et concernent schématiquement les signes distinctifs concurrents (A) et l'usage légitimé par le droit à l'information du public (B).

A. Les exceptions tenant à l'existence de signes distinctifs concurrents

L'ancien article L. 713-6 du CPI énonçait déjà une exception au droit de marque au profit d'une personne physique « de bonne foi » employant son nom patronymique, homonyme d'une marque, en tant que

¹⁰ CJCE, 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*

¹¹ CJCE, 11 septembre 2007, C-17/06, *Céline*

dénomination sociale, nom commercial ou enseigne.

La notion floue de « bonne foi » avait laissé libre cours à une jurisprudence assez vaporeuse sur le sujet. Schématiquement, la bonne foi résidait dans l'exercice réel des fonctions de contrôle et de direction par le titulaire du patronyme¹². Il s'agissait alors d'éviter qu'un individu ne permette à un tiers d'exploiter son nom de famille uniquement pour contourner un droit de marque. Mais la question de la connaissance ou non de la marque antérieure pouvait aussi avoir une incidence sur la « bonne foi » de l'homonyme¹³.

Cette exception semble reprise par la nouvelle rédaction de l'article L. 713-6, en particulier à son paragraphe I 1°, mais il convient de relever deux différences notables.

D'une part, le texte abandonne la condition de « bonne foi » en permettant dorénavant à tout tiers, personne physique exclusivement, d'utiliser son nom de famille, sans plus de précision si ce n'est la référence aux « usages loyaux du commerce ». En pratique, appliquer le texte strictement devrait induire une restriction du champ de l'exception, dont pourraient être privées les personnes morales, même si l'homonyme exerce des fonctions de direction au sein de la société qui porte son nom. Cette rédaction pourrait donc mettre fin à la jurisprudence qui avait cours jusqu'à présent.

D'autre part, et en complément de ce qui précède, le texte ne vise plus la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne. Il ne vise que l'usage du nom de famille. De la sorte, cette exception pourrait ne plus concerner que les commerçants personnes physiques, ainsi que les artisans, ce qui constituerait une limitation substantielle du champ de l'exception.

L'article L. 713-6 I 1° fait également désormais référence à l'adresse d'une personne physique, ce qui pourrait ici concerner les lieux-dits, par exemple, avec la même restriction que ci-

dessus, à savoir qu'une personne morale ne devrait pas pouvoir bénéficier de l'exception.

S'agissant des autres signes distinctifs, tels que nom commercial, enseigne ou nom de domaine, l'article L. 713-6 II ne permet leur coexistence avec une marque qu'à deux conditions cumulatives : le signe ne doit avoir qu'une « portée locale » et l'usage doit être antérieur à la date d'enregistrement de la marque.

À l'évidence, la condition de « portée locale » n'a aucun sens s'agissant d'un nom de domaine, puisqu'il s'agit de l'adresse d'un site sur internet, un réseau qui ne connaît aucune frontière. Il serait donc aberrant de limiter géographiquement la portée d'un tel signe. Cette mauvaise rédaction conduit le lecteur à considérer que c'est l'activité liée au domaine qui doit en réalité n'avoir qu'une portée locale. Il est regrettable que l'Ordonnance contienne une telle maladresse laissant la porte ouverte à des difficultés d'interprétation.

Les autres signes distinctifs, pour leur part, peuvent coexister avec une marque mais seulement si celle-ci leur est postérieure, ce qui ne constitue rien d'autre qu'une conséquence du droit de marque, qui naît par l'enregistrement et n'a pas d'effet rétroactif. En aucun cas le titulaire d'une marque ne pourrait s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire sous forme de nom commercial si l'usage est antérieur au droit de marque. Et pourtant, l'article L. 713-6 II crée ici une condition complémentaire, en l'occurrence le fait que le nom commercial n'est utilisé que « dans les limites du territoire où il est reconnu ».

On notera enfin que la nouvelle rédaction de l'article L. 713-6 n'évoque plus spécifiquement le cas des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux. Bien que la précédente version du texte était pour le moins alambiqué, cette suppression étonne et interroge.

¹² Cass. Com., 21 juin 2011, n° 10-23.262, *Henriot*.

¹³ V. not. CA Agen, 16 octobre 2006, n° 05/00.794.

B. L'exception tenant à l'information du public

L'ancien article L. 713-6 du CPI permettait aux tiers d'utiliser une marque déposée en tant que « référence nécessaire », ce qui a donné naissance à une jurisprudence pléthorique.

Selon ce texte, l'utilisation de la marque en tant que référence d'un produit ou d'un service était autorisée à la double condition que cet usage soit « nécessaire », donc impossible à contourner, et que cela n'entraîne pas de confusion avec le titulaire de la marque. À l'origine, cette exception avait pour but de profiter aux fabricants ou distributeurs d'accessoires, mais toute une jurisprudence s'est ensuite développée autour de la notion de « référence nécessaire » pour permettre à des tiers d'utiliser une marque en dehors de ce seul type d'utilisation.

La Cour de justice enseigne à cet égard que la référence à la marque d'autrui peut être « nécessaire » pour tout opérateur économique qui souhaite informer le public qu'il est un spécialiste de la vente, de la réparation ou de l'entretien d'un produit commercialisé sous une marque¹⁴. La « référence nécessaire » a également été invoquée pour justifier l'usage d'une marque dans une annonce sur internet¹⁵ ou bien dans le cadre d'un comparateur de prix¹⁶.

La nouvelle rédaction de l'article L. 713-6 paraît aller plus loin. En effet, il est dorénavant possible d'utiliser la marque d'un tiers « pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque » : le texte n'évoque plus de condition de nécessité au stade du principe général. L'usage ne doit répondre qu'à la condition de loyauté du commerce. Le cas de l'usage dit « nécessaire » n'est en outre évoqué que lorsqu'il s'agit d'indiquer « la destination d'un produit ou d'un service », notamment pour les

« accessoires et pièces détachées ». Par conséquent, certaines plateformes sur internet pourraient y voir ici, par exemple, une légitimation de l'usage de la marque d'autrui dans le cadre d'annonces de vente de produits de seconde main¹⁷.

Du reste, cette nouvelle rédaction paraît davantage conforme au droit européen, puisque l'article 6 de la directive du 21 décembre 1988 prévoyait déjà que l'usage de la marque par un tiers devait être fait « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». La Cour de justice¹⁸ a précisé à ce titre que tel ne serait pas le cas s'il était fait « d'une manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque » ou affectait la valeur de celle-ci « en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ».

En droit français, la jurisprudence restait arc-boutée sur la notion de « nécessité » et c'est dans ce contexte que, dans le cadre de la fameuse affaire « Jeboycottedanone », le juge des référés¹⁹ avait retenu que la contrefaçon était manifeste s'agissant de la reproduction non autorisée des marques semi-figuratives appartenant à la société demanderesse « en relation avec ses produits et alors qu'une telle référence n'est nullement indispensable à l'objectif allégué par le défendeur ».

Il se pourrait donc que cette jurisprudence n'ait plus cours et que les juges acceptent de manière plus large l'usage de la marque d'un tiers dès lors qu'il s'agit tout simplement d'informer le public quant à l'origine de produits ou de services.

* * *

En conclusion, s'agissant des exceptions au droit de marque, l'on peut regretter une rédaction paresseuse du texte du 13 novembre

¹⁴ CJCE, 23 février 1999, aff. C-63/97, *BMW*.

¹⁵ CA Versailles, 18 juillet 2019, www.legalis.net

¹⁶ Cass. Com., 10 février 2015, *Ryanair vs. Opodo*.

¹⁷ Alors que certains opérateurs économiques invoquent le droit des marques pour tenter de

s'opposer à un tel usage, v. par exemple le contentieux *Chanel vs. TheRealReal* aux États-Unis.

¹⁸ CJCE, 23 février 1999, préc.

¹⁹ CA Paris, 30 avril 2003, n° 2001/14.371

2019, à double titre : d'une part, l'Ordonnance ne procède pour l'essentiel qu'à une consécration légale de cas jurisprudentiels déjà connus ; d'autre part, elle ne crée pas de nouvelle exception alors que d'aucuns militaient pour une prise en compte officielle de la parodie de marque, par exemple. De même, l'usage d'un nom de domaine en parallèle d'une marque, s'il est théoriquement possible, ne semble guère envisageable en pratique du fait de la condition tenant à la « portée locale ».

Convient-il de préciser, pour conclure, que la réforme abandonne *in fine* la possibilité pour le titulaire de la marque de demander une « limitation », voire une « interdiction » des usages en cas d'atteinte à ses droits.

M. B.