

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

Cour de justice des communautés européennes, 17 mars 2005

The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant les sociétés The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy (ci-après «Gillette Company», «Gillette Group Finland» et, ensemble, les «sociétés Gillette») à la société LA-Laboratories Ltd Oy (ci-après «LA-Laboratories»), au sujet de l'apposition par cette dernière des marques Gillette et Sensor sur les emballages des produits qu'elle commercialise.

Le cadre juridique

Les dispositions communautaires

3

Selon le premier considérant de la directive 89/104, les législations des États membres sur les marques comportent des 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. En vertu de ce considérant, il est donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres. Le troisième considérant de cette directive précise qu'il n'est pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations nationales en matière de marques.

4

Le dixième considérant de ladite directive rappelle, notamment, que le but de la protection conférée par la marque enregistrée est notamment de

5

garantir la fonction d'origine de la marque.

L'article 5, paragraphe 1, de cette même directive dispose:

«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.»

6

L'article 5, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive 89/104 prévoit:

«Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, 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 [...]

7

L'article 6 de ladite directive, intitulé «Limitation des effets de la marque», dispose:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

[...]

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,

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

- pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. [...]
- 8 La directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18), a, en vertu de son article 1^{er}, pour objet de protéger les consommateurs, les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.
- 9 Aux termes de l'article 3 bis, paragraphe 1, de ladite directive:
«Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:
[...]
d)
elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
e)
elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;
[...]
g)
elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
h)
elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service
- portant une marque ou un nom commercial protégés.»
- Les dispositions nationales*
- 10 En Finlande, le droit des marques est régi par la tavamerkkilaki (loi relative aux marques) (7/1964) du 10 janvier 1964, telle que modifiée par la loi 39/1993 du 25 janvier 1993 (ci-après la «tavamerkkilaki»).
- 11 L'article 4, paragraphe 1, de la tavamerkkilaki, relatif au contenu des droits exclusifs du titulaire de la marque, dispose:
«Le droit, prévu aux articles 1^{er} à 3 de la présente loi, d'apposer un signe distinctif sur ses marchandises implique que personne d'autre que le titulaire du signe ne saurait, dans la vie des affaires, utiliser comme signe pour ses marchandises des mentions pouvant créer une confusion, que ce soit sur les marchandises ou leur emballage, dans les publicités ou les documents d'affaires ou d'une autre manière, y compris dans l'usage oral. [...]
- 12 Aux termes du paragraphe 2 dudit article:
«Est considéré comme une utilisation non autorisée au sens du paragraphe 1 entre autres le fait de mettre sur le marché des pièces détachées, des accessoires etc. qui sont compatibles avec un produit fabriqué ou vendu par une autre personne et dont ils rappellent la marque d'une manière propre à créer l'impression que le produit mis sur le marché proviendrait du titulaire de la marque ou que celui-ci aurait autorisé l'utilisation de sa marque.»
- Le litige au principal et les questions préjudicielles**
- 13 Gillette Company a fait enregistrer en Finlande les marques Gillette et Sensor pour les produits relevant de la classe 8 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, à savoir: outils et

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

- appareils pour travaux manuels; couteaux, fourchettes et cuillers; armes blanches; appareils de rasage. Gillette Group Finland, qui détient le droit exclusif d'utiliser ces marques en Finlande, a commercialisé dans cet État membre des appareils de rasage, notamment des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable ainsi que lesdites lames seules.
- 14 LA-Laboratories vend également en Finlande des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable ainsi que des lames seules similaires à ceux commercialisés par Gillette Group Finland. Ces lames sont vendues sous la marque Parason Flexor et sur leur emballage est apposée une étiquette portant l'inscription: «tous les manches Parason Flexor et Gillette Sensor sont compatibles avec cette lame».
- 15 Il ressort de la décision de renvoi que LA-Laboratories n'était pas autorisée par licence de marque ou par tout autre contrat à faire usage des marques dont est titulaire Gillette Company.
- 16 Les sociétés Gillette ont engagé un recours devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d'Helsinki) (Finlande) dans lequel elles font valoir que LA-Laboratories avait porté atteinte aux marques enregistrées Gillette et Sensor. Selon ces sociétés, les pratiques de LA-Laboratories créaient dans l'esprit des consommateurs un lien entre les produits commercialisés par cette dernière et ceux des sociétés Gillette ou donnaient à penser que cette société était autorisée, en vertu d'une licence ou pour une autre raison, à utiliser les marques Gillette et Sensor, ce qui n'était pas le cas.
- 17 Dans son jugement du 30 mars 2000, le Helsingin käräjäoikeus a considéré que, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la tavaramerkkilaki, les sociétés Gillette détenaient le droit exclusif d'apposer les marques Gillette et Sensor sur leurs produits et les emballages de ceux-ci, ainsi que d'utiliser ces marques dans la publicité. Dès lors, en mentionnant
- d'une manière voyante lesdites marques sur les emballages de ses produits, LA-Laboratories avait enfreint ce droit exclusif. Par ailleurs, selon le Helsingin käräjäoikeus, l'article 4, paragraphe 2, de la tavaramerkkilaki, qui prévoit une exception à ce principe d'exclusivité, doit être interprété étroitement à la lumière de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104. En effet, cette disposition ne concerne pas les parties essentielles d'un produit, mais uniquement les pièces détachées, les accessoires et autres pièces similaires, qui sont compatibles avec le produit fabriqué ou commercialisé par une autre personne.
- 18 Cette juridiction a estimé que tant le manche que la lame devaient être considérés comme des parties essentielles du rasoir et non comme des pièces détachées ou des accessoires de celui-ci. Elle a, par conséquent, jugé que l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la tavaramerkkilaki ne s'appliquait pas. Pour ces motifs, ladite juridiction a décidé d'interdire à LA-Laboratories de poursuivre ou de renouveler l'atteinte portée aux droits détenus par les sociétés Gillette sur les marques Gillette et Sensor et a condamné celle-ci, d'une part, à enlever et détruire les étiquettes utilisées en Finlande, portant la mention de ces marques, et, d'autre part, à verser aux sociétés Gillette une somme totale de 30 000 FIM à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ces dernières.
- 19 En appel, le Helsingin hovioikeus (cour d'appel d'Helsinki) (Finlande) a, dans une décision du 17 mai 2001, considéré en premier lieu que, dès lors que le rasoir de type courant en cause au principal était constitué d'un manche et d'une lame, le consommateur pouvait remplacer cette dernière partie en se procurant une nouvelle lame, vendue séparément. Celle-ci, se substituant à une ancienne partie du rasoir, pouvait donc être assimilée à une pièce détachée au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la tavaramerkkilaki.
- 20

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

21 En deuxième lieu, cette juridiction a estimé que l'indication portée sur l'étiquette apposée sur l'emballage des lames de rasoir commercialisées par LA-Laboratories, selon laquelle, outre qu'elles étaient compatibles avec les manches de type Parason Flexor, lesdites lames l'étaient également avec celles commercialisées par les sociétés Gillette, pouvait présenter une utilité pour le consommateur et que, ainsi, LA-Laboratories pouvait justifier d'une nécessité de mentionner les marques Gillette et Sensor sur ladite étiquette.

21

En troisième lieu, le Helsingin hovioikeus a jugé que les emballages des lames de rasoir commercialisées par LA-Laboratories portaient de manière visible les signes distinctifs Parason et Flexor indiquant sans équivoque l'origine du produit. Par ailleurs, cette juridiction a admis que la mention des marques Gillette et Sensor en caractère standard de petite taille sur des étiquettes de taille relativement modeste apposées sur la partie extérieure desdits emballages, n'avait pu, en aucune manière, donner à penser qu'il existait un lien commercial entre les sociétés Gillette et LA-Laboratories et que cette dernière avait donc fait mention desdites marques dans des conditions admises par l'article 4, paragraphe 2, de la tavaramerkkilaki. Le Helsingin hovioikeus a annulé, pour ce motif, l'arrêt du Helsingin käräjäoikeus et rejeté le recours interjeté par les sociétés Gillette.

22

Les sociétés Gillette ont formé un pourvoi devant le Korkein oikeus, lequel a estimé que l'affaire au principal soulevait des questions d'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 en ce qui concerne les critères permettant de déterminer si un produit est, de par sa nature, assimilable ou non à une pièce détachée ou à un accessoire, l'exigence selon laquelle l'utilisation d'une marque appartenant à une autre personne doit être nécessaire pour indiquer la destination d'un produit et la notion d'usages honnêtes en matière

industrielle ou commerciale, l'interprétation de ces dispositions devant également prendre en compte la directive 84/450.

23

Dans ces conditions, le Korkein oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques,

1)

quels sont les critères

a)

qui permettent de déterminer si un produit est à considérer comme une pièce détachée ou un accessoire; et

b)

qui permettent de déterminer les produits, autres que ceux à considérer comme des pièces détachées ou des accessoires, qui sont susceptibles de relever aussi du champ d'application de la disposition précitée?

2)

Le caractère licite de l'utilisation d'une marque appartenant à une autre personne est-il à apprécier différemment selon que le produit est assimilable à une pièce détachée ou à un accessoire ou qu'il s'agit d'un produit susceptible pour quelque autre raison de relever du champ d'application de la disposition précitée?

3)

Comment faut-il interpréter l'exigence que l'utilisation soit 'nécessaire' pour indiquer la destination d'un produit? Le critère de la nécessité peut-il être satisfait alors qu'il serait possible en soi d'indiquer cette destination sans faire expressément référence à la marque appartenant à une autre personne, en s'en tenant par exemple au principe technique du fonctionnement du produit? Quelle est alors la pertinence du fait que la façon de présenter le produit est, peut-être, moins claire pour les consommateurs sans la mention expresse de la marque appartenant à l'autre personne?

4)

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

Quels sont les éléments à prendre en considération pour apprécier le respect des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale? Le fait de mentionner une marque appartenant à une autre personne lors de la commercialisation de ses propres produits est-il une indication que ces produits sont équivalents, tant par leur qualité que par leurs caractéristiques techniques ou autres, aux produits vendus sous la marque de l'autre personne?

5)

Le fait que l'opérateur économique qui se réfère à la marque appartenant à une autre personne commercialise non seulement des pièces détachées ou des accessoires mais aussi le produit même avec lequel cette pièce détachée ou cet accessoire est prévu pour être utilisé a-t-il une incidence sur la régularité de l'utilisation de la marque appartenant à l'autre personne?»

Sur les première, deuxième et troisième questions

24

Par ses première, deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, selon quels critères l'exigence tenant à ce que l'usage par un tiers de la marque dont il n'est pas le titulaire doit être nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 doit être interprétée. Ladite juridiction demande également, d'une part, selon quels critères des produits doivent être considérés comme des accessoires ou des pièces détachées, au sens de ladite disposition et, d'autre part, si les critères d'appréciation du caractère licite de l'usage de la marque en ce qui concerne ces derniers produits sont différents de ceux applicables aux autres produits.

25

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le droit de marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité CE entend établir et maintenir. Dans un tel système, 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 (voir, notamment, arrêts du 17 octobre 1990, HAG, C-10/89, Rec. p. I-3711, point 13; du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, point 21, et du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 47).

26

Dans cette perspective, 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. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, 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 (voir, notamment, arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7; du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30, et Arsenal Football Club, précité, point 48).

27

L'article 5 de la directive 89/104 définit les «[d]roits conférés par la marque» et l'article 6 de celle-ci contient des règles relatives à la «[l]imitation des effets de la marque».

28

Selon l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 89/104, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. En vertu du même paragraphe 1, sous a), le titulaire de ce droit exclusif 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 à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. L'article 5, paragraphe 3, de cette directive

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

- 29 énumère de façon non exhaustive les types d'usage que le titulaire peut interdire au titre du paragraphe 1 de cet article.
- Il importe de relever que, par une limitation des effets des droits que le titulaire d'une marque tire de l'article 5 de la directive 89/104, l'article 6 de cette directive vise 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 (voir, notamment, arrêts du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, point 62, et du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, non encore publié au Recueil, point 16).
- 30 À cet égard, en premier lieu, selon l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, le titulaire de la marque ne peut interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, 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.
- 31 Il y a lieu de relever que cette disposition ne fixe pas de critères visant à déterminer si une destination donnée d'un produit entre dans son champ d'application, mais exige seulement que l'usage de la marque soit nécessaire pour indiquer une telle destination.
- 32 Par ailleurs, dès lors que la destination des produits en tant qu'accessoires ou pièces détachées n'est donnée qu'à titre d'exemple, s'agissant vraisemblablement des situations courantes dans lesquelles il est nécessaire d'utiliser une marque pour indiquer la destination d'un produit, l'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 n'est pas, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes l'ont relevé
- à juste titre dans leurs observations, limitée à ces situations. Dès lors, dans les circonstances de l'affaire au principal, il n'est pas nécessaire de déterminer si un produit doit être considéré comme un accessoire ou une pièce détachée.
- 33 En deuxième lieu, il convient de relever, d'une part, que la Cour a déjà constaté que l'usage d'une marque, en vue d'informer le public que l'annonceur est spécialisé dans (ou spécialiste de) la vente, ou qu'il assure la réparation et l'entretien des produits revêtus de cette marque mis dans le commerce sous la marque par son titulaire ou avec son consentement, constitue un usage indiquant la destination d'un produit ou d'un service au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 (voir arrêt BMW, précité, points 54 et 58 à 63). Cette information est nécessaire afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit ou de ce service.
- 34 Il en va de même dans l'affaire au principal, les marques dont est titulaire Gillette Company étant employées par un tiers afin de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit qu'il commercialise, c'est-à-dire, sur la compatibilité de celui-ci avec celui qui est revêtu desdites marques.
- 35 D'autre part, il suffit de relever qu'un tel usage d'une marque est nécessaire dans les cas où ladite information 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 (voir, en ce sens, arrêt BMW, précité, point 60). Ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 64 et 71 de ses conclusions, cet usage doit en pratique être le seul moyen de fournir une telle information.
- 36 À cet égard, afin de s'assurer si d'autres moyens de fournir une telle information peuvent être utilisés, il est nécessaire de prendre en considération, par exemple, l'existence éventuelle des standards techniques ou des normes

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

37 généralement utilisées pour le type de produit commercialisé par le tiers et connues du public auquel est destiné ce type de produit. Ces normes, ou autres caractéristiques, doivent être susceptibles de fournir audit public une information compréhensible et complète sur la destination du produit commercialisé par ce tiers afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.

38 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans les circonstances de l'affaire au principal, l'usage de la marque est nécessaire, en tenant compte des exigences mentionnées aux points 33 à 36 du présent arrêt ainsi que de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par LA-Laboratories.

39 En troisième lieu, l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 ne fait aucune distinction entre les destinations possibles des produits lors de l'appréciation du caractère licite de l'utilisation d'une marque. Les critères d'appréciation du caractère licite de l'utilisation d'une marque, notamment en ce qui concerne des accessoires ou pièces détachées, ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de destinations possibles.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première, deuxième et troisième questions que le caractère licite de l'utilisation de la marque en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 dépend du point de savoir si cette utilisation est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit. L'usage de la marque par un tiers qui n'en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit commercialisé par ce tiers lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l'affaire au principal, un tel usage est nécessaire, en tenant compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause.

L'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 ne faisant aucune distinction entre les destinations possibles des produits lors de l'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, les critères d'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, notamment en ce qui concerne des accessoires ou pièces détachées, ne sont donc pas différents de ceux qui sont applicables aux autres catégories de destinations possibles des produits.

Sur la quatrième question

40

Par la première branche de la quatrième question, la juridiction de renvoi demande comment doit être interprétée l'exigence posée à l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, selon laquelle l'usage de la marque par un tiers au sens de cette disposition est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Par la seconde branche de cette question, la juridiction de renvoi demande si l'usage de la marque par un tiers constitue une indication selon laquelle les produits commercialisés par ce tiers sont équivalents, tant par leur qualité que par leurs caractéristiques techniques ou autres, aux produits revêtus de ladite marque.

41

En ce qui concerne la première branche de cette question, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la condition d'«usage honnête», au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/104, constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque (arrêts précités, BMW, point 61, et Gerolsteiner Brunnen, point 24). Une telle obligation est analogue à celle à laquelle est soumis le revendeur lorsqu'il emploie la marque d'autrui pour

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

- annoncer la revente de produits revêtus de cette marque (voir arrêts du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, point 45, et BMW, précité, point 61).
- 42 À cet égard, l'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale lorsque, tout d'abord, il est 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 (arrêt BMW, précité, point 51).
- 43 Ensuite, un tel usage ne doit pas affecter la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée (arrêt BMW, précité, point 52).
- 44 Par ailleurs, comme le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que la Commission l'ont relevé à juste titre dans leurs observations, l'usage de la marque n'est pas fait conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 lorsqu'il entraîne le discrédit ou le dénigrement de cette marque.
- 45 Enfin, dans le cas où le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire, un tel usage de cette marque n'est pas conforme aux usages honnêtes, au sens dudit article 6, paragraphe 1, sous c).
- 46 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l'affaire au principal, l'usage fait des marques dont est titulaire Gillette Company l'a été conformément aux usages honnêtes, en tenant compte, notamment, des conditions rappelées au points 42 à 45 du présent arrêt. À cet égard, 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.
- 47 En ce qui concerne la seconde branche de cette question, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l'a fait valoir à juste titre dans ses observations, le fait qu'un tiers utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination de son produit ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de ladite marque. Une telle présentation dépend des faits de l'espèce et il appartient à la juridiction de renvoi d'en apprécier l'existence éventuelle en fonction des circonstances de l'affaire au principal.
- 48 Par ailleurs, l'éventualité d'une présentation du produit commercialisé par le tiers comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage constitue un élément que la juridiction de renvoi doit prendre en considération lorsqu'elle vérifie que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
- 49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que la condition d'«usage honnête», au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque. 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;
-

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

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.

Le fait qu'un tiers utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Une telle présentation dépend des faits de l'espèce et il appartient à la juridiction de renvoi d'en apprécier l'existence éventuelle en fonction des circonstances de l'affaire au principal.

L'éventualité d'une présentation du produit commercialisé par le tiers comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage constitue un élément que la juridiction de renvoi doit prendre en considération lorsqu'elle vérifie que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Sur la cinquième question

50

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si l'impossibilité pour le titulaire de la marque d'interdire à un tiers l'usage de celle-ci, prévue à l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, trouve à s'appliquer dans le cas où ce tiers commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue.

51

Il convient de relever que, comme le gouvernement finlandais ainsi que celui du Royaume-Uni l'ont fait valoir dans leurs observations, aucune disposition

de ladite directive n'exclut que, dans un tel cas, un tiers puisse se prévaloir dudit article 6, paragraphe 1, sous c). Toutefois, l'usage de la marque par ce tiers doit être nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et doit être fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

52

La question de savoir si l'usage d'une marque par un tiers dans les circonstances décrites ci-dessus est nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et s'il est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

53

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question que, dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n'est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue, un tel usage entre dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 pour autant qu'il soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu'il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Sur les dépens

54

La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) Le caractère licite de l'utilisation de la marque en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dépend du point de savoir si cette utilisation est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit.

L'usage de la marque par un tiers qui n'en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit commercialisé par ce tiers lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l'affaire au principal, un tel usage est nécessaire, en tenant compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause.

L'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 ne faisant aucune distinction entre les destinations possibles des produits lors de l'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, les critères d'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, notamment en ce qui concerne des accessoires ou pièces détachées, ne sont donc pas différents de ceux qui sont applicables aux autres catégories de destinations possibles des produits.

2) La condition d'«usage honnête», au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque.

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.

Le fait qu'un tiers utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Une telle présentation dépend des faits de l'espèce et il appartient à la juridiction de renvoi d'en apprécier l'existence éventuelle en fonction des circonstances de l'affaire au principal.

L'éventualité d'une présentation du produit commercialisé par le tiers comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage constitue un élément que la juridiction de renvoi doit prendre en considération lorsqu'elle vérifie que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3) Dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n'est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue, un tel usage entre dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 pour autant qu'il soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu'il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.