THÈSE

Pour l'obtention du grade de
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS
UFR de droit et sciences sociales
Centre de recherches sur le droit du patrimoine culturel et naturel (France)
(Diplôme National - Arrêté du 7 août 2006)

École doctorale : Droit et science politique - Pierre Couvrat (Poitiers)
Secteur de recherche : Droit privé

Présentée par :
Iony Randrianirina

Le droit de marque

Directeur(s) de Thèse :
Marie-Eugénie Laporte-Legeais

Soutenue le 04 décembre 2013 devant le jury

Jury :

Président	**Martine Behar-Touchais**	Professeur à l'Université de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Rapporteur	**Nathalie Martial-Braz**	Professeur à l'Université de Franche-Comté
Rapporteur	**Célia Zolynski**	Professeur à l'Université de Versailles (Saint-Quentin-en-Yvelines)
Membre	**Marie-Eugénie Laporte-Legeais**	Professeur à l'Université de Poitiers
Membre	**Philippe Gaudrat**	Professeur à l'Université de Poitiers

Pour citer cette thèse :
Iony Randrianirina. *Le droit de marque* [En ligne]. Thèse Droit privé. Poitiers : Université de Poitiers, 2013.
Disponible sur Internet <http://theses.univ-poitiers.fr>

UNIVERSITÉ DE POITIERS

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES

ÉCOLE DOCTORALE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE PIERRE COUVRAT — ED 088

LE DROIT DE MARQUE

Thèse pour le doctorat en droit privé
présentée et soutenue publiquement le 4 décembre 2013
par

Madame Iony RANDRIANIRINA

DIRECTEUR DE RECHERCHE

Marie-Eugénie LAPORTE-LEGEAIS
Professeur à l'Université de Poitiers

SUFFRAGANTS

Nathalie MARTIAL-BRAZ
Professeur à l'Université de Franche-Comté
Rapporteur

Célia ZOLYNSKI
Professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin
Rapporteur

Martine BÉHAR-TOUCHAIS
Professeur à l'Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

Philippe GAUDRAT
Professeur à l'Université de Poitiers

LE DROIT DE MARQUE

Le droit de marque préoccupe aux plans législatif et judiciaire. L'intérêt s'explique par l'essor de la contrefaçon à l'échelle mondiale. La protection du droit de marque contre la contrefaçon mérite donc d'être renforcée. Pour cela, il convient de définir l'étendue du droit à protéger. Le droit de marque, droit exclusif d'exploitation d'une marque, est décrit majoritairement comme un droit de propriété d'un type particulier. Or, une étude comparée du droit de marque et du droit de propriété fait apparaître davantage de différences que de ressemblances. Identifier l'objet du droit de marque dans la place qu'occupe la marque sur le marché dans l'esprit du public et des concurrents amène à une nature juridique nouvelle, celle du droit de marché. Dès lors, les concurrents indélicats qui commettent des actes de contrefaçon empiètent incontestablement sur un droit de marché appartenant à autrui puisqu'ils usurpent la place réservée sur le marché à travers l'enregistrement de la marque. Par ailleurs, l'acte fautif cause un dommage plus ou moins grave au titulaire de la marque. La contrefaçon portant sur des produits authentiques est d'une faible gravité par rapport à celle qui porte sur des produits non authentiques car alors, les marchandises indûment marquées, souvent de qualité médiocre, risquent de nuire à la santé ou la sécurité de l'homme et de son environnement, et l'image de la marque contrefaite n'en est qu'altérée. Ainsi, si au pénal l'amende pourrait prendre la forme d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur, au civil la condamnation à verser à la victime les fruits de l'activité contrefaisante permettrait de dissuader la contrefaçon lucrative.

Mots-clés

Droit de marque — Droit de propriété — Droit de marché — Marque notoire — Marque renommée — Contrefaçon — Concurrence déloyale — Faute lucrative — Dommages et intérêts restitutoires.

THE TRADEMARK RIGHTS

The trademark rights are a legislative and judicial concern. The interest is due to the rise of worldwide counterfeiting. Trademark protection against counterfeiting deserves to be strengthened. It is then necessary to define the scope of the rights to protect. Trademark rights, exclusive rights to use a trademark, are described mainly as an ownership of a particular type. However, a comparison study of trademark rights and ownership reveals more differences than similarities. Identify the object of trademark rights in the place of the trademark on the market in the minds of the public and competitors leads to a new legal nature : the market rights. Therefore, unscrupulous competitors who commit acts of infringement undoubtedly impinge on the market rights belonging to others as they usurp the place reserved on the market through trademark registration. The fault causes a more or less severe damage to the trademark owner. Counterfeiting on genuine products is a low gravity compared to the one on non genuine products because then improperly marked goods, often of poor quality, are likely to harm the health or safety of humans and its environment. Thus, the counterfeit trademark is altered. Therefore, under criminal law, the fine could take the form of a percentage of the sales made by the infringer. Under civil law, restitutionary damages would deter lucrative counterfeiting.

Keywords

Trademark rights — Ownership — Market rights — Well known trademark — Famous trademark — Counterfeiting — Unfair competition — Lucrative fault — Restitutionary damages

CECOJI

CENTRE D'ÉTUDES SUR LA COOPÉRATION JURIDIQUE INTERNATIONALE (FRE 3500)

Faculté de droit et des sciences sociales — 15, rue Sainte-Opportune — 86022 Poitiers cedex

www.cecoji.cnrs.fr

L'université de Poitiers n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

À ma famille

Remerciements

La présente thèse n'aurait pas pu être réalisée sans le concours inestimable de personnalités de valeur que je voudrais nommer ici.

Monsieur le Professeur Henri-Jacques Lucas qui m'a accueillie au sein du CECOJI ;

Madame le Professeur Marie-Eugénie Laporte-Legeais qui m'a dirigée tout au long de ce travail ;

Madame le Professeur Célia Zolynski et Madame le Professeur Nathalie Martial-Braz qui ont accepté d'être mes rapporteurs ;

Madame le Professeur Martine Béhar-Touchais et Monsieur le Professeur Philippe Gaudrat qui ont accepté de siéger dans le jury.

Recevez ici, Mesdames et Messieurs, l'expression de ma profonde gratitude.

Pour leurs conseils avisés ainsi que l'aide matérielle dont ils m'ont fait bénéficier, je voudrais également exprimer ma reconnaissance :

aux enseignants, docteurs et doctorants du CECOJI et des Universités de Poitiers, Tours et Orléans ;

aux magistrats et anciens collègues de la Cour d'appel de Poitiers ;

à monsieur Rémy Lérignier.

Enfin, que mes parents, mon mari, mes sœurs et mes enfants soient assurés ici de l'amour que je leur porte ;
je leur promets dorénavant plus de temps, d'écoute et de présence.

À tous, merci.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 15
PREMIÈRE PARTIE. LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT DE MARQUE 49
TITRE I. REJET DE LA NATURE PROPRIÉTAIRE DU DROIT DE MARQUE 55
Chapitre I. Exposé de la thèse propriétaire 61
Chapitre II. Discussion sur la nature propriétaire du droit de marque 103
TITRE II. QUALIFICATION DU DROIT DE MARQUE EN DROIT DE MARCHÉ 155
Chapitre I. Une qualification fondée sur les conditions d'existence du droit 161
Chapitre II. Une qualification fondée sur les limites du droit 213
SECONDE PARTIE. LA PROTECTION DU DROIT DE MARQUE 245
TITRE I. UN RÉGIME JURIDIQUE INCERTAIN 251
Chapitre I. Incertitude liée au rattachement du droit de marque aux droits fondamentaux 255
Chapitre II. Incertitude liée à la frontière entre le droit des marques et le droit de la concurrence 289
TITRE II. PROPOSITION D'UNE THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CONTREFAÇON DE MARQUE 345
Chapitre I. La nécessité d'une réforme du droit de la contrefaçon de marque 349
Chapitre II. Une redéfinition de la contrefaçon pénale et de la contrefaçon civile 425
CONCLUSION GÉNÉRALE 499
BIBLIOGRAPHIE 505
INDEX THÉMATIQUE 543
INDEX DE LA JURISPRUDENCE CITÉE 549
TABLE DES MATIÈRES 565

LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES

act. jur.	Actualité juridique
ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
aff.	Affaire
AFNIC	Association française du nommage
Ann.	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Ass. plén.	Assemblée plénière de la Cour de cassation
Bull.	Bulletin civil des arrêts de la Cour de cassation
Bull. crim.	Bulletin criminel des arrêts de la Cour de cassation
Cah. dr. entr.	Revue Cahier du droit de l'entreprise
c. civ.	Code civil
c. pén.	Code pénal
c. pr. civ.	Code de procédure civile
chron.	Chronique
Civ. 1re, 2e, 3e	Première, Deuxième, Troisième Chambre civile de la Cour de cassation
CJCE	Cour de Justice des Communautés européennes
CJUE	Cour de Justice de l'Union européenne
Com.	Chambre commerciale de la Cour de cassation
comm.	Commentaire
Comm. com. électr.	Revue Communication, commerce électronique
Contrats, conc. consom.	Revue Contrats, concurrence, consommation
CPI	Code de la propriété intellectuelle
Crim.	Chambre criminelle de la Cour de cassation
D.	Recueil Dalloz
D. aff.	Dalloz Affaires
D.S.	Dalloz Sirey
Directive Marques	Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, modifiant la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques
doctr.	Doctrine
éd.	Édition
Fasc.	Fascicule
Gaz. Pal.	Gazette du Palais
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names ans Numbers
INPI	Institut National de la Propriété Industrielle
IR	Information rapide
jur.	Jurisprudence
JCl. Conc.-consomm.	JurisClasseur Concurrence-Consommation
JCP E	Revue La Semaine Juridique édition Entreprise
JCP G	Revue La Semaine Juridique édition générale
JO	Journal officiel
JOCE	Journal officiel des Communautés européennes
JORF	Journal officiel de la République française
JOUE	Journal officiel de l'Union européenne

Journ. droit int. ..... Journal du droit international
obs. ..... Observations
OCDE ..... Organisation de coopération et de développement économique
OHMI ..... Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
OMC ..... Organisation mondiale du commerce
OMPI ..... Organisation mondiale de la propriété industrielle
op. cit. ..... Opus citatum
PIBD ..... Propriété industrielle Bulletin documentaire
Propr. ind. ..... Revue Propriété industrielle
Propr. intell. ..... Revue Propriétés intellectuelles
Puf ..... Presses universitaires de France
RCA ..... Revue
RCS ..... Registre du commerce et des sociétés
Rec. ..... Recueil des arrêts de la CJCE et de la CJUE
rééd. ..... Réédition
Rép. dr. com. ..... Répertoire Dalloz de droit commercial
Rép. dr. communautaire ..... Répertoire Dalloz de droit communautaire
Rev. crit. de lég. et de jur. ..... Revue critique de législation et de jurisprudence
RIPIA ..... Revue internationale de la propriété industrielle et artistique
RJDA ..... Revue de jurisprudence de droit des affaires
RMC ..... Règlement sur la marque communautaire
RRJ ..... Revue de la Recherche Juridique
RTD civ. ..... Revue trimestrielle de droit civil
RTD com. ..... Revue trimestrielle de droit commercial
RTD eur. ..... Revue trimestrielle de droit européen
s. ..... Suivant(e)(s)
somm. ..... Sommaire
t. ..... Tome
TGI ..... Tribunal de grande instance
TPICE ..... Tribunal de première instance des Communautés européennes
UNIFAB ..... Union des Fabricants
V° ..... Verbo
vol. ..... Volume

INTRODUCTION

1. **Le contexte.—** Le droit de marque est, à l'heure actuelle, un sujet de préoccupation que partagent les titulaires de droits de propriété intellectuelle avec le législateur français [1], les juges français, ainsi que le Parlement européen [2] et la Cour de Justice de L'Union européenne [3]. Les États ne sont pas en reste puisque les conventions internationales se multiplient [4]. Sur le terrain juridique, la protection du droit de marque est essentiellement assurée par l'action en contrefaçon. En effet, la recrudescence des actes déloyaux et illicites, favorisés par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie [5], menace d'affaiblir les droits de propriété intellectuelle censés encourager les investissements et le progrès économique [6]. Si les actes de contrefaçon de marque prolifèrent, c'est sans doute le signe que l'arsenal de protection en vigueur est impuissant à lutter efficacement contre ce fléau. L'objet de l'étude est donc de proposer une amélioration des dispositions de protection du droit de marque. Avant d'expliquer la démarche retenue dans la démonstration, il convient de rappeler l'évolution du droit des marques.

---

1 Quatre ans seulement après l'adoption de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, un rapport d'information n° 296 (2010-2011), établi par les sénateurs L. BÉTEILLE et R. YUNG et faisant le bilan de l'application de la loi précitée, a été déposé au Sénat le 9 février 2011 dans le but de faire adopter une nouvelle réforme de la protection des droits de propriété intellectuelle contre la contrefaçon. Cette dernière est aujourd'hui présentée dans une proposition de loi n° 866 enregistrée à la Présidence du Sénat le 30 septembre 2013.

2 Cinq ans seulement après l'adoption de la Directive CE n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite Directive Marques, et quatre seulement après celle du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dit RMC, une proposition de directive n° 2013/0089 rapprochant les législations des États membres sur les marques a été présentée le 27 mars 2013.

3 Ci-après CJUE.

4 Après la signature de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée six fois, un Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dit ADPIC, a été annexé à la Convention de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dans le but de renforcer et d'harmoniser la protection de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale et de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international. Dans le prolongement de l'ADPIC, un Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), plus connu sous son appellation anglaise *Anti-Counterfeiting Trade Agreement* (*ACTA*), est actuellement en discussion en vue de renforcer certaines mesures de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment par un renforcement des contrôles aux frontières et l'amélioration de la réparation civile de la victime. Enfin, le Traité de Singapour du 27 mars 2006 sur le droit des marques a été publié par le décret n° 2013-845 du 23 septembre 2013.

5 Principe édicté par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 supprimant les corporations.

6 Un des fondements, avancés en doctrine, de la protection des droits de propriété intellectuelle est la récompense de l'effort « dans la stricte mesure nécessaire à encourager l'innovation, la création ou le commerce et dans la perspective des intérêts collectifs du progrès, de la science, de l'éducation et de la culture ou encore de la concurrence » (F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, Économica, 2011, p. 4, n° 9). Une autre conception consiste à justifier la reconnaissance de ces droits en avançant la nécessité de protéger l'investissement. Dès lors, « tout ce qui coûte de l'argent ou qui vaut la peine d'être copié doit être protégé par un droit exclusif » (ibidem, p. 6, n° 11).

2. L'évolution du droit des marques.— Curieusement, le législateur français s'est préoccupé d'incriminer la contrefaçon de marque bien avant de construire le régime juridique d'acquisition du droit de marque. Ainsi, le premier texte législatif consacré aux marques est la loi du 22 Germinal an XI, laquelle édicte une répression générale de la contrefaçon des marques individuelles. Depuis lors, le droit des marques s'est peu à peu affiné. La loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce [7] a été adoptée pour consacrer l'acquisition de la marque par l'usage, le dépôt d'un modèle de la marque au greffe du tribunal de commerce ouvrant toutefois seul l'action en contrefaçon. La loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce et de service [8] a remplacé ce mode d'acquisition par le dépôt généralisé des marques auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service [9] est venue mettre le droit en conformité avec les exigences de la Directive communautaire n° 89/104 du 21 décembre 1988 visant au rapprochement des législations nationales en matière de marques [10]. Le Règlement communautaire n° 40/94 du 20 décembre 1993 institue la marque communautaire [11]. Enfin, la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, dite de lutte contre la contrefaçon [12], modifie le régime des poursuites et les sanctions civiles de la contrefaçon. L'hamonisation des droits nationaux n'étant pas achevée, une proposition de directive n° 2013/0089 rapprochant les législations des États membres sur les marques a été déposée le 27 mars 2013. Elle suggère de « faire en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques soient plus accessibles aux entreprises dans toute l'Union européenne et plus efficients, en les rendant moins complexes et moins coûteux, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et juridiquement plus sûrs » [13]. Dès lors, cette proposition de directive s'efforce d'assurer la coexistence et la complémentarité du système de l'Union européenne et des systèmes juridiques nationaux. En somme, elle tente un rapprochement de la Directive Marques avec le Règlement sur la marque communautaire [14].

---

7 JORF, 20 août 1944, p. 185 et s.

8 JORF, 1er janvier 1965, p. 3 et s.

9 JORF, 6 janvier 1991, p. 316 et s.

10 Abrogée et remplacée par la Directive CE n° 2008/95 du 22 octobre 2008, dite Directive Marques, JOUE L 299/31, 8 novembre 2008.

11 Abrogé et remplacé par le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, dit RMC, JOUE L 78 du 24 mars 2009.

12 JORF, 30 octobre 2007, p. 17775 et s.

13 Paragraphe 1.2 de l'exposé des motifs.

14 Ci-après RMC.

Avant d'aborder la notion de droit de marque et la question de sa protection juridique, il importe de définir le mot « marque ».

3. Les différentes acceptions du mot « marque ».— Le mot « marque », dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, a connu une évolution historique en fonction de son utilisation. Il apparaît pour la première fois en 1456 pour désigner un signe mis sur un objet pour le rendre reconnaissable ou pour marquer la propriété [15]. En 1549, il est employé pour désigner un signe destiné à rappeler, faire connaître ou retrouver quelque chose. En 1626, le gouvernement emploie le terme pour désigner une empreinte qu'il appose sur les marchandises assujetties à quelque contribution [16], ou plus généralement un signe spécial apposé par un ouvrier, un artisan (éditeur, typographe, libraire) sur l'objet qu'il a fabriqué, ou par un artiste sur ses ouvrages [17]. La marque désignant un signe distinctif appliqué sur une chose par celui qui l'a fabriquée est appelée plus couramment, à partir de 1835, « marque de fabrique » [18], puis en 1948, « marque déposée » [19]. Elle prend alors la forme d'un signe ou d'une empreinte apposée sur différentes sortes de marchandises, soit pour en désigner le lieu d'origine, soit pour faire la preuve qu'elles ont été contrôlées et que les droits ont été acquittés [20]. Si le terme « marque » n'apparaît qu'au Moyen-Âge, la pratique du marquage des objets, en revanche, remonte à la Préhistoire.

4. La pratique du marquage à travers l'histoire.— Aux temps préhistoriques, les hommes marquaient leurs flèches de chasse pour signifier l'appartenance du gibier harponné. Au cours de l'Antiquité, ils signaient leur ouvrage. Les symboles employés précisaient ainsi la qualité de l'artisan : des pinces pour un forgeron, une vrille pour un charpentier… [21]. C'est ainsi que la Rome antique voit apparaître des lampes à huile portant le nom de l'artisan ou quelque symbole, des marques de tuiles réputées (*fortis*), des sceaux de potiers (*sigillum*). Cependant, l'époque ne connaissait pas encore l'utilisation commerciale de la marque, cette dernière n'ayant pas alors pour rôle de rallier une clientèle, mais d'empêcher les vols autour

---

15 Arch. Nord B 1686 fol. 69 : « lui mesmes avoit marquié les fustz et caques esquelz estoit le dit herenc, d'un signe ou marque faulx ».

16 *Ordonnance* ds Isambert, *Recueil gén. des anc. lois fr.,* t. 16, p. 187.

17 Marque d'atelier, marque d'éditeur, d'imprimeur, marque du tâcheron, de l'orfèvre. Ainsi, la marque des ébénistes était faite par la frappe d'un fer appelé estampille (Fonv. 1974).

18 Voir notamment PROUDHON, *Syst. contrad. écon.,* éd. 1872, t. 1, p. 305.

19 *Nouveau Larousse universel*, s.v. déposé.

20 [Pécuchet] contempla les deux *S* peints sur le couvercle [de la soupière]. − « La marque de Rouen! dit Pécuchet. − Oh! Oh! Rouen, à proprement parler, n'avait pas de marque. Quand on ignorait Moustiers, toutes les faïences françaises étaient de Nevers. (...) » (Flaub., *Bouvard,* t. 1, 1880, p. 118).

21 A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, *Des brevets et des marques, une histoire de la propriété industrielle*, Fayard, 2001, p. 88.

de la fabrique des pots. Elle jouait donc essentiellement un rôle de police en permettant de prouver l'origine d'un objet volé. Cependant, on a pu observer des traces de début de contrefaçon sur des cachets d'amphores de vin pour faire croire à une origine recherchée [22]. Il semble que les premiers cas d'utilisation commerciale de la marque remontent à 2700 ans avant Jésus-Christ, en Chine où des poteries indiquaient le nom de l'empereur, celui de l'artisan ou encore le lieu de fabrication [23].

Au Moyen-Âge, vers le XIe siècle, le commerce était tenu par le système des corporations. Chacune d'entre elles possédait des marques distinctives — les produits étant fabriqués selon des règlements précis — auxquelles l'artisan ajoutait sa propre griffe. Cette pratique servait de garantie de qualité et permettait de dénoncer les tentatives menées par des étrangers pour entrer sur le marché. C'est ainsi qu'en 1327, la corporation des orfèvres avait obtenu le privilège de tester tous les métaux utilisés par les artisans anglais ; les produits retenus portaient alors un triple signe distinctif : la marque de l'orfèvre, celle du testeur et la tête de léopard royal imposée en 1300 par Édouard III sur toutes les pièces d'or et d'argent. Les marques de marchands les plus utilisées symbolisaient quant à elles une couronne, un cœur ou des initiales. En 1778, Louis XVI avait octroyé à Jean de Dietrich une marque en forme de cor de chasse pour protéger sa production. Ce symbole est aujourd'hui encore le logo du groupe De Dietrich, fabricant d'appareils de cuisson [24].

Avec l'industrialisation des échanges commerciaux, le besoin s'est vite ressenti de légiférer l'usage des marques, en commençant par l'adoption d'une définition légale de la marque.

5. **Définition légale de la marque.—** La loi du 22 Germinal an XI n'a pas défini la marque car elle s'intéressait davantage à la punition des actes de contrefaçon. Quant à la loi du 23 juin 1857 et celle du 31 décembre 1964, elles se bornaient à énumérer les signes pouvant être considérés comme des marques [25]. La première définition juridique de la marque a été

---

22 Ibidem. Voir également B. HOFFMANN qui rapporte des études archéologiques révélant des amphores contrefaisant des ouvrages italiques (« Essai sur les marques de fabrique à l'époque romaine », *RIPIA* 1965, p. 8 et s.).

23 A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, op. cit..

24 B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon, le grand pillage des marques*, Ellipses, 2009, p. 12.

25 L'article 1er, alinéa 3, de la loi du 23 juin 1857, dispose que « sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce ». L'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 complète cette liste en disposant que « sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières,

…/…

donnée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 janvier 1868 : « La marque est un moyen matériel de garantir l'origine de la marchandise aux tiers qui l'achètent, en quelque lieu et en quelque main qu'elle se trouve » [26]. Il faudra attendre la loi du 4 janvier 1991 pour obtenir une définition législative. Ainsi, selon l'article 1er de cette loi, la marque, qui peut être de fabrique, de commerce ou de service, est « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale » [27]. C'est la définition reprise par l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. La marque de fabrique est celle que le fabricant d'un produit appose sur les objets qu'il fabrique. Elle identifie ainsi l'origine du produit. La marque de commerce, également appelée marque de distribution, est celle que le distributeur appose, à la place de la marque du fabricant [28], sur les produits qu'il commercialise [29]. Elle peut coexister avec la marque de fabrique, mais dans la grande distribution, la première se substitue souvent à la seconde. Dans ce dernier cas, la marque perd sa fonction d'identité d'origine pour ne garantir que la qualité du choix des produits par le distributeur. La marque de service, enfin, accompagne les différents services et constitue fréquemment à la fois un nom commercial et une enseigne. Différents signes sont susceptibles de constituer une marque. Ainsi, les marques nominales ou verbales sont constituées de termes qui s'écrivent et se prononcent. Les marques figuratives ou emblématiques sont composées de dessins, de modèles, de logos, de graphismes et/ou de couleurs [30]. Les marques sonores comprennent des sons ou des phrases musicales [31]. Un ensemble de ces éléments réunis peut former une marque

---

lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes d'une entreprise quelconque ».

26 Paris, 16 janvier 1868, affaire Goulet, Pataille, 68.336, cité par POUILLET, *Traité*, op. cit., p. 10.

27 La proposition de directive no 2013/0089 du 27 mars 2013 suggère d'abandonner le critère de représentation graphique (article 3), sans doute pour éliminer les obstacles à l'enregistrement de marques sonores notamment.

28 J.-N. KAPFERER, *Ré-inventer les marques*, Eyrolles, 2013, p. 200.

29 La première marque de distribution a été lancée par Sainsbury en Grande-Bretagne en 1869. En France, la première dans le genre à avoir été déposée fut la marque *Coop* en 1929. Pour une description complète des marques de distributeur, voir J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, 2e éd., Les Éditions d'Organisation, 1995, p. 250.

30 Les marques composées uniquement de couleurs sont admises à l'enregistrement à condition que le dépôt identifie la couleur par un code internationalement reconnu (par exemple, *Pantone process blue quadri cyan* 100 %).

31 Si les marques sonores sont en principe admises, leur représentation graphique en vue de leur enregistrement est difficile en pratique : voir CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-283/01, Shield Mark BV c/ Joost Kist Hodn Memex, Rec. I-14313. Mais le projet de directive européenne prévoit de revenir sur l'exigence de représentation graphique, considérée par la Commission comme étant « obsolète ». Le nouvel article 3 prévoit alors que peuvent constituer des marques les signes qui peuvent « être représentés d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact de la protection conférée au titulaire ».

complexe, combinaison d'éléments nominaux et/ou figuratifs. L'engouement actuel pour les marques s'expliquant tantôt par l'utilisation du signe comme vecteur de communication, tantôt par l'instrumentalisation des signes à travers la valorisation des actifs d'une société, l'on assiste aujourd'hui à une saturation des signes distinctifs traditionnels. Aussi voit-on apparaître des signes d'un genre nouveau : les marques tridimensionnelles [32], les marques olfactives [33], les marques de surface [34], les marques de positionnement [35] et les marques en mouvement [36]. La prolifération de tels signes distinctifs aussi protéiformes démontre l'engouement actuel pour les marques.

6. **L'utilité actuelle de la marque.—** La marque serait donc l'affaire du plus grand nombre, au point qu'elle dépasse l'intérêt des seuls spécialistes de la mercatique [37]. Cet intérêt s'explique sans doute par la place occupée par les marques dans les sociétés de consommation. Aujourd'hui, la marque est utilisée tout autant dans un but de distinction des produits et services que comme vecteur de message à destination d'un public ciblé. Elle est reconnue comme un véritable média, à savoir un support de communication commerciale. Les marques ont en effet tôt fait d'envahir notre environnement quotidien. Des panneaux d'affichage aux encarts publicitaires télévisés en passant par les fenêtres *pop-up* des sites Internet et le décor des jeux vidéo, elles sont omniprésentes pour nous inciter à acheter les produits désignés [38]. Quelles seraient alors les conséquences d'une

---

32 En moyenne, l'OHMI enregistre entre 300 et 400 marques tridimensionnelles par an (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf).

33 CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Sieckmann, Rec. I-11737. Notons toutefois que la proposition de directive n° 2013/0089 du 27 mars 2013 ne retient pas les signes olfactifs parmi les signes « propres à distinguer les produits ou les services ».

34 Les marques de surface sont des signes constitués par un motif appliqué à la surface du produit. Elles sont jusqu'à présent refusées à l'enregistrement : OHMI, 30 novembre 2000, aff. R 137/2000-1, Glaverbel, points 15 et 16.— décision confirmée par TPICE, 9 octobre 2002, aff. T-36/01, Glaverbel c/ OHMI, points 23 et 26, et par CJCE, 28 juin 2004, aff. C-445/02 P, Glaverbel SA c/ OHMI, point 41.

35 La marque de positionnement peut se définir comme un signe spécifique placé sur une partie déterminée de la surface d'un produit désigné. Si les tribunaux français sont plus enclins à admettre la validité de telles marques (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 7 mai 2011, n° 09/09066, Christian Louboutin SA c/ Eden Shoes SA, encore que la Cour d'appel de Paris a statué en sens contraire concernant la même affaire : Paris, pôle 5, 1re ch., 22 juin 2011, n° 09/00405, Zara France SARL c/ Christian Louboutin SA), les juges européens sont plus réticents : TUE, 15 juin 2010, aff. T-547/08, X Technology Swiss GmbH c/ OHMI, point 28.

36 L'OHMI a admis la validité de telles marques : OHMI, 2e ch. d'appel, 23 septembre 2010.

37 Traduction française de l'angais *marketing*.

38 Depuis la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 insérant un article 14-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le placement de produits — défini comme une forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre

…/…

suppression pure et simple des marques du paysage des sociétés de consommation ? D'autres critères sélectifs seraient retenus par le public dans son choix des produits : celui de la qualité, de l'efficacité, du prix, etc. Le signe distinctif représenté par la marque serait alors simplement transféré sur la forme ou l'emballage du produit, ses couleurs ou encore le nom de son fabricant ou de son distributeur. Impossible donc, *a priori*, d'assister à une uniformisation absolue des produits proposés sur le marché dans une économie libérale. Cet échec est rappelé par le contenu de la nouvelle mesure législative adoptée en décembre 2011 par le Parlement australien en matière de conditionnement des produits du tabac : dans l'objectif de lutte contre le tabagisme, il a été décrété que les cigarettes distribuées en Australie seront désormais vendues dans des paquets au *design* et à la forme identiques pour tous les fabricants. Les marques ne disparaissent donc pas des paquets, mais elles sont imprimées avec les mêmes caractères, identiques pour tous les fabricants [39]. À la vérité, les marques ne sont pas près de disparaître des sociétés de consommation, ce qui nécessite l'intervention du droit.

Il convient d'introduire la notion de droit de marque (§ 1) avant de présenter son intérêt (§ 2). Il importe ensuite de démontrer comment est apparue l'action en contrefaçon, mode de protection historique du droit de marque (§ 3) et pourquoi le droit positif ne suffit aujourd'hui pas à enrayer le phénomène de la contrefaçon (§ 4). Une méthode de résolution du problème sera alors présentée (§ 5).

§ 1. La notion de droit de marque

7. **Droit de marque et droit sur la marque.—** Pour parler du titre de propriété industrielle relatif à une marque enregistrée, les textes législatifs en vigueur se réfèrent aux termes « droit conféré par la marque » [40], « droits attachés à une marque » [41] ou « droit sur la

---

contrepartie — est autorisé dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles, les vidéomusiques, les programmes sportifs et de divertissement, ce qui accroît la visibilité des marques auprès du public.

39 http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/08/15/l-oms-salue-la-decision-de-la-justice-australienne-sur-les-paquets-de-cigarettes_1746392_3216.html (non disponible dans la version papier). Le gouvernement français a également déclaré être favorable à l'adoption d'une mesure identique (http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/07/31/le-gouvernement-favorable-a-des-paquets-de-cigarettes-neutres_1740749_1651302.html [non disponible dans la version papier]), suivi en cela de la Commission européenne (http://www.liberation.fr/societe/2012/08/16/bruxelles-planche-sur-un-durcissement-des-lois-anti-tabac_840058 [non disponible dans la version papier]).

40 CPI, articles L. 713-4, alinéa 1er et L. 714-1, alinéa 2 ; Directive Marques, article 5, § 4, article 6, article 7 et article 8 ; RMC, articles 12, 13 et 22.

41 CPI, articles L. 714-1, alinéa 1er et L. 714-7, alinéa 1er.

marque » [42]. La doctrine, quant à elle, est divisée : alors que certains se cantonnent à l'expression « droit sur la marque » [43], d'autres usent du vocable « droit de marque » [44]. Quelques auteurs emploient encore les deux expressions indifféremment [45]. L'article L. 716-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle utilise également les termes « droits de la marque ». L'intérêt de distinguer « droit sur la marque » et « droit de marque » est de faire le départ entre le droit de propriété sur la marque comme élément d'actif incorporel du patrimoine d'une société, d'une part, et le droit exclusif d'exploitation conféré par le titre de propriété industrielle, d'autre part. L'objet de la présente étude propose en partie de mettre en relief les conséquences théoriques et pratiques de cette distinction. Le droit de marque naît de l'enregistrement d'une marque à l'INPI et confère à son titulaire la prérogative exclusive d'interdire aux tiers l'usage, sans autorisation, d'un signe identique ou similaire pour désigner, dans la vie des affaires, des produits ou des services identiques ou similaires. L'atteinte au droit de marque caractérise le délit de contrefaçon. C'est ainsi que le droit de marque est un droit exclusif d'exploitation des seules utilités économiques du signe, alors que le droit sur la marque est un droit patrimonial sur la valeur économique du signe compris comme élément d'actif pouvant être comptabilisé au bilan d'une société [46]. Le droit de marque fait partie des droits de propriété industrielle, eux-mêmes constituant, avec les droits de propriété littéraire et artistique (l'une des deux branches d'un ensemble plus vaste), le droit de la propriété intellectuelle. Bien que la notion de propriété intellectuelle soit connue de tous les juristes, il convient toutefois d'en définir le terme.

8. Droits de propriété intellectuelle et droits intellectuels.— Les droits privatifs portant sur une œuvre de l'esprit, un brevet d'invention, un dessin, un modèle ou une marque sont juridiquement appelés « droits de propriété intellectuelle ». L'adoption du terme « propriété » n'est pas hasardeuse. En effet, le mot a été choisi à la Révolution, « parce qu'il

---

42 Directive Marques, considérant no 8 ; RMC, considérant no 7.

43 J. ANFOSSI-DIVOL, *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*, thèse, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003.

44 A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, thèse, LGDJ, 2008, p. 58, no 115.— J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, t. 1, 2e éd., LGDJ, 2009, p. 47 et s., nos 36 et s.— N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, 2e éd., LGDJ, 2012, p. 492 et s., nos 710 et s.— J. LARRIEU, « Les nouvelles fonctions de la marque », in *Les métamorphoses de la marque*, actes du colloque du 4 juin 2010, sous la direction de J. LARRIEU, LGDJ, 2011, p. 55 et s.— R. KOVAR, « Droit communautaire, droit des marques et droit de la concurrence déloyale », in *Les métamorphoses de la marque*, sous la direction de J. LARRIEU, LGDJ, 2011, p. 97 et s.— J. AZÉMA et J.-Ch. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 7e éd., Dalloz, 2012, p.18, no 25.— L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, Puf, 2013, p. 323 et s., nos 160 et s.

45 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, 7e éd., Litec, 2009.— F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, Économica, 2011.

46 En ce sens, J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 46, n° 34.

inspirait confiance, et parce qu'il incarnait la volonté de rupture avec les privilèges de l'Ancien Régime, bien plus qu'en raison de sa conformité à la réalité juridique »[47]. Or, la qualification propriétaire est-elle aujourd'hui toujours justifiée ? À l'heure où la doctrine est encore divisée sur la nature juridique de tels droits, il nous paraît plus approprié d'employer le terme belge *droit intellectuel* à la suite de Picard[48], Dabin[49] et Roubier[50], à la place du vocable légal *propriété intellectuelle*. Cornu y consacre d'ailleurs la définition suivante, dans son *Vocabulaire juridique* : « nom parfois donné aux propriétés incorporelles dont l'objet est purement intellectuel, immatériel »[51]. De même, il nous est préférable d'adopter la terminologie *titulaire de la marque* employée par la Convention de Paris du 20 mars 1883, l'ADPIC, la Directive Marques et le RMC, à celle de *propriétaire de la marque* du Code de la propriété intellectuelle.

Le droit de marque, rappelons-le, est un droit portant sur l'exploitation exclusive d'une marque, laquelle est un signe distinctif parmi d'autres. Cela amène à distinguer le droit de marque des droits privatifs portant sur les autres signes distinctifs.

9. Distinction avec les notions voisines.— Au sein même des droits de propriété industrielle, le droit de marque se singularise par son importance exacerbée sur le marché économique, contrairement aux autres signes distinctifs. En effet, la fonction première de la marque étant de distinguer les produits et services de ceux des concurrents, le signe est primordialement utilisé dans un objectif de conquête et de fidélisation d'une clientèle. La marque, assurant dès lors la promotion de produits et de services, se révèle être un outil efficace de régulation et de développement de la concurrence.

Si le droit de marque comprend le droit sur les marques collectives, lesquelles sont des marques utilisées collectivement par un groupement d'entreprises pour développer en commun une action publicitaire, et obéissent donc aux règles du droit commun des marques, il exclut en revanche les marques collectives de certification : ces dernières sont des marques appliquées aux produits et services qui présentent, quant à leur nature, leurs propriétés ou leurs qualités, des caractères précisés dans un règlement déterminant les

---

47 Ch. ALLEAUME, *Propriété intellectuelle*, Montchrestien, 2010, p. 5, n° 2.

48 PICARD, *Des droits intellectuels à ajouter comme quatrième terme à la division classique des droits en personnels, réels et d'obligation*, Larcier (Bruxelles), 1879 ; « Embryologie juridique : nouvelle classification des droits », *Journ. droit int.* 1883, p. 565.

49 DABIN, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. de lég. et de jur.* 1939, p. 413.

50 ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 1, 1952, p. 98 et s., n° 22.

51 CORNU, *Vocabulaire juridique*, 9e éd., Puf, 2011, V° Droit intellectuel.

conditions d'usage desdites marques. Enfin, le droit de marque observe des règles d'acquisition et de protection différentes de celles régissant les autres signes distinctifs.

Les autres signes distinctifs tels que le nom commercial, l'enseigne, la dénomination sociale, le nom de domaine et l'appellation d'origine sont exclus du droit des marques, du fait notamment qu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement à l'INPI. Partant, ils ne sont pas protégés par l'action en contrefaçon. Alors que le nom commercial désigne une entreprise ou un fonds de commerce, la marque identifie les produits ou services d'une entreprise, laquelle peut donc détenir un portefeuille de plusieurs marques, mais n'a qu'un seul nom commercial. Le nom commercial s'acquérant par le premier usage public, sa protection est assurée par l'action en concurrence déloyale et varie selon son rayonnement géographique. Ainsi, un nom commercial notoirement connu sur l'ensemble du territoire français peut constituer une antériorité empêchant l'enregistrement postérieur d'une marque identique. Il arrive enfin que la marque soit constituée du nom commercial de son titulaire. Deux régimes juridiques s'appliquent alors au même signe : celui du droit de marque pour le signe utilisé comme marque, et celui de la concurrence déloyale pour le signe utilisé comme nom commercial. L'enseigne, quant à elle, désigne un établissement physique et s'acquiert également par l'usage. À l'instar du nom commercial, sa protection — par l'action en concurrence déloyale — est limitée au lieu où se trouve l'établissement qui la porte, à moins qu'elle soit notoirement connue au plan national, auquel cas elle constitue un obstacle à la protection d'une marque identique. La dénomination sociale individualise une personne morale, et est ainsi aux sociétés ce que le nom est aux personnes physiques. Elle est obligatoirement suivie de l'indication de la forme de la société. Elle s'acquiert par son adoption dans les statuts, mais le droit ne naît que de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Si sa protection relève du régime de la concurrence déloyale, elle est assurée sur l'ensemble du territoire national, contrairement aux noms commerciaux et aux enseignes. Le nom de domaine est une adresse personnalisée permettant d'identifier un site Internet. Il est ainsi, selon le Professeur Azéma, « aux autoroutes de l'information qui sillonnent le cybermonde ce que les antiques enseignes sont aux rues qui jalonnent nos cités terrestres » [52]. Il s'acquiert par son enregistrement auprès d'un office (*registrar*) agréé par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) [53], et son régime juridique est défini par le Code des postes et communications électroniques, ce qui l'exclut de la famille des droits de

---

52 J. AZÉMA, *Droit de la propriété industrielle*, 7e éd., Dalloz, 2012, p. 960, n° 1694.

53 L'office d'enregistrement des noms de domaine en <.fr> est l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC).

propriété industrielle. L'indication géographique, enfin, garantit la qualité d'un produit liée à son origine géographique, et est à la disposition de tous les producteurs bénéficiant de l'appellation. À côté de l'indication géographique peut figurer la marque du produit, et une marque complexe peut même contenir une appellation d'origine si le produit désigné y a droit.

Le monopole d'exploitation conféré par le droit de marque permet l'exercice paisible d'une activité économique.

§ 2. L'intérêt du droit de marque

10. **L'exercice paisible d'une activité économique.—** Que se passerait-il si le droit de marque était dépourvu de droit privatif, ou si les titulaires de marques n'optaient pas pour l'enregistrement mais se contentaient d'exploiter des marques d'usage ? La protection résulterait *a posteriori* du succès de l'action en concurrence déloyale à l'instar de celle des noms commerciaux, dénominations sociales et enseignes. Mais il s'agit là d'un mode de protection curatif et non préventif. De surcroît, la marque ne bénéficierait pas de la protection pénale contre la contrefaçon. Si la marque sert avant tout à favoriser l'épanouissement économique de son titulaire, c'est à condition que ce dernier puisse être le seul habilité à autoriser la circulation de ses produits marqués [54]. Concevoir autrement l'amputerait de tout contrôle de la première mise en circulation et surtout de toute maîtrise de sa politique commerciale. En effet, l'exploitation d'un droit de marque n'est pas lucrative uniquement pour le titulaire, mais également pour les tiers, qu'ils agissent au titre de contrefacteurs ou non. Il est de notoriété publique que *Google*, dont la principale source de revenus est la publicité sur Internet [55], propose à des annonceurs, comme mots-clés destinés à diriger les internautes sur leurs sites, des marques couvertes par des droits intellectuels détenus par les titulaires qui n'y ont pas consenti [56]. Le droit de marque ne peut s'exercer paisiblement que si la loi garantit au titulaire une protection efficace de ses

---

54 Ainsi, lorsque L'Oréal fait ses « emplettes » en rachetant des marques notoires ou renommées dans le but d'élargir sa clientèle et de diversifier ses gammes (acquisition de la marque *Roger & Gallet* en 2008 pour bénéficier du réseau de distribution en pharmacie, de la marque *Urban Decay* en novembre 2012 pour cibler un public plus jeune et accéder au marché de la vente sur Internet, et de la marque *Clarisonic* en novembre 2012 pour développer de nouvelles parts de marché dans la cosmétique instrumentale), c'est uniquement dans le but d'avoir le plus de parts de marché possible dans chaque branche de la cosmétique, grâce à l'exclusivité d'exploitation que procure chacune de ces marques. (Th. DROMARD, « L'Oréal complète sa palette de marques », *Challenges*, 18 avril 2013, n° 341, p. 40 et s.).

55 La vente de publicités en ligne compte pour environ 97 % des revenus de Google et génère près de 99 % de ses bénéfices : http://investor.google.com/financial/tables.html.

56 C. PRAULT, « Le référencement sur Internet, menace ou opportunité pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle ? », *Propr. industr.* 2012, n° 11, étude 17, n° 1.

intérêts. C'est pourquoi l'atteinte constituée par la contrefaçon est un délit pénal [57]. Le droit de marque contribue donc au bon fonctionnement du système de libre concurrence. En effet, dès lors qu'un opérateur a su se faire apprécier de la clientèle, il peut utiliser sa marque pour la fidéliser sans risquer que les concurrents tentent de lui subtiliser sa place sur le marché ainsi créé. Le droit de marque lui permet ainsi de rentabiliser ses efforts de qualité ou de promotion. La liberté formulée par le décret d'Allarde apparaît absolue et sans limites, ce qui aboutit à une conception erronée du système libéral français. Une concurrence naturelle, « pure et parfaite » telle qu'envisagée par les néolibéraux de l'École de Chicago, totalement libre et non encadrée, favoriserait des situations de monopole qui ne sont souhaitables ni pour le marché ni pour les consommateurs. L'objectif du libéralisme économique est d'offrir au public un large choix entre plusieurs produits ou services concurrents. Dans cette optique, la concurrence entre les agents économiques les amène à proposer le meilleur rapport qualité/prix, configuration difficilement concevable dans un contexte monopolistique absolu. C'est pourquoi le jeu de la concurrence est régulé par l'existence de droits intellectuels : un agent économique détient l'exclusivité de la première mise en circulation de ses produits ou services dans les limites des prérogatives qui lui sont conférées par ses droits intellectuels. L'exercice de son activité commerciale doit également se faire dans le respect des droits intellectuels des tiers. Dans cette mesure, ce sont les marques désignant les produits ou les services qui sont en réalité mises en situation de concurrence. Les droits de marque ne doivent donc pas être appréhendés comme un obstacle au jeu de la libre concurrence car, loin de porter atteinte à la libre concurrence, ils la formalisent et en fixent le fonctionnement [58]. C'est là le point axial du libéralisme économique : la liberté du commerce et de l'industrie dans le respect des droits intellectuels. La Cour de Justice des Communautés européennes [59] le reconnaît en affirmant que si la marque doit être protégée, c'est « pour jouer son rôle d'élément essentiel du

---

57 L'article L. 716-10 *c)* punit en effet de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer ou de modifier une marque en violation des droits et interdictions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

58 Voir J. PASSA, *Traité*, op. cit., p. 8 et s., n° 8 : « La marque constitue […] un instrument permettant d'exercer paisiblement une activité économique et de rentabiliser ses efforts de qualité ou promotionnels […]. La marque contribue ainsi au fonctionnement d'une économie fondée sur la libre concurrence ». Voir également C. PRIETO, « La politique européenne de concurrence relative aux transferts de technologie dans une perspective transatlantique », *Europe*, janvier 2005, chron. 1 : L'intervention de l'approche économique a en tout cas permis de dépasser l'opposition simpliste entre concurrence et exclusivité conférée par un droit de propriété intellectuelle en posant que « la propriété intellectuelle n'est pas présumée conférer un pouvoir de marché, mais produire des effets proconcurrentiels ». F. POLLAUD-DULIAN va même jusqu'à affirmer qu' « un marché sans incitation à l'innovation technique, ni système de différenciation des intervenants est, en réalité, un marché non concurrentiel » (*Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 40, n° 71).

59 Aujourd'hui dénommée Cour de Justice de l'Union européenne.

système de concurrence non faussé que le Traité entend établir » [60]. Cependant, si le droit de marque limite la liberté de la concurrence, il est lui-même délimité par les utilités qu'il procure à son titulaire.

Deux types de contrefaçon de marque sont particulièrement sanctionnés, davantage que d'autres : l'imitation servile et l'imitation réflective [61]. La première se borne à copier une marque à l'identique : le contrefacteur usurpe ainsi la notoriété ou la renommée d'une marque dans un objectif de réaliser des profits à court terme. C'est ce qui explique le refus de toute mise en conformité aux normes et donc le faible prix proposé au consommateur. La qualité du produit contrefaisant s'en trouve généralement amoindrie par rapport au produit authentique. La seconde consiste à copier de façon intelligente : le contrefacteur utilise sa propre marque, laquelle est sensiblement différente ou similaire à la marque imitée ; il emprunte en outre certaines caractéristiques du produit authentique ; le produit contrefaisant se trouve ainsi doté d'une qualité quasi-équivalente à l'original. Cette pratique tend clairement à la conquête d'une clientèle qui est généralement celle de la marque authentique, les ressemblances étant souvent de nature à créer la confusion chez le consommateur. Contrefacteur et victime opèrent donc sur un même marché, celui du produit désigné par la marque authentique. Or, le droit garantit précisément au titulaire du droit de marque une exploitation paisible de son signe sur son propre marché en interdisant les pratiques parasitaires consistant pour les tiers à se placer dans le sillage de la notoriété ou de la renommée d'une marque pour conquérir les mêmes parts de marché à moindre coût. Si le droit autorise la libre concurrence dans la conquête de parts de marché identiques, c'est à la condition de respecter les places occupées par les titulaires de marques sur le marché. Ces places sur le marché sont notamment garanties par la règle de la spécialité : un producteur de stylos à bille de la marque *Bic* n'a pas besoin de se réserver le marché d'autres produits qu'il ne compte pas commercialiser. De même, il ne saurait se réserver l'exclusivité du marché des stylos à bille ; il ne peut que se réserver le marché des stylos à bille de sa propre marque [62]. L'économie de la règle de spécialité porterait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.

---

60 CJCE, 17 octobre 1990, aff. C-10/89, CNL-Sucal c/ Hag, dit Hag II, Rec. I-3711.

61 Distinction mise en évidence par D. BLAIZE, « De la contrefaçon à l'imitation », *Revue française de gestion*, n° 124, juin-juill.-août 1999, p. 76 et s.

62 En ce sens, J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 49, n° 38, selon qui la portée de la fonction du droit de marque est « logiquement proportionnée ou limitée aux besoins de son titulaire ». La règle de la spécialité constitue donc une garantie de la liberté du commerce et de l'industrie en évitant que le titulaire puisse, sans justification, empêcher d'autres opérateurs d'utiliser le signe dans l'exercice d'activités différentes, non susceptibles d'être confondues avec les siennes.

Les enjeux du droit de marque permettent de comprendre le mode de protection adopté par le législateur. Il s'agit essentiellement d'une protection du monopole d'exploitation contre les actes de contrefaçon. C'est donc contre ces atteintes que le droit de marque mérite d'être protégé. La pratique, datant de l'Antiquité, ne faiblit pas. En attestent les nombreuses opérations législatives de lutte contre la contrefaçon. Si le droit de marque est né au XIXe siècle avec la révolution industrielle, la contrefaçon, en revanche, est cultivée depuis l'Antiquité. C'est ce qui explique pourquoi le droit de la contrefaçon de marque a été construit bien avant la notion de droit de marque [63].

§ 3. L'émergence de l'action en contrefaçon

11. **Une protection historique.—** Comme il a déjà été évoqué, l'action en contrefaçon est une technique juridique apparue longtemps avant la notion de droit de marque. La Rome antique avait déjà vu naître des pratiques de falsification de symboles sur certaines amphores [64]. Au Moyen-Âge, Aldus le Vénitien, dans la préface d'un ouvrage de 1518, dénonçait les faussaires qui copiaient sa marque, « parce que le dauphin est tourné vers la gauche alors qu'il est bien connu que le nôtre est tourné vers la droite » [65]. C'est ainsi qu'en 1564, pour la première fois, une ordonnance royale punit, en France, les fraudeurs à l'instar des faux-monnayeurs, et qu'en 1619, les batteurs d'or de Nuremberg établissent un registre de marques obligatoires dans le but de consigner les noms de tous les maîtres et leurs marques officielles. Il s'agit, pour la plupart, de dessins traditionnels (animaux, branches, couronne…). Les premières sanctions de la contrefaçon, édictées dans la loi du 22 Germinal an XI relative aux manufactures, fabriques et ateliers, sont tellement sévères — son article 16 frappait le contrefacteur des peines prévues pour le faux en écriture privée, c'est-à-dire aux galères — qu'elles ne sont que rarement appliquées. La fin du XIXe siècle marque les débuts de la production en série. Or, certains produits bon marché n'offrent aucune garantie de qualité, la police exercée par les corporations ayant disparu. Le consommateur n'a donc d'autre choix que de se fier à la marque apposée sur le produit [66]. On assiste alors à la naissance de la marque moderne. Pendant longtemps, les peines encourues pour contrefaçon sont une amende de 50 à 3 000 francs et un emprisonnement

---

63 P. TAFFOREAU et C. MONNERIE, *Droit de la propriété intellectuelle*, 3e éd., Gualino, 2012, p. 41, n° 26.

64 A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BÉHAR, op. cit., p. 88 et s.— B. HOFFMAN, « Essai sur les marques de fabrique à l'époque romaine », *RIPIA* 1965, p. 8 et s.

65 A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BÉHAR, op. cit.

66 P. NUSS, « Le consommateur d'aujourd'hui face à la marque », *Mélanges J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 363 : La marque est devenue un élément déterminant du ralliement et du rattachement de la clientèle à l'entreprise titulaire.

de trois mois à trois ans. Selon le Rapport du 12 juillet 2011 sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon [67], 74,40 % des demandes d'intervention des douanes en vue d'une retenue de marchandises soupçonnées de contrefaçon sont déposées par des titulaires de marques [68]. Les actes de contrefaçon sont mus par les mêmes intérêts qui animent la concurrence : le profit économique rendu possible grâce à la liberté de la concurrence. Ce principe est aujourd'hui le moteur de l'investissement et du progrès économique [69]. Cependant, avec le jeu de la libre concurrence, la loi du profit conduit inévitablement les agents économiques à vouloir investir le moins possible pour conquérir le maximum de parts de marché [70]. C'est notamment le cas du choix de la délocalisation par certaines entreprises, destinée à profiter du faible coût des charges sociales et fiscales. Par ailleurs, pour conquérir le maximum de parts de marché, la libre concurrence a ouvert la porte à une forme de contrefaçon qui consiste à se placer dans le sillage d'une marque déjà connue et appréciée du public, ce qui fait économiser les frais d'enregistrement de la marque, d'études de marché et de communication publicitaire [71]. Ces pratiques déloyales suppriment l'égalité des armes entre les concurrents opérant sur un même marché et ne sauraient être cautionnées par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

12. L'intérêt de l'action en contrefaçon.— L'action en contrefaçon se justifie par l'atteinte aux fonctions essentielles de la marque due à la commercialisation de produits contrefaisants. L'atteinte est portée tantôt à la fonction de garantie d'origine, tantôt à la fonction de communication. Dans le premier cas, la contrefaçon est liée à des produits non authentiques que le contrefacteur fait passer pour des produits provenant du circuit de distribution du titulaire de la marque. Dans le second cas, elle est liée à des produits authentiques dont la commercialisation n'a pas été autorisée par le titulaire de la marque. C'est ainsi qu'il peut être envisagé de distinguer deux séries de contrefaçon : la contrefaçon liée à des produits non authentiques, d'une part, et la contrefaçon liée à des produits authentiques, d'autre part.

---

67 R. YUNG, *Rapport n° 754 du 12 juillet 2011 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universelle, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi de M. Laurent Béteille tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon*, p. 77.

68 Le sondage date de l'année 2010.

69 Y. KERLAU rapporte en effet que « dans certains pays tels que la Thaïlande, la contrefaçon est perçue par les touristes comme un art local figurant en bonne place, au côté de la promotion des temples et des musées locaux dans les dépliants touristiques » : « La contrefaçon : pour sortir de quelques idées toutes faites », *Gaz. Pal.*, 17 déc. 1992, doctr., p. 965.

70 N. AZDDOU, *La contrefaçon de marque*, thèse, Paris Dauphine, 2007, p. 13, n° 8 et p. 14, n° 9.

71 La marque contrefaite est choisie en fonction de l'engouement qu'elle suscite auprès du consommateur (F. EYSETTE, « Les nouveaux champs de la contrefaçon », *Les Échos*, 17 sept. 1996, p. 48).

13. L'atteinte à la fonction de garantie d'origine de la marque par la contrefaçon liée à des produits non authentiques.— Plusieurs exemples témoignent du caractère dangereux de certains produits contrefaisants, tant pour l'Homme que pour son environnement [72]. Or, la marque a pour fonction de garantir au public que les produits revêtus de la marque ont une origine commune. Le titulaire peut alors se voir reprocher par le public une qualité médiocre des produits indûment marqués, ce qui entraîne alors une baisse de son chiffre d'affaires, préjudice économique non négligeable. Les effets néfastes de la contrefaçon se constatent donc également sur l'économie des sociétés victimes [73]. Le phénomène de la contrefaçon entraîne en effet des pertes économiques et un manque à gagner pour la société titulaire de la marque contrefaite : le contrefacteur n'utilise pas les mêmes moyens de production que sa victime puisque l'activité étant intrinsèquement illicite, aucune charge fiscale ni sociale n'est déduite des recettes, ce qui permet de réduire le prix du produit sur le marché par rapport à celui du produit authentique. Nombre de consommateurs, en connaissance de cause ou non, préfèrent faire l'acquisition de tels produits et réaliser ainsi des économies non négligeables. La société victime de contrefaçon n'a de toute évidence aucun moyen d'aligner ses prix sur ceux du contrefacteur, du moins tant qu'elle aura le souci, d'une part de vendre des produits de qualité, et d'autre part de respecter les normes de sécurité et les réglementations relatives au droit social, au droit fiscal, à l'importation des marchandises et de matières premières, et à la sous-traitance. Les pertes économiques subies se présentent sous plusieurs formes. Ainsi en va-t-il, non seulement du manque à gagner, mais aussi de la perte d'une part de marché. Lorsqu'une marque de luxe est contrefaite à grande échelle, les clients s'en détournent souvent. La

---

72 Pour une étude détaillée, voir P. DELVAL et G. ZILBERSTEIN, *La contrefaçon, un crime organisé*, Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, 2008.— G. FABRE, *Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation : les multinationales face à l'économie de la connaissance*, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2009.— P. DELVAL, *Le marché mondial du faux, crimes et contrefaçons*, CNRS Éditions, 2010. Ainsi, une fausse pièce d'avion, en l'occurrence une entretoise de joint en carbone contrefaisante, marquée *Pratt & Whitney*, avait rompu à cause de son défaut d'étanchéité entraînant une lubrification insuffisante, et provoqué un incendie au sein du moteur de l'avion. Le mauvais état de la pièce ne pouvait évidemment être connu des responsables de l'entretien qui croyaient à tort à l'authenticité du produit, la durée de vie de la pièce authentique étant de 20 000 heures de vol contre 600 heures pour la pièce contrefaisante (« La contrefaçon, ça peut aussi tuer », in *L'Expansion*, n° 538, 5-18 décembre 1996). Dans le même contexte, en 1995, un avion américain avait pris feu suite à l'explosion d'un moteur : il avait été révisé par un atelier turc non agréé qui l'avait équipé d'un disque de compression contrefaisant (ibidem). Dans le milieu pharmaceutique, on a pu détecter de la farine contenue dans un médicament antibiotique marqué *Topalen* et mentionnant « 500 mg d'ampicilline » (ibidem). En 1999, en Amérique latine, un homme s'est vu défigurer par l'usage d'un briquet de marque contrefaisante (B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, op. cit., p. 35). En 2007, une femme a été victime, en Inde, de l'explosion de la batterie de son portable marqué *Nokia* (ibidem). En France, des lentilles de contact baignant dans une solution non stérile ont provoqué des infections oculaires (ibidem).

73 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013, p. 4.

société subit alors une atteinte à son image de marque, laquelle entraîne inévitablement la diminution de la valeur économique de la marque, ce qui fait baisser, par effet de vases communicants, le montant du capital social. Ces pertes ne comprennent pas le coût de la lutte privée contre la contrefaçon, lequel constitue une charge supplémentaire pour l'entreprise : la société *Louis Vuitton Malletier* a ainsi déclaré avoir mobilisé, en 2006, 40 salariés en interne et 250 investigateurs et conseils extérieurs pour un budget de 15 millions d'euros [74]. De telles pertes pour les sociétés ne peuvent qu'engendrer des effets néfastes sur l'économie locale. Le phénomène n'est pas négligeable lorsque l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013 avance un chiffre de six milliards d'euros de manque à gagner pour l'État en termes de recettes fiscales. Ce manque à gagner se double des pertes fiscales dues aux ventes non réalisées par les entreprises victimes de la contrefaçon [75]. Il s'agit dès lors d'une perte qui peut se traduire par une baisse du marché de l'emploi, du pouvoir d'achat des ménages et à terme par une récession [76]. Enfin, la contrefaçon entraînant des effets sur la santé des consommateurs et sur l'économie nationale, elle perturbe sans conteste l'ordre public. En effet, l'omission de toute déclaration fiscale et sociale par les entreprises contrefactrices, restée impunie, favorise le travail dissimulé. Des études ont montré que les filières de fabrication de produits contrefaisants dans les pays développés constituent des débouchés pour les immigrés en situation irrégulière, lesquels se retrouvent pris au piège de pratiques salariales très faibles, d'un lien de forte subordination à la communauté qui procure l'emploi, sans compter que certaines économies souterraines échappent à la régulation des autorités publiques [77]. La contrefaçon liée à des produits non authentiques porte donc atteinte à la fonction de garantie d'origine de la marque. Le contrefacteur qui utilise la marque d'autrui pour commercialiser ses propres produits brouille la fonction de garantie d'origine.

Ces effets néfastes de la contrefaçon sont engendrés par la circulation de produits non authentiques. Mais il faut observer que la commercialisation contrefaisante de produits authentiques porte également atteinte au droit de marque.

14. L'atteinte à la fonction de communication de la marque par la contrefaçon liée à des produits authentiques.— Le plus souvent, la contrefaçon liée à des produits authentiques consiste à commercialiser, sans l'autorisation du titulaire, des produits revêtus

---

74 B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, op. cit., p. 41 et s.

75 N. AZDDOU, *La contrefaçon de marque*, op. cit., p. 16, n° 11.

76 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013, p. 4 (plus de 100 000 emplois détruits en Europe dont 38 000 en France).

77 B. MONOT, *La guerre de la contrefaçon*, op. cit., p. 37 et s.

de sa marque et qui n'ont pas fait l'objet d'une première mise en circulation par lui ou sur son consentement. Le droit de marque n'est en effet pas épuisé, et le titulaire conserve donc sa maîtrise exclusive de la première mise en circulation. Le lot de produits n'ayant pas été autorisé à la commercialisation ne peut être mis sur le marché sans le consentement du titulaire de la marque. Un tel acte relève de la contrefaçon de produits authentiques et porte atteinte *de facto* au droit de marque. Le titulaire de la marque dispose, du fait de l'enregistrement, du droit exclusif de première mise en circulation. Si la subtilisation de ce droit ne porte pas atteinte à la fonction de garantie d'origine de la marque, elle porte atteinte en revanche à sa fonction de communication. C'est l'image de la marque qui est atteinte.

Face au fléau que constitue la contrefaçon de marque, non seulement pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais également pour les consommateurs, il faut cependant constater que les solutions de droit positif ne sont pas suffisamment efficaces.

§ 4. L'insuffisance du droit positif

15. Les solutions insuffisantes apportées par le Code de la propriété intellectuelle.— L'insatisfaction porte tant sur la définition de la contrefaçon que sur ses sanctions. L'examen de la jurisprudence révèle que la définition actuelle de la contrefaçon conduit parfois à des situations ubuesques. La contrefaçon étant d'une façon générale l'usage d'une marque sans autorisation, dans le but de désigner des produits ou des services, une telle définition présente l'inconvénient pratique de sanctionner plusieurs faits hétéroclites de natures différentes. La définition légale de la contrefaçon conduit en effet à appliquer les mêmes sanctions aux fautes intentionnelles et aux fautes non intentionnelles. Par exemple, le contrefacteur agissant sciemment en violation d'un droit de marque est condamnable au même titre que l'acquéreur de bonne foi de produits marqués auprès d'une vente aux enchères publiques qui écoule — toujours de bonne foi — les marchandises en violation d'un réseau de distribution sélective, et que le vendeur de marchandises d'occasion. La définition actuelle de la contrefaçon conduit enfin à incriminer sur un pied d'égalité plusieurs fautes indépendamment de leur degré de gravité. Ainsi en est-il de la production et de la vente de produits non authentiques et de la revente de produits authentiques. Or, certains actes sont plus graves et plus dommageables que d'autres. La contrefaçon liée aux produits non authentiques est en effet potentiellement dangereuse pour la santé ou la sécurité des consommateurs, en plus de porter atteinte au droit de marque. Quant à la contrefaçon de produits authentiques, elle ne porte atteinte qu'au droit privatif du titulaire de la marque, sans présenter de danger apparent pour les consommateurs. Une nouvelle délimitation de la contrefaçon de marque sera dès lors préconisée.

La nature des peines frappant la contrefaçon laisse penser que les sanctions sont lourdes : une peine d'emprisonnement allant de trois à cinq ans, et une amende pouvant aller de 300 000 euros à 500 000 euros. L'enfermement reste en théorie un moyen efficace puisqu'il garantit la non-récidive du délinquant. En outre, l'amende paraît être en soi une sanction adéquate face au délit lucratif. Paradoxalement, il apparaît pourtant que les titulaires de marques victimes de contrefaçon délaissent sensiblement la voie pénale au bénéfice de la voie civile. Une analyse économique aboutit au constat selon lequel le prononcé de peines intéresse moins les victimes que les dommages et intérêts dus au titre du préjudice de contrefaçon. Est-ce en raison de la non-exécution généralisée de la peine d'emprisonnement ou de la faiblesse du montant de l'amende ?

Sur quatre procès en contrefaçon, un seul est porté devant le juge pénal [78]. Les tribunaux correctionnels ne consacrent en effet qu'une faible part de leur activité au traitement de dossiers de contrefaçon. À titre d'exemple, la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris ne consacre qu'environ 7 % de son activité à la contrefaçon [79]. D'après les réponses données par les magistrats interrogés par les rapporteurs sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007, cette retenue s'explique par le fait que la contrefaçon est perçue plus comme une atteinte à des intérêts strictement privés que comme une atteinte à l'intérêt général [80]. Cette perception est sans doute due à l'absence de spécialisation des juridictions répressives dans la contrefaçon : le juge pénal a souvent tendance à relativiser l'importance d'un fait de contrefaçon au regard d'autres délits tels que les agressions sexuelles, les homicides involontaires, les coups et blessures… [81]. Ainsi, la menace d'une peine d'emprisonnement s'avère peu efficace dès lors qu'elle est peu appliquée. De même, une amende peu élevée par rapport aux bénéfices réalisés du fait d'activités de contrefaçon n'est pas suffisamment dissuasive à l'égard d'entreprises bien organisées. Fort heureusement, le législateur a restreint la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de marques à quelques tribunaux de grande instance [82].

---

78 L. BÉTEILLE et R. YUNG, *Premier Rapport d'information sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007*, 9 février 2011, n° 296, p. 51.

79 Ibidem, p. 54.

80 Ibidem, p. 51 et s.

81 Ibidem, p. 53.

82 Ainsi, depuis le décret n° 1205-2009 du 9 octobre 2009, sont compétents les TGI de Bordeaux (pour les ressorts des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse), Lille (pour les ressorts des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen), Lyon (pour les ressorts des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom), Marseille (pour les ressorts des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes), Nanterre (pour le ressort de la cour d'appel de Versailles), Nancy (pour les ressorts des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy), Paris (pour les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs

…/…

Outre l'insuffisance du quantum des peines, le principe de réparation intégrale apparaît aujourd'hui vain en tant que réponse civile au délit lucratif que constitue la contrefaçon de marque. L'insuffisance du quantum de l'amende pénale rejoint celle des dommages et intérêts prononcés en réparation du préjudice de contrefaçon. En effet, le principe de la réparation intégrale qui prévaut en droit de la responsabilité civile délictuelle condamne l'octroi d'une somme supérieure au montant du préjudice réellement subi [83]. Or, il peut apparaître que le contrefacteur, ne supportant généralement pas les charges sociales et fiscales supportées par le titulaire de la marque contrefaite, et commercialisant ses produits à un prix moindre, réalise un chiffre d'affaires nettement plus élevé. Dans un tel contexte, le montant des dommages et intérêts peut s'avérer peu dissuasif. Comme le dit Mme le professeur Schmidt-Szalewski [84], le responsable doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la contrefaçon n'avait pas eu lieu [85]. Il importe donc d'évaluer la masse contrefaisante (l'ensemble des objets exploités), les pertes subies et le gain manqué par rapport à cet ensemble. Lorsque la victime réclame la compensation de bénéfices perdus, il s'agit des bénéfices qui auraient probablement été réalisés dans le cours normal des affaires, c'est-à-dire si la contrefaçon n'avait pas eu lieu. Les bénéfices perdus ne consistent pas seulement dans les profits que le titulaire aurait pu faire en l'absence de contrefaçon, mais encore dans la diminution de ses profits en conséquence de la diminution des prix à laquelle il a dû consentir pour se maintenir sur le marché suite à la contrefaçon.

L'insuffisance du quantum des peines actuelles ainsi que l'inadéquation du principe de la réparation intégrale amènent à une proposition de réforme de la protection du droit de marque. Si le droit douanier vient heureusement au secours du droit de marque en favorisant les poursuites judiciaires de droit commun, il faut lui reconnaître son impuissance à appréhender toutes les marchandises contrefaisantes.

---

d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre), Rennes (pour les ressorts des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes) et Fort-de-France (pour les ressorts des cours d'appel de Basse-Terre et Fort-de-France). Un décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010 y ajoute le TGI de Strasbourg. Le TGI de Paris est seul compétent en matière de contrefaçon de marques communautaires (CPI, article L. 717-4).

83 Notamment Civ. 1re, 9 novembre 2004, Bull. I, n° 264 ; *JCP G* 2005, I, 114, n° 1 et s., obs. GROSSER (2e esp.).

84 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon », *Propr. ind.* 2007, n° 11, étude 22.

85 Il s'agit donc d'acclimater le principe général de réparation intégrale consacré par la jurisprudence en interprétation de l'article 1382 du Code civil (Civ. 2e, 28 octobre 1954, Bull. II, no 328 ; *JCP G* 1955, II, 8765) au domaine plus spécifique de la contrefaçon de marque.

16. **Le concours du droit douanier.—** Le droit douanier constitue un complément efficace pour le droit des marques dans la lutte contre la contrefaçon. En effet, si l'administration douanière a pour mission, outre la perception de droits et de taxes lors du franchissement d'une frontière par une marchandise (au service d'un protectionnisme économique), elle lutte également contre les trafics de marchandises illicites (drogues, armes, etc.), la circulation de certaines personnes soupçonnées d'activités criminelles ou en situation irrégulière au regard des règles d'immigration, et la fraude internationale de manière générale, à savoir le blanchiment d'argent et la contrefaçon. C'est ainsi que la loi n° 94-102 du 5 février 1994, relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle [86], a modifié le régime de protection contre la contrefaçon en instituant une procédure de retenue en douane de marchandises soupçonnées de contrefaçon. Le droit des marques et le droit douanier ne pouvant s'appliquer efficacement que dans le cadre d'une harmonisation des législations des États, le système juridique de l'Union européenne s'avère bienvenu à l'ère de la globalisation.

17. **Le poids du droit de l'Union européenne.—** Le droit de l'Union européenne comprend d'une part le droit applicable aux marques nationales de chaque État membre, et d'autre part le droit des marques communautaires. La Directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008, dite Directive Marques, a pour objet de rapprocher les législations des États membres en droit des marques, dans un souci de libre circulation des marchandises et de libre prestation des services [87]. Elle est d'une utilité bienvenue dans la protection des marques du fait de l'adoption de conditions identiques pour l'acquisition et la conservation des marques [88]. Le régime de la protection, quant à lui, a été précisé et affiné au cours de la construction jurisprudentielle faite par la CJUE. À cet effet, la pratique des questions préjudicielles posées par les juridictions nationales est un outil précieux. C'est en effet dans les arrêts rendus sur ces questions que la CJUE a pu définir, d'abord la notion d'« objet spécifique » des droits de propriété intellectuelle en général et du droit de marque en particulier, puis les « fonctions essentielles » de la marque. Ainsi, la contrefaçon ne peut être caractérisée par le juge interne qu'en ayant au préalable vérifié si le fait reproché porte atteinte à l'objet spécifique du droit de marque et à l'une des fonctions essentielles de la marque. La jurisprudence de la CJUE contribue donc pour une large part à l'amélioration du régime de la contrefaçon de marque, le juge français étant tenu d'interpréter son droit national à la lumière des directives européennes et de la jurisprudence de la CJUE. Le droit des marques

---

86 JORF, 8 février 1994, p. 2151 et s.

87 Elle est ainsi venue remplacer la Directive du 21 décembre 1988.

88 Considérant n° 8 de la Directive Marques.

communautaires, créé pour les besoins du commerce entre États membres, est construit suivant le même esprit que le droit des marques nationales.

Le Règlement CE du 20 décembre 1993 modifié par le Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, dit RMC, institue la marque communautaire. Un office communautaire des marques a ainsi été créé à Alicante, l'OHMI (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur). Le droit des marques communautaires est directement inspiré de la Directive Marques, mais le régime juridique est autonome puisque son application est indépendante de tout système national, de sorte que le juge de l'Union européenne n'est pas lié par les décisions intervenues au sujet de marques communautaires dans un ou plusieurs États membres. Les atteintes à la marque communautaire sont toutefois appréciées et sanctionnées, en droit interne, en application des règles concernant les atteintes à une marque nationale [89]. Une marque communautaire subissant une atteinte sur le territoire français est donc protégée en France par le Code de la propriété intellectuelle et éventuellement le Code des douanes, dans le respect des règles sanctionnant la contrefaçon. La seule juridiction compétente en matière de marques communautaires est toutefois le Tribunal de grande instance de Paris [90]. La jurisprudence de référence permettant d'harmoniser les décisions nationales est rendue par l'OHMI en matière d'examen et d'enregistrement des marques communautaires [91]. Enfin, le projet de révision du règlement n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 entend offrir aux autorités douanières des moyens plus étendus.La circulation des marchandises ne se bornant pas aux frontières européennes, le droit international, enfin, contribue à l'enrichissement du droit français des marques.

18. Le poids du droit international.— On peut distinguer les conventions portant sur les droits de propriété intellectuelle, et celles relatives au droit des marques. La Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, signée par 174 États contractants, est sans doute la première à régir le droit de la propriété industrielle. Elle a érigé deux grands principes essentiels à l'harmonisation des droits nationaux : l'assimilation de l'unioniste au national, d'une part, et le droit de priorité de dépôt, d'autre part. Le premier accorde le droit à tout ressortissant d'un pays de l'Union d'obtenir l'enregistrement d'une marque en France dans les mêmes conditions qu'un ressortissant national. Le second permet au dépôt dans un pays de l'Union de faire courir un délai de priorité de six mois au profit du premier déposant qui

---

89 RMC, article 14, § 1.

90 Décret n° 2002-216 du 18 février 2002.

91 Les décisions de l'OHMI sont susceptibles de recours devant le TPICE, dont les arrêts peuvent eux-mêmes être attaqués devant la CJUE. Cette dernière permet ainsi d'harmoniser le droit applicable à la fois aux marques nationales et aux marques communautaires.

peut ainsi déposer la même marque dans les autres pays de l'Union sans risquer d'être antériorisé. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dit ADPIC, annexé à la Convention de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a pour objet de renforcer et d'harmoniser la protection de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale et de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international. Si l'ADPIC ne produit pas d'effet direct à l'égard des particuliers [92], mais seulement à l'égard des États parties, il exerce une autorité certaine car ses dispositions sont une partie intégrante de l'ordre juridique communautaire [93]. L'Union européenne est donc tenue d'interpréter sa législation à la lumière des dispositions de l'ADPIC [94]. Ainsi, elle a son incidence en droit français, le juge interne devant interpréter son droit à la lumière de la directive Marques, elle-même devant être interprétée à la lumière des dispositions de l'ADPIC. Le principal apport de ce dernier réside dans l'élargissement de la protection de la marque notoire : elle s'étend aujourd'hui aux produits et services non similaires si l'usage litigieux risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque notoirement connue [95]. L'Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) [96], enfin, — qui n'a pas encore force de loi à cause de son rejet par le Parlement européen le 4 juillet 2012 —, se situe dans le prolongement de l'ADPIC : il vise à en combler les lacunes ou à renforcer certaines mesures de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment par un renforcement des contrôles aux frontières, d'une part, et par l'amélioration de la réparation civile de la victime, d'autre part. La première de ces mesures élargit le champ d'application des mesures à l'importation et à l'exportation, lesquelles peuvent s'appliquer d'office ou à la demande du titulaire de la marque. La seconde habilite les autorités judiciaires, dans le calcul des dommages et intérêts, à se référer, entre autres, au bénéfice perdu, au prix du marché des produits ou services en question ou encore au prix conseillé [97]. Par ailleurs, dans les cas de contrefaçon de marque,

---

92 Ceux-ci ne pouvant l'invoquer directement devant les juridictions nationales.

93 Voir notamment CJCE, 11 septembre 2007, aff. C-431/05, Merck Genericos, point 31, Rec. I-7001 ; *PIBD* 2007, n° 863, III, 687, à propos des brevets.

94 Ibidem.

95 ADPIC, article 16, § 3.

96 La dernière version de l'Accord, adoptée le 3 décembre 2010 par les États parties aux négociations (Australie, Canada, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, Japon, Jordanie, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Singapour, Suisse, Union européenne), a été signée par l'Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande et Singapour.

97 ACAC, article 29.1.

le juge civil se voit habilité à ordonner le versement, au titulaire de la marque, de dommages et intérêts d'un montant égal au profit réalisé par le contrefacteur [98].

Les conventions internationales propres au droit de marque, quant à elles, ont trait à la procédure d'enregistrement des marques et créent ainsi, pour tous les États membres, une seule notion de spécialité des produits et services. En effet, l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 instaure un système d'enregistrement international des marques à l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI), à Genève. Le dépôt ne crée pas une « marque internationale » à l'instar de la marque communautaire, mais permet d'enregistrer, en une seule procédure, plusieurs marques nationales soumises au droit en vigueur dans chaque État membre. L'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 crée une classification internationale unique des produits et des services, aux fins de l'enregistrement des marques. Enfin, le Traité de l'OMPI sur le droit des marques [99] du 27 octobre 1994 est venu harmoniser les règles de procédure administrative relative à l'enregistrement et au renouvellement des marques.

L'essor des activités de contrefaçon révèle les insuffisances du droit positif. C'est pourquoi une révision du droit de marque mérite d'être faite.

§ 5. Problématique et méthode

19. **Problématique.—** Comment mieux sanctionner afin d'enrayer le phénomène de la contrefaçon de marque, du moins de dissuader les contrefacteurs ? L'action en contrefaçon de marque sert principalement à défendre un droit de marque. Or, le droit de marque lui-même a connu et connaît encore des évolutions croissantes. En effet, si la loi pose les prérogatives accordées par le titre de propriété industrielle, ainsi que les différentes catégories d'atteintes au droit, la jurisprudence de la CJUE affine sans cesse le contenu du droit et des atteintes. Ces dernières, spécialement, sont caractérisées d'après les fonctions essentielles de la marque. Or, les fonctions de la marque sont entendues par la CJUE comme étant une notion mouvante, dénuée de caractère immuable, ce qui est d'ailleurs marqué par l'adverbe « notamment » employé dans les arrêts y relatifs [100]. La notion d'usage

---

98 ACAC, article 29.2.

99 En anglais *Trademark Law Treaty* (TLT).

100 Ainsi, pour définir les fonctions de la marque, la CJUE a, dans un premier temps, affirmé que sa fonction essentielle est de « garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, Terrapin, *RTD eur.* 1981, p. 136, obs. G. BONET ; *JCP E* 1976, p. 2825, note J.-J. BURST et R. KOVAR). Puis elle poursuit sa définition en ajoutant que de ce fait, la marque garantit que tous les produits qui en sont revêtus sont fabriqués par une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur

…/…

de la marque est également une notion protéiforme, qu'elle soit appréhendée du côté du titulaire ou du côté des tiers [101]. La définition du contenu du droit de marque et des atteintes à ce droit pose également la question du traitement des marques non enregistrées mais notoirement connues sur le territoire, ainsi que des marques enregistrées pour un certain nombre de produits ou services, mais qui connaissent une renommée au-delà de leur sphères de spécialité. Le droit doit-il considérer leurs titulaires comme ayant de véritables droits de marque ? En d'autres termes, doit-on protéger les marques notoires comme des marques enregistrées, et les marques renommées en dehors de leurs sphères de spécialité ?

La sanction de la contrefaçon de marque est également sujette à discussion. L'envisager, c'est avant tout s'interroger sur le contenu des actes de contrefaçon, c'est-à-dire les actes interdits aux tiers. Une fois les contours délimités, il s'agit ensuite de déterminer si les condamnations méritent d'être prononcées au pénal ou au civil. La difficulté de l'étude résulte de la chronologie : la contrefaçon de marque est incriminée depuis plus de deux siècles, alors que le droit de marque est né pratiquement au siècle dernier. Dès lors, commencer par définir le droit de marque avant de délimiter les contours de la contrefaçon en vue de proposer des sanctions efficaces relève d'une certaine complexité. Telle est pourtant la démarche proposée ici : qualifier juridiquement le droit de marque dans le but d'en construire le régime juridique de protection. Il s'agit là d'une approche à rebours car, comme nous l'avons développé précédemment, le droit s'est d'abord préoccupé de sanctionner les actes de contrefaçon avant de consacrer le droit privatif sur une marque. Par ailleurs, « le législateur européen pose les bases, la Cour de justice de l'Union

---

qualité (CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89, Hag II, *RTD eur.* 1991, p. 639, obs. G. BONET ; *PIBD* 1991, III, p. 48 ; *JCP E* 1992, 109, obs. VOGEL.— CJCE, 22 juin 1994, aff. C-9/93, Ideal Standard, *RTD eur.* 1995, p. 548, obs. G. BONET ; *PIBD* 1994, III, p. 502). Par la suite, elle a développé d'autres fonctions de la marque, « notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité » (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal c/ Bellure, *Comm. com. électr.* 2009, comm. 111, obs. Ch. CARON ; *PIBD* 2009, III, p. 1305 ; *Propr. intell.* 2010, p. 655, obs. G. BONET ; *Propr. industr.* 2009, comm. 51, A. FOLLIARD-MONGUIRAL). L'arrêt Interflora (CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09, Interflora, JurisData n° 2011-021908 ; *PIBD* 2012, III, p. 12 ; *Propr. intell.* 2012, p. 68, obs. G. BONET) a essayé par la suite de donner une définition de ces différentes fonctions.

101 Lorsque le Code de la propriété intellectuelle impose au déposant une obligation d'exploitation de la marque dans les cinq années consécutives suivant la date de l'enregistrement, elle entend par là un « usage sérieux » du signe. Selon la CJUE, « l'usage de la marque doit […] porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente » (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, point 37, Rec. I-2439). Ce qui n'est pas sans poser la question de l'usage à destination de pays tiers ou de l'usage cantonné à la communication commerciale.

européenne en assure l'évolution, sur un mode *case law*, sous l'œil de la critique juridique (doctrine) et politique (Commission européenne) » [102].

20. Objet de l'étude.— Il s'agit alors d'appréhender le droit de marque à travers son objet, sa finalité et ses fonctions. Cette analyse permettra de comprendre sa nature juridique qui, elle-même, définira les limites du droit. C'est la délimitation du droit de marque qui révèlera ensuite le contenu à protéger. La présente thèse propose alors de vérifier l'efficience du régime de protection actuel au regard de la nature juridique du droit de marque. Un tel objectif ne permet cependant guère d'épuiser l'intégralité du droit des marques. L'étude se limitera dès lors à analyser le droit de marque sous une nouvelle approche, dans le but de construire un modèle de protection plus efficace. La démarche doit être rigoureuse, et à ce titre, elle ne diffère pas de celle employée par les chercheurs en sciences fondamentales.

21. « Et pourtant, elle tourne ! ».— Nicolas Copernic, célèbre astronome du XVIe siècle, avait révolutionné la conception de l'Univers telle qu'elle était décrite par Aristote et Ptolémée et acceptée jusqu'alors, en démontrant que l'axe de la Terre n'est pas fixe et que, comme les autres planètes, elle tournait autour du Soleil. Le siècle suivant, Galilée, premier à observer les étoiles au moyen d'une lunette astronomique, apportait les preuves de l'héliocentrisme copernicien. Dans ses travaux, Copernic n'avait de cesse d'intégrer dans une loi mathématique tous les résultats de ses prédécesseurs, même en ayant l'intime conviction qu'ils recelaient une erreur de calcul fondamentale, alliant ainsi les qualités essentielles d'un bon chercheur : humilité et curiosité. La démarche de la recherche juridique n'est en rien différente de celle de la recherche scientifique. À la compréhension des phénomènes juridiques, l'analyse des écrits ayant autorité est indispensable, non seulement dans la doctrine spécialisée mais également dans la doctrine généraliste. En effet, le droit des marques n'intéresse pas les seuls spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, preuve en est, par exemple, qu'il puise l'origine de ses sanctions dans le droit pénal — pour ce qui est de l'incrimination de la contrefaçon — et celle de ses sanctions civiles dans le droit commun de la responsabilité — pour ce qui est de la réparation du préjudice de contrefaçon. La majorité des auteurs fonde d'ailleurs le droit de marque dans le droit privé des biens. Les travaux ayant abouti à la présente thèse se sont ainsi nourris des théories publiées par les spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, du droit civil, du droit pénal, mais aussi du droit de la concurrence et du droit constitutionnel.

22. Adoption d'une méthode de recherche fondamentale et appliquée.— La quête de solutions adaptées aux problèmes liés à la contrefaçon de marque relève à la fois de la

---

102 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, Puf, 2013, p. 326.

recherche fondamentale et de la recherche appliquée. En effet, le sujet relatif au droit de marque appelle une définition notionnelle, laquelle n'a d'utilité que pour servir un corpus de règles directement applicables par les praticiens. La définition de la notion de droit de marque aboutit ainsi à proposer une réforme de son régime de protection. Or, la recherche de sanctions adéquates ne peut se faire qu'en ayant au préalable délimité le périmètre de la contrefaçon de marque. La définition de la contrefaçon de marque elle-même ne pourra être dégagée qu'à l'issue d'une délimitation du périmètre du droit de marque, lui-même tributaire de la nature juridique du droit de marque. En réalité, nature juridique et contenu du droit de marque sont étroitement liés : la première induit le second, mais l'examen préalable du contenu du droit est nécessaire pour comprendre la nature juridique du droit. Ainsi, il convient de qualifier le droit de marque pour vérifier le périmètre légal du droit pour ensuite délimiter le périmètre de la contrefaçon de marque en vue de proposer un régime de protection adapté. Par conséquent, la construction d'un régime juridique applicable à la contrefaçon de marque passe par la recherche préalable de la nature juridique du droit de marque.

23. La recherche de la nature juridique du droit de marque.— L'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle affirme que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ». La Directive Marques est, quant à elle, plus laconique : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif » [103]. De telles dispositions éclairent peu la nature juridique du droit de marque. C'est ainsi qu'il faut la rechercher à partir du contenu du droit de marque, c'est-à-dire l'ensemble des prérogatives accordées par l'enregistrement de la marque. Selon l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une atteinte au droit de marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 [104], L. 713-3 [105] et L. 713-4 [106]. Par ailleurs, la production, la vente, l'offre à la vente, la location, la détention sans motif légitime, l'importation et l'exportation de marchandises présentées

---

103 Directive Marques, art. 5. 1.

104 L'article L. 713-2 interdit, d'une part, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques, et d'autre part, la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

105 L'article L. 713-3 interdit, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, d'une part, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires, et d'autre part, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires.

106 L'article L. 713-4, alinéa 2, permet au titulaire de la marque de s'opposer à tout acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

sous une marque contrefaisante sont punies pénalement [107]. Les interdictions prévues par le législateur français se retrouvent plus ou moins en substance dans la Directive Marques, avec toutefois la précision que les actes interdits se cantonnent à « la vie des affaires » [108]. La jurisprudence n'a eu, dès lors, de cesse d'affiner le contenu du droit de marque. Les juges du fond ont ainsi longtemps tergiversé sur le point de savoir si la parodie de marque constitue ou non une atteinte au droit de marque, jusqu'à ce que la Cour de cassation tranche la question. La CJUE, quant à elle, se réfère systématiquement aux « fonctions essentielles » de la marque : il n'y a d'atteinte au droit de marque qu'autant qu'il y a atteinte à l'une des « fonctions essentielles » de la marque. Dès lors, quand la marque n'est plus à même de remplir une de ses « fonctions essentielles » — laquelle consiste notamment à garantir l'identité d'origine des produits ou services désignés —, la CJUE constate qu'il y a atteinte au droit de marque. L'étude de la casuistique permet ainsi de délimiter le périmètre du droit de marque.

La marque doit correspondre à une identification du produit ou du service commercialisé. La marge de liberté accordée est suffisamment large pour conquérir des parts de marché qui sont intrinsèquement liées aux produits ou services visés. Ainsi, la règle de la spécialité commande qu'une marque désignant une catégorie précise de produits ou de services ne soit protégée que contre les usages de marques contrefaisantes relatifs à des produits ou services identiques ou similaires. L'exclusivité de commercialisation est également limitée par l'impératif communautaire de libre circulation des marchandises. Ce principe interdit au titulaire d'une marque de s'opposer à la commercialisation par un tiers des produits ou services mis en circulation sur le territoire de l'Espace économique européen, soit par lui, soit avec son consentement. Une première mise sur le marché épuise ainsi le droit exclusif de marque. Le monopole comprend également la prérogative d'octroyer des licences d'exploitation. Ce privilège lui permet de sélectionner objectivement les distributeurs autorisés à revendre ses produits ou services en les intégrant dans un réseau. Le contenu du droit exclusif comprend des monopoles et leurs corollaires, des actes interdits aux tiers.

Le rappel des prérogatives du titulaire de la marque conduit à l'observation d'une nature juridique particulière du droit de marque. Le régime juridique du droit de marque apparaît ainsi clairement différent de celui régissant les autres signes distinctifs. Il se distingue également de celui offert par le droit des biens, généralement présenté comme étant le

---

107 CPI, articles L. 716-9 et L. 716-10.

108 Directive Marques, article 5, § 1, 2 et 3.

fondement des droits intellectuels. La doctrine majoritaire s'accorde en effet sur la nature propriétaire du droit de marque. Elle s'appuie en cela tant sur les attributs du droit de propriété — *usus*, *fructus*, *abusus* — lorsqu'il s'agit d'assimiler le droit de marque à la propriété traditionnelle de l'article 544 du Code civil, que sur les prérogatives exclusives portant sur le bien marque lorsqu'il s'agit d'assimiler la marque à la conception rénovée et élargie de la notion de bien. Un tel rapprochement révèle pourtant des imperfections au regard tant des particularités du droit de propriété que de la théorie juridique pure.

Une imperfection peut être observée au regard de la théorie juridique pure. En effet, à une nature juridique précise correspond un régime juridique précis. Par exemple, le régime juridique d'un droit relatif à une créance de somme d'argent n'est pas le même suivant que l'on considère qu'il s'agit d'un droit réel sur le montant de la créance ou d'un droit personnel contre le débiteur : dans le premier cas, la nature propriétaire engendre le régime juridique du droit des biens, dans le second, la nature personnaliste appelle le régime du droit des obligations. Ainsi, lorsque la doctrine majoritaire consacre la qualification propriétaire, l'on s'attend légitimement à voir appliquer le régime juridique du droit des biens. Or, ce régime considère la marque uniquement en tant que bien incorporel inscrit à l'actif du patrimoine d'une entreprise. Le droit des biens ne fournit en aucun cas l'arsenal de protection contre la reprise frauduleuse d'une marque dans le but de produire ou de commercialiser des produits ou services identiques ou similaires. Un tel agissement est sanctionné sur un tout autre terrain : celui de la contrefaçon. C'est bien la preuve que le droit de marque relève d'une nature juridique différente de la propriété. Le droit pénal, lui, a parfaitement compris la différence de nature entre le droit de propriété et le droit de marque. C'est ainsi qu'il incrimine la soustraction frauduleuse d'un bien comme vol et qu'il condamne l'usurpation d'une marque comme constitutif du délit de contrefaçon.

En réalité, le droit de marque est un droit utilitaire, contrairement au droit de propriété qui est un droit individualiste : ce dernier est un droit qui naît hors de toute intervention étatique tandis que le droit de marque naît à la suite de la procédure d'enregistrement. Par ailleurs, son usage et sa jouissance sont entièrement libres, en vertu de son absoluité [109]. Le propriétaire est libre d'user ou non de son bien, sans que cela entraîne la perte de son droit. La propriété dure tant que dure son objet. Il en va différemment du droit de marque : étant un droit fonction, il perd sa raison d'être lorsque le signe enregistré n'est pas exploité

[109] Il nous paraît plus exact de parler de l'absoluité d'un droit plutôt que de son absolutisme, ce dernier vocable désignant « un système politique dans lequel un même individu (monarque, dictateur) ou un seul corps exerce tous les pouvoirs sans aucune limitation » (CORNU, *Vocabulaire juridique*, Puf, 2011, V° Absolutisme).

comme marque pendant une période continue de cinq ans. C'est ainsi que le titulaire de la marque encourt alors la déchéance de son droit. Le droit n'existe donc, et n'est protégé que si la marque remplit ses fonctions essentielles, à savoir la distinction des produits ou services, et la garantie de l'identité de l'origine de ces produits ou services. Hors de ce cadre, point de droit de marque. Le droit consacre ici une qualité « performative », c'est-à-dire une qualité n'existant que dans et par la performance.

La qualification du droit de marque commande donc de lui assigner son périmètre.

24. La délimitation subséquente du champ de protection du droit de marque.— Les fautes commises par les tiers et qui portent atteinte au droit de marque sont soit contractuelles, soit délictuelles. Les fautes contractuelles concernent essentiellement le licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la nature ou la qualité des produits ou des services couverts par la licence. Ces manquements constituent en effet des actes de contrefaçon punis par le Code de la propriété intellectuelle [110], et partant, caractérise également le délit la faute consistant à apporter des modifications substantielles au produit marqué ou à son emballage. En réalité, il s'agit d'une limite à la règle de l'épuisement consacrée à l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le second alinéa de ce texte autorise en effet le titulaire de la marque à s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à l'altération ultérieure de l'état des produits. Cependant, la définition très générale de la contrefaçon donnée par l'article L. 716-1 — atteinte portée au droit — inclut expressément la violation de l'interdiction posée par l'article L. 713-4. Les interdictions ne concernent pas seulement les fautes contractuelles, mais également les fautes délictuelles. Tout acte de reproduction ou d'imitation d'une marque dans le but de désigner des produits ou services identiques ou similaires caractérise le délit de contrefaçon. Dès lors, une multitude d'agissements peut tomber sous le coup de l'interdiction : de la violation d'un réseau de distribution sélective par un revendeur non agréé à la fabrication ou la commercialisation de produits non authentiques sous une marque reproduite ou imitée, en passant par l'adoption d'un nom de domaine reproduisant ou imitant une marque, lorsque le site Internet désigné sert à commercialiser des produits ou services identiques ou similaires. Il importe de faire la part des choses entre, d'un côté, la contrefaçon qui, en plus de constituer une usurpation d'une place sur le marché, menace l'environnement, ainsi que la santé et la sécurité des personnes ou des animaux, et de l'autre, la contrefaçon qui n'engendre qu'un préjudice économique pour la victime titulaire de la marque. Il faut

---

110 CPI, article L. 714-1, alinéa 3.

souhaiter « selon toute justice, que le plus coupable périsse », à l'image de l'Âne, personnage de La Fontaine, qui, n'ayant fait que tondre la pelouse du voisin, ne devrait pas être autant ni plus puni que le Loup qui a dévoré force moutons et même le Berger [111].

Une telle approche prospective de la contrefaçon de marque correspond à l'idée que nous nous faisons de la nature juridique du droit de marque, laquelle doit être définie préalablement.

25. Plan de la thèse.— La nouvelle grille de lecture de la contrefaçon de marque ne se conçoit qu'à partir de la nature juridique du droit de marque, ce qui reste conforme à la définition doctrinale retenue de la propriété intellectuelle : « une propriété incorporelle qui permet à son titulaire d'exploiter en exclusivité certains biens immatériels créés par l'esprit, mais aussi d'interdire leur usage ou leur exploitation par autrui et de se défendre contre les usages ou exploitations non autorisés » [112]. C'est ainsi que sera étudiée la nature juridique du droit de marque (**Première partie**) préalablement à la protection du droit de marque (**Seconde partie**).

Première partie — La nature juridique du droit de marque

Seconde partie — La protection du droit de marque

---

111 LA FONTAINE, *Fables*, « Les Animaux malades de la Peste ».

112 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 1, n° 1.

PREMIÈRE PARTIE.

LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT DE MARQUE

> Comment il m'est venu à l'esprit d'oser imaginer — contrairement à l'opinion reçue des mathématiciens et presque à l'encontre du bon sens — un certain mouvement de la Terre
>
> Nicolas COPERNIC
>
> *De revolutionibus*, 1543

26. La logique du régime juridique de protection induit par la nature juridique.— Il est traditionnellement enseigné que de la nature juridique d'un droit dépend sa mise en œuvre. C'est ainsi qu'en prenant l'exemple du droit de créance sur une somme d'argent, l'on s'aperçoit que ce dernier relève d'un régime juridique différent selon qu'on l'envisage sous l'angle du droit réel ou du droit personnel. Si la nature du droit relève du droit réel, alors la créance s'analyse juridiquement comme un bien, ce qui entraîne la mise en œuvre des mécanismes du droit de propriété (acquisition et preuve du droit par la possession, action en revendication…). Si au contraire, la nature du droit relève du droit personnel, alors il s'agit non plus d'un droit sur la créance entendue au sens de bien, mais d'un droit à l'exécution du débiteur (le paiement de la créance), ce qui entraîne le déclenchement de procédures telles que l'exécution forcée, la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la saisie des biens du débiteur… C'est ainsi que Colin et Capitant défendent l'idée d'un droit personnel ayant des caractères et une réglementation propres, distincts de ceux du prétendu droit de propriété sur la créance [113]. Dans le même ordre d'idées, le régime de protection du droit de marque ne peut se concevoir qu'après la détermination de sa nature juridique. Concernant cette dernière, la doctrine majoritaire retient la qualification de droit de propriété. Or, les recherches démontrent que le droit de marque obéit à des règles très différentes de celles observées en droit des biens.

27. L'incohérence de la thèse du droit de propriété qualifiant le droit de marque.— La recherche de la nature juridique du droit de marque précède nécessairement la recherche d'un régime de protection efficace. En effet, le régime juridique du droit de marque est différent selon que l'on prenne le parti de la nature propriétaire ou selon que l'on adopte une autre qualification. Dès avant la Révolution française, les droits intellectuels ont souvent été analysés, sur le plan doctrinal comme sur le plan jurisprudentiel, sous l'angle du droit de propriété. C'est ainsi que la majorité des auteurs spécialistes soumettent volontiers les objets de droits de propriété intellectuelle au régime commun du droit privé des

---

113 A. COLIN et H. CAPITANT, *Traité de droit civil*, t. 1, refondu par L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, Dalloz, 1953, p. 852, n° 1486.

biens [114]. Or, des mécanismes propres au droit des biens se prêtent mal au droit de marque. À l'inverse, certaines notions spécifiques au droit de marque sont ignorées du Code civil. La protection et les sanctions du droit dépendent donc essentiellement de la nature juridique du droit. En droit des biens, la qualification propriétaire d'un droit sur une chose entraîne l'application de deux régimes juridiques de protection : le droit est protégé au civil par l'action en revendication, et au pénal par l'incrimination du délit de vol. Or, le droit de la propriété intellectuelle en vigueur s'écarte de cette rigueur dogmatique : en qualifiant le droit de marque de droit de propriété, il ne lui confère pas le régime juridique applicable à l'usurpation de propriété, mais un autre régime, celui de la contrefaçon. Si certains auteurs assimilent l'action en contrefaçon à l'action en revendication de propriété, c'est pour démontrer que le droit de marque est un droit de propriété d'un type particulier [115]. Cependant, il convient d'observer que les règles de protection contre la contrefaçon ne sont pas seulement particulières, elles sont catégoriquement différentes, principalement en raison de l'existence d'atteintes non protégées par le droit de propriété.

28. Des atteintes non protégées par le droit de propriété.— Le droit de propriété qui porte sur la marque se borne à protéger le signe contre son détournement en droit des sociétés ou plus généralement en droit des affaires. Il permet au seul titulaire de négocier la valeur de transaction de la marque. En aucun cas, le régime juridique du droit de propriété ne comprend l'action judiciaire consistant à défendre le droit de marque contre la reproduction ou l'imitation du signe pour désigner des produits ou services et ce, sans l'autorisation du titulaire. De surcroît, la marque n'est pas protégée contre la simple usurpation, sinon, la citation et la parodie de marque sans l'autorisation du titulaire seraient

---

114 J. PASSA, notamment, affirme que les droits intellectuels sont soumis au statut du Code civil chaque fois que celui-ci n'entre pas en contradiction avec les règles du Code de la propriété intellectuelle (*Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 15 et s., n° 11).— L. MARINO écrit également que « La propriété intellectuelle est une propriété. C'est sa nature juridique, qui a pour effet de rapprocher toutes les propriétés intellectuelles : toutes répondent au schéma de la propriété, au-delà de leurs différences » (*Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 13, n° 5).

115 Voir notamment L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 324, n° 160 : « Permettant l'appropriation exclusive du signe distinctif par son titulaire, le droit de marque s'analyse comme un droit de propriété ». Plus généralement, p. 2, n° 1 : « La propriété intellectuelle relève de régimes d'exception par rapport au droit commun des biens, même si elle s'en nourrit par ailleurs. Elle forme ainsi un droit spécial des biens, à partir d'un droit des biens spéciaux ».— Voir également J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 233, n° 539.— J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 12 et s., n° 11, qui parle d'une « propriété spéciale ».— F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 900, n° 1554, qui parle d'une « propriété bien particulière ».— A. BERTRAND, *Droit des marques, signes distinctifs — noms de domaine*, Dalloz Action, 2005/2006, p. 23, n° 1.222, qui parle d'un « droit exclusif particulier ».— Et enfin N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 471, n° 683 : « Il ne fait pas de doute qu'un signe distinctif répondant aux critères du droit des marques est un bien intellectuel. Ce bien intellectuel peut faire l'objet d'une appropriation par d'autres régimes juridiques, mais selon les conditions posées par chacun ».

prohibées. La protection est cantonnée à l'utilisation du signe en tant que marque et pour désigner des produits ou services identiques ou similaires. C'est ainsi que la CJUE n'a de cesse de rappeler, dans ses décisions relatives à des faits de contrefaçon, que l'atteinte au droit de marque n'est caractérisée que lorsque les faits reprochés portent atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux tiers que les produits ou les services marqués ont la même provenance. Le droit de marque est donc un droit d'une nature toute différente du droit de propriété. S'il a fallu au législateur adopter des règles nouvelles de protection en dehors du droit des biens, c'est bien que la nature juridique du droit de marque diffère de celle du droit de propriété. Les civilistes eux-mêmes reconnaissent que les droits intellectuels sont des droits d'une tout autre nature et soumis à des règles originales [116]. Une recherche de la nature juridique du droit de marque a donc pu être menée dans le contexte d'exploitation de la marque.

29. La recherche de la nature juridique du droit de marque dans le contexte d'exploitation de la marque.— Dans notre quête d'une qualification juridique appropriée, il est fondamental de focaliser l'étude sur le milieu dans lequel naît et évolue la marque. Il apparaît alors que le signe choisi par son titulaire sert avant tout à distinguer, sur le marché, ses produits ou services de ceux de ses concurrents. Point n'est besoin d'adopter une marque distinctive dans un marché monopolistique où aucune concurrence n'existe entre producteurs de produits ou services identiques ou similaires. Par ailleurs, le droit des marques ne protège le signe enregistré que dans la sphère économique des affaires : il renvoie certaines atteintes non économiques au droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Dès lors, le marché économique concurrentiel s'identifie comme le terreau et le milieu naturel du droit de marque. C'est ainsi qu'une qualification « droit de marché » peut être proposée en alternative au droit de propriété.

30. Plan.— La recherche de la nature juridique du droit de marque sera menée à la lumière de l'évolution historique du droit, des différentes propositions doctrinales déjà avancées, ainsi que de l'état de la jurisprudence nationale et européenne. La présente étude entend démontrer que la qualification « droit de propriété » n'est pas adéquate. Eu égard aux particularités du droit de propriété et à celles du droit de marque, il sera largement discuté des imperfections actuelles de la qualification « droit de propriété » que maintient encore une partie de la doctrine et de la jurisprudence. Une nouvelle approche de la nature juridique du droit de marque sera alors tentée. En d'autres termes, les spécificités du droit de propriété doivent conclure au rejet de la nature propriétaire du droit de

---

116 Voir notamment A. COLIN et H. CAPITANT, *Traité de droit civil*, t. 1, refondu par L. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE, Dalloz, 1953, p. 852, n° 1486.

marque (**Titre I**). Dès lors, en considération des conditions et des limites du droit de marque, la qualification de « droit de marché » sera proposée (**Titre II**).

TITRE I.

REJET DE LA NATURE PROPRIÉTAIRE DU DROIT DE MARQUE

31. Les consécrations de la thèse.— La doctrine majoritaire s'accorde à dire que le droit de marque est un droit de propriété sur un bien immatériel [117]. Ainsi, l'enregistrement de la marque, selon la Cour de cassation, confère à son titulaire un droit de propriété [118]. C'est pourquoi la marque acquise en copropriété est soumise aux règles du Code civil relatives à l'indivision [119]. La loi elle-même consacre le terme « propriété » intellectuelle. Ainsi, le titre 1er de la loi du 27 juin 1857 sur les marques s'intitulait « De la propriété des marques ». L'exposé des motifs comprend d'ailleurs ces dispositions affirmatives : « Le principe de la propriété des marques de fabrique et de commerce est dans la nature même des choses » ; le fait que le droit des marques doive être analysé en un droit de propriété « est la conséquence directe du droit de propriété existant sur des objets que l'on façonne ou que l'on vend ». Enfin, les articles 2, 3 et 17 de la même loi consacraient la revendication de la « propriété » de la marque. Aujourd'hui encore, le législateur, à l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 4 janvier 1991 [120], attribue à l'enregistrement le pouvoir de conférer au titulaire de la marque « un droit de propriété » sur sa marque. Par conséquent, il définit la contrefaçon comme « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque » [121]. Les textes communautaires reconnaissent également la propriété intellectuelle comme « faisant partie intégrante de la propriété » [122]. Le juge français, suivant les traces du législateur, adopte lui aussi le terme « propriété » pour désigner le droit de marque, s'alignant sur la qualification de droit de propriété d'une enseigne [123]. Historiquement, la qualification propriétaire du droit de marque est le fruit de deux mouvements successifs : d'abord celui de l'humanisme né à la Révolution française, puis celui de l'extension du champ de la propriété classique, ce qui, au vu des spécificités de chaque objet, apparaît *a posteriori* regrettable.

32. L'humanisme né à la Révolution française.— À la chute de la monarchie, l'aspiration à la liberté et à l'épanouissement individuel s'est fait sentir dans toutes les formes du

---

117 J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 12 et s., nos 11 et s.— F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 16 et s., nos 31 et s.

118 Com., 12 juin 1956, *JCP G* 1956, II, 9484, obs. A. CHAVANNE.

119 Paris, 7 décembre 1989, *Ann. propr. ind.* 1990, 154.

120 devenu l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle.

121 CPI, article L. 716-1.

122 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, dite directive « Société de l'information » considérant no 9.

123 Req., 20 février 1888, *DP* 1888, 1, 315, concl. LE PELLETIER. La jurisprudence est constante en la matière, sur tous les droits intellectuels, les juges du fond n'hésitant pas à user du vocable pour qualifier également le nom de domaine (Paris, 18 octobre 2000, *D.* 2001, Jur. p. 1379, note G. LOISEAU ; *CCE* 2001, comm. 60, obs. Ch. CARON).

mouvement révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. La notion devait s'affranchir de la saisine féodale, de la superposition de plusieurs droits hiérarchiques sur le même bien, en l'occurrence essentiellement foncier. La proclamation, en 1789, de la propriété individuelle comme le droit naturel le plus sacré de l'Homme constitue donc la consécration de cet affranchissement, sa protection constitutionnelle et supralégislative n'étant que la garantie logique des droits et libertés fondamentaux universellement reconnus. La notion classique de propriété, instaurée à la Révolution et consacrée par le Code civil, s'entend d'un droit fondamental, absolu, « inviolable et sacré » [124], autant dire d'une liberté fondamentale plus que d'un droit. À l'époque où elle a été consacrée, une seule limite pouvait légalement lui porter atteinte : l'expropriation pour cause d'utilité publique [125]. Dès 1804, l'article 545 du Code civil disposait que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Cette disposition, qui se veut une affirmation de principe du caractère fondamental de la propriété, est en réalité une consécration de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nombre de décisions du Conseil constitutionnel ont validé des nationalisations à la lumière de cette mesure législative. C'est dire que le droit de propriété porte, aujourd'hui, moins sur le bien physique que sur sa valeur économique. L'essentiel, pour le droit, ne réside pas dans le respect religieux de l'absoluité de la propriété [126], mais dans la préservation de la valeur inscrite à l'actif du patrimoine de l'individu. La prise en compte des différentes valeurs économiques conduit inévitablement à une regrettable extension du champ de la propriété classique.

33. La regrettable extension du champ de la propriété classique.— L'extension du champ du droit de propriété a conduit à diverses restrictions législatives et réglementaires venues limiter les conditions d'exercice du droit [127]. Le constat est reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1989 : « Postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution

---

124 DDHC, article 17.

125 Ibidem.

126 L'absoluité est ici entendue au sens voulu par les révolutionnaires, à savoir l'absence de tout domaine éminent de l'État sur les biens privés détenus par les particuliers.

127 Ces restrictions, essentiellement relatives au droit foncier, concernent l'exploitation de l'eau des gisements, des mines et des carrières, et les servitudes d'urbanisme. Elles résultent de la volonté interventionniste d'un État désireux d'un libéralisme encadré, et ont pour finalités le maintien de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publique, mais aussi le logement de la population, la facilité des communications, la contribution fiscale et la conservation des biens présentant un intérêt historique ou artistique (H. LEPAGE, « La propriété deux siècles après : qu'en reste-t-il ? », op. cit.— F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 269 et s., n° 332 et s.).

caractérisée […] par des limitations exigées par l'intérêt général » [128]. Ainsi, de nouveaux biens, essentiellement incorporels, sont venus étoffer le patrimoine juridique. La Convention européenne des droits de l'Homme entérine cette nouvelle conception de la propriété privée lorsqu'elle ajoute un deuxième alinéa à l'article 1er de son Premier Protocole additionnel, autorisant les États membres à « mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ». L'extension du champ de la propriété classique a ainsi conduit à l'affaiblissement du droit. Les restrictions apportées au droit de propriété sanctionnent aussi bien l'action que l'inaction du propriétaire : les servitudes d'intérêt public pour la première, et l'obligation d'exploitation des terres pour la seconde.

34. L'affaiblissement du droit de propriété classique.— Le droit de propriété s'est éloigné de celui du Code Napoléon, à tel point que l'on assiste, selon M. Lepage, à un « renversement fondamental de doctrine » [129]. En effet, « la propriété [ayant] cessé d'être l'extension naturelle de la personne comme dans la tradition originelle du droit […], c'est l'État qui se retrouve le titulaire réel du droit de propriété dont il ne fait plus que déléguer l'usage plus ou moins complet des attributs aux personnes et aux groupes privés » [130]. À en croire l'auteur, le droit de propriété aurait quitté le cocon des droits fondamentaux pour devenir un simple droit subjectif. À la fin du XXe siècle, lorsque le droit de propriété est réétudié, la doctrine s'est aperçu que le droit résultant à la fois de l'affaiblissement de la propriété révolutionnaire, et de l'émergence des biens nouveaux, n'a plus rien à voir avec celui de 1804.

Les tentatives d'application de la propriété civiliste aux droits intellectuels se heurtent à l'ubiquité des objets de ces droits [131]. L'on a alors pu en déduire que le modèle propriétaire civiliste n'est sans doute pas le modèle universel, et que la propriété des biens intellectuels en est un parmi d'autres [132]. M. le professeur Gaudrat écrit ainsi que « le droit subjectif

---

128 Cons. const., décision n° 89-256 DC, 25 juillet 1989, Rec. p. 53.— décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991, *RIPIA* 1991, n° 163, p. 326 ; *AJDA* 1991, 382, note P. WACHSMANN ; *RDSS* 1991, 204, étude J.-S. CAYLA.

129 H. LEPAGE, « La propriété deux siècles après : qu'en reste-t-il ? », *Administrer*, déc. 1989, p. 25.

130 Ibidem.

131 Ph. GAUDRAT, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », *RTD com.* 2011, p. 562 et s., no 7 : « Il [le modèle civiliste de propriété] est complètement pris en défaut quand la chose *est destinée au partage avec les tiers et, pour cette raison, douée d'ubiquité* ».

132 Ibidem, no 9 : « La propriété des biens intellectuels est nécessairement *spéciale* ».— L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 2, no 1 : « La propriété intellectuelle relève de régimes d'exception par rapport au droit commun des biens, même si elle s'en nourrit par ailleurs. Elle forme ainsi un droit spécial des biens, à partir d'un droit des biens spéciaux ».— J. PASSA parle d'une « propriété spéciale » (*Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 12 et s., no 11).— F. POLLAUD-DULIAN parle d'une « propriété

…/…

disposé par l'article 544 du Code civil n'est pas l'*archétype propriétaire*. L'archétype est en deçà de toute application : il consiste dans le pouvoir de retenir pour soi ou concéder à autrui une maîtrise plus ou moins étendue de la chose grevée. Appliqué aux *choses matérielles*, il en résulte un *modèle juridique*, dont l'article 544 du Code civil révèle une des conceptions possibles » [133]. La qualification propriétaire du droit de marque aboutit en effet à des applications imparfaites des mécanismes fondamentaux du droit des biens, sans compter les spécificités du droit de marque. Cette qualification vient sans doute de la confusion opérée entre droit de marque et droit sur la marque.

35. La qualification propriétaire due à la confusion entre droit de marque et droit sur la marque.— Tant les auteurs spécialistes du droit de la propriété intellectuelle que les civilistes considèrent le droit de marque comme un droit portant sur la marque [134]. Or, un droit exclusif qui s'exerce sur une chose n'existe que si ladite chose est susceptible de recevoir la qualification de bien. Dès lors, entre le droit sur la chose et le droit de propriété qui porte sur cette chose, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est ainsi que le droit de marque est aujourd'hui analysé comme étant un droit de propriété. Or, comme le démentent certains auteurs, notamment le professeur Passa, « le droit porte […] moins sur le signe lui-même que sur le rapport de ce signe aux produits ou services visés au dépôt et qu'il a vocation à identifier sur le marché » [135].

36. Plan.— C'est donc après un exposé de la thèse propriétaire (**Chapitre I**) que la discussion sur la nature propriétaire du droit de marque pourra être menée (**Chapitre II**).

---

bien particulière » (*Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 900, n° 1554).— A. BERTRAND parle d'un « droit exclusif particulier » (*Droit des marques, signes distinctifs — noms de domaine*, op. cit., p. 23, n° 1.222).— Voir enfin N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 471, n° 683 : « Il ne fait pas de doute qu'un signe distinctif répondant aux critères du droit des marques est un bien intellectuel. Ce bien intellectuel peut faire l'objet d'une appropriation par d'autres régimes juridiques, mais selon les conditions posées par chacun ».

133 Ph. GAUDRAT, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », op. cit., n° 1.

134 DABIN, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. de législ. et de jurisp.* 1939, p. 413 et s. ; J. ANFOSSI-DIVOL, *L'usage et l'enregistrement*…, op. cit.

135 J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 9, n° 8.— Voir également F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 713, n° 1298 : « Le droit des marques ne porte pas sur le signe choisi, pris en lui-même : il couvre le signe dans sa relation aux produits (ou services) que le titulaire de la marque entend désigner au moyen de ce signe ».

CHAPITRE I.

EXPOSÉ DE LA THÈSE PROPRIÉTAIRE

37. La conception fonctionnaliste de la propriété.— La conception sociale de la propriété a été pensée très tôt par les philosophes. Thomas d'Aquin considérait que la propriété privée sert l'intérêt général. Certains juristes, comme l'éminent civiliste Allemand Josef Kohler, ont ensuite avancé l'idée que la propriété n'est pas le rempart de l'égoïsme mais le véhicule de l'échange social [136]. M. Lepage, après avoir démontré l'exclusion de toute référence, par la vision moderne, à un droit naturel [137], note une « intervention redistributive de l'État » : « D'une vision du monde où la propriété était vécue comme un instrument d'émancipation et de libération individuelle, on est passé à une conception où la propriété a cessé d'être un "droit" pour devenir une simple "fonction" » [138]. Cette conception fonctionnelle de la propriété n'est pas nouvelle, Duguit ayant déjà soutenu cette thèse [139]. Pour lui, la propriété n'est pas un droit subjectif du propriétaire [140] mais la fonction sociale du détenteur de la richesse dont la gestion doit être conduite en vue du meilleur rendement, dans l'intérêt de tous. Analyse économique d'avant-garde ! Ainsi, après un état des lois qui permettent la réquisition des terrains non exploités par le propriétaire et de toutes les interventions du législateur dans le contrat de bail au profit des locataires, la conclusion de la thèse nie le fait que le propriétaire soit investi d'un droit intangible et discrétionnaire, et au contraire, soutient l'idée d'un service d'utilité publique, sinon d'un véritable service public, dans lequel le législateur a le droit et le devoir d'intervenir si les circonstances l'exigent [141]. Josserand en a déduit l'impossibilité sociale d'un droit de propriété absolu [142], thèse justifiée, selon Pirovano, par la finalité de l'exercice du droit consistant dans « le bien-être de la collectivité » [143]. Plus récemment, le professeur Strickler enseigne de ne concevoir le droit

---

136 KOHLER, *Das Autorrecht, eine zivilreichtliche Abhandlung*, Verlag von G. Fischer, 1880, p. 41.

137 La position positiviste et relativiste postulant que les droits reconnus aux hommes ne peuvent être qu'une création de la loi : « Tout commence par un refus de l'idée que l'individu puisse avoir des "droits" antérieurs ou supérieurs à ceux que lui concède la loi positive » (H. LEPAGE, « La propriété deux siècles après : qu'en reste-t-il ? », op. cit.).

138 Ibidem.

139 DUGUIT, *Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'État*, 2e éd., 1911, p. 17 et s. ; *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon*, 1912, p. 147 et s.

140 DUGUIT remet d'ailleurs en question la notion même de droit subjectif en expliquant que s'il est un pouvoir de la volonté humaine pour déterminer en quoi consiste ce pouvoir, il faudrait connaître la nature intime de la volonté humaine. Or, selon lui, nous ne la connaissons ni ne la connaîtrons jamais : liberté, âme, Dieu créateur sont des concepts dont le savant n'a que faire, ils font partie du domaine de l'inconnaissable. Et si vous supprimez ces concepts, il n'y a pas de droit subjectif au sens philosophique du mot (*Traité de droit constitutionnel*, t. 1, 3e éd., 1927).

141 DUGUIT, *Les transformations générales du droit privé*, op. cit.

142 JOSSERAND, *De l'esprit des droits et de leur relativité*, 2e éd., Dalloz, 1939 (réédition 2006, p. 17).

143 A. PIROVANO, « La fonction sociale des droits : réflexions sur le destin des théories de Josserand », *D.* 1972, chron. p. 67.

de propriété « qu'associé à des enjeux collectifs » [144]. La propriété peut dès lors servir au propriétaire comme instrument de pouvoir, notamment lorsqu'une cession de parts sociales entraîne une prise de contrôle de la société par l'acquéreur [145]. En jurisprudence, le courant fonctionnaliste a reçu les faveurs de la CJCE : « Il est de jurisprudence établie que les droits fondamentaux et plus particulièrement le droit de propriété n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société » [146]. L'intégration de la marque dans le champ des nouveaux biens se conçoit alors aisément : la marque n'est protégée qu'autant qu'elle exerce sa fonction distinctive et qu'elle garantit l'identité d'origine des produits ou services désignés. Hormis la fonction sociale revêtue par la propriété privée, une fonction économique doit également lui être reconnue à partir de la fin des années 1900. Cette dernière, davantage encore que la première, ôte tout aspect absolu du droit, caractéristique de la propriété.

38. La fonction économique tirée de l'usage économique des biens.— Passée la vague révolutionnaire ayant hissé la propriété privée au sommet de la pyramide des droits fondamentaux, un usage purement économique des biens peut être observé vers la fin du XXe siècle. Nombre de propriétaires achètent aujourd'hui pour revendre à un meilleur prix cautionné par la valeur ajoutée acquise sur le bien. L'objet quitte la sphère des biens à valeur affective pour rejoindre celle des biens à valeur purement vénale. D'ailleurs, ce constat a abouti à la distinction désormais admise entre la théorie subjective du patrimoine construite par Aubry et Rau [147] — qui constituait, jusqu'au début des années 2000, le cœur du droit civil français — et la théorie du patrimoine d'affectation. À l'heure où la théorie personnaliste — selon laquelle une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine [148] — gouverne notre droit positif depuis plus d'un siècle, la pratique des affaires vient aujourd'hui balayer tout un système construit sur cette base, à travers la consécration législative de deux institutions : la fiducie, créée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 [149], et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), créée par la

---

144 Y. STRICKLER, *Les biens*, Puf, 2006, n° 224.

145 Voir M.-A. FRISON-ROCHE et D. TERRÉ-FORNACCIARI, « Quelques remarques sur le droit de propriété », in *Vocabulaire fondamental du droit*, Arch. phil. dr., t. 35, Sirey, 1990, p. 243.

146 CJCE, 22 octobre 1991, aff. C-44/89, Georg von Deetzen c/ Hauptzollamt Oldenburg, Rec. I-5119.

147 AUBRY et RAU, *Cours de droit civil français*, 4e éd., 1873, t. 6.

148 AUBRY et RAU, op. cit., p. 229.

149 Le fiduciaire, traité par la loi comme un propriétaire, ne gère les biens mis en fiducie que selon des modalités précises fixées contractuellement par le constituant, et au bénéfice d'un tiers (le bénéficiaire de la fiducie). Ce mécanisme déroge à la théorie personnaliste du patrimoine puisque la loi du 19 février 2007 a, à travers le « patrimoine fiduciaire », consacré la possibilité pour une personne d'avoir plusieurs patrimoines.

loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, permettant à un entrepreneur individuel d'affecter, sans passer par la création d'une personne morale, un patrimoine distinct à son activité professionnelle. La propriété constitue également une des garanties les plus sûres, notamment à travers la clause de réserve de propriété. Certains auteurs, à l'occasion de ce constat, n'ont d'ailleurs pas manqué de faire remarquer que suivant cette fonction, « la propriété du bien devient l'accessoire du prix [de vente], et suit donc le titulaire de la créance » [150]. La découverte de la fonction économique de la propriété a aisément conduit à l'intégration de la marque dans la sphère des biens.

39. L'intégration de la marque au droit des biens grâce à la fonction économique de la propriété.— À la lecture de la thèse de Mme Abello, il apparaît que c'est le choix politique d'une économie de marché qui a conduit à l'usage du droit de propriété à des fins essentiellement économiques. Le droit de marque ne serait alors qu'une manifestation de la conception économique de la propriété [151]. Le raisonnement est alors mené à rebours de notre démarche : le droit de marque est un droit de propriété car son caractère temporaire et les conditions de sa protection ne font qu'illustrer le fait que le droit de propriété est un droit utile et économiquement efficace. En réalité, nous enseigne l'auteur, « l'économie de marché et les principes de la compétition concurrentielle reposent classiquement sur la propriété privée. Ils ne peuvent exister autrement. En effet, la propriété économique appréhende la propriété comme fonction de marché : la propriété d'une chose, pensée économiquement, sépare complètement la chose de la personne, elle est réduite à un lien entre les personnes et plus précisément entre les acteurs sur un même marché » [152]. L'auteur conclut ainsi qu' « en toute hypothèse, le droit ne considère les biens que par rapport à leur utilité pour les hommes » [153], et qu' « un droit en soi ne vaut rien si on ne peut le faire valoir » [154]. Or, la qualification propriétaire du droit de marque est ici fondée sur un déplacement erroné de l'objet du droit.

40. Un déplacement erroné de l'objet du droit.— La qualification propriétaire du droit de marque tient historiquement à l'objet des droits intellectuels. Selon Dabin, ces derniers correspondent aux droits privatifs portant *sur* des choses immatérielles et intellectuelles que

---

150 Voir M.-A. FRISON-ROCHE et D. TERRÉ-FORNACCIARI, « Quelques remarques sur le droit de propriété », op. cit.

151 A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, thèse, LGDJ, 2008, p. 109 et s., n° 213 et s.

152 Ibidem, p. 115, n° 228.

153 Ibidem, p. 116, n° 231.

154 Ibidem, p. 116, n° 232 : A. ABELLO entend ici l'expression « faire valoir un droit » dans le sens de « avoir le loisir de l'exploiter ».

sont l'œuvre littéraire ou artistique, l'invention, le dessin ou le modèle industriel et la marque [155]. La marque est en effet un bien incorporel. Il suffit pour s'en persuader d'observer la pratique de sa patrimonialisation en droit des sociétés : élément du fonds de commerce, le signe distinctif fait partie intégrante de l'actif d'une société et à ce titre peut aussi bien faire l'objet d'une cession que d'un apport en société [156]. À cet égard, les travaux de M. le professeur Binctin sur les méthodes d'évaluation du bien marque sont plus que convaincants [157]. La marque étant donc un bien, un droit patrimonial est susceptible de s'y exercer. Or, le droit patrimonial est un concept impliquant incontestablement le droit de propriété [158].

41. **Plan.—** Dès lors, une confusion a été opérée entre droit de marque et droit sur la marque. Cette confusion a pour principal effet de doter la marque de la qualification de bien (**Section I**). Cette qualification a elle-même entraîné la qualification du droit de marque en droit de propriété (**Section II**).

---

155 DABIN, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. de législ. et de jurisp.* 1939, p. 413 et s.

156 C. com., articles L. 141-1 et s.

157 N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, thèse, Litec, 2007, p. 251 et s., n°s 247 et s.

158 CORNU définit le droit patrimonial comme un droit « qui se rapporte au patrimoine, aux biens » (*Vocabulaire juridique*, op. cit., V° patrimonial, ale, aux).

SECTION I.

LA QUALIFICATION DE LA MARQUE EN BIEN

42. La rénovation de la notion de bien.— La propriété privée présente-t-elle toujours la valeur symbolique qu'on lui prêtât deux cents ans plus tôt, soit après la Révolution française ? L'évolution économique apporte une réponse négative. L'acquisition immobilière est devenue un investissement à rentabiliser, et non plus un bien à transmettre à ses héritiers, à charge pour ces derniers de le pérenniser au sein du clan familial. En outre, l'apparition de nouveaux biens meubles incorporels a complètement transformé la conception révolutionnaire de la propriété. De plus, le rapprochement systémique du modèle anglo-saxon, intégrant notamment la fiducie, conduit à l'adoption d'un nouveau modèle propriétaire. Cela étant, il s'agit toujours du même droit exclusif auquel il ne saurait être porté atteinte que pour cause d'intérêt général, et que les garanties constitutionnelles et supra-législatives protègent contre l'arbitraire de l'État. Ainsi, dans la propriété rénovée de la fin du XXe siècle, seule l'absoluité du droit a disparu, le principal témoin étant la règle de l'usucapion permettant à un acquéreur *a non domino* de faire échec à l'exercice du premier propriétaire pour entrer en pleine propriété. L'apparition de nouveaux biens dans le champ d'application de la propriété éloigne également les modèles propriétaires contemporains de celui conçu en 1804. Ces biens nouveaux sont en effet tellement hétéroclites qu'ils nécessitent l'application d'autant de régimes différents. L'extension du champ des biens résulte du progrès né des innovations : les hommes ont tôt fait de découvrir la commercialisation des avantages en découlant. C'est ainsi que les créances de sommes d'argent, les créations de l'esprit, les inventions, les signes distinctifs et récemment, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, un simple intérêt patrimonial comme le droit de construire [159], ont pu recevoir, de par leur appartenance aux « choses dans le commerce », la qualification de biens. C'est ainsi encore qu'est apparue la notion de propriété commerciale [160]. Les droits intellectuels n'ont pas résisté à l'attraction de la sphère des biens : « parce qu'elle est *intellectuelle*, cette propriété porte sur un bien *intellectuel*, comme la propriété immobilière porte sur un bien immobilier ou comme la propriété mobilière

---

159 CEDH, 18 novembre 2010, *RTD civ.* 2011, p. 150, obs. Th. REVET ; *JCP A* 2011, p. 205, obs. BAILLEUL ; *Gaz. Pal.* 2011, n° 19 à 20, p. 13, note SENO.

160 En ce sens, G. MORIN, « Le sens de l'évolution contemporaine du droit de propriété », in *Le droit privé français au milieu du XXe siècle*, Études offertes à Georges RIPERT, t. II, LGDJ, 1950, p. 7 et s. La notion peut paraître fort discutable étant donné que ce droit du commerçant locataire contre le propriétaire du local donné à bail et consacré à l'exploitation commerciale devrait plutôt s'analyser en droit de créance.

porte sur un bien mobilier » [161]. C'est sur le constat de l'existence de plusieurs régimes juridiques différents que l'on a pu conclure que « le régime de propriété est un système de répartition des biens dont l'objectif est d'écarter la possibilité d'une jouissance concurrente d'un tiers » [162]. L'extension de la notion de bien n'est pas sans soulever quelques critiques.

43. Critique de l'extension de la notion de bien.— Une prudence doit être réservée à cette extension substantielle des biens, car à trop vouloir reculer les limites du domaine de la propriété, ne risque-t-on pas d'assister à un phénomène semblable à la mort d'une étoile massive ? [163] On assiste aujourd'hui à un effritement de la notion, voire une implosion qui peut donner naissance à plusieurs micro-concepts tels que monopole d'exploitation, propriété intellectuelle, propriété commerciale, fiducie, patrimoine affecté, etc. Il n'apparaît alors pas toujours aisé d'intégrer toutes sortes de choses dans le champ de la propriété [164]. D'aucuns ont même pu créer le concept de « propriété économique » [165]. Or, toutes ces notions sont tellement complexes qu'elles ne méritent pas d'être traitées comme des micro-concepts dérivés du droit de propriété. Le droit d'auteur, par exemple, est une notion qui n'a rien de commun avec la propriété, ne serait-ce qu'en raison du droit moral de l'auteur [166]. La fiducie, concept importé d'outre-Manche, se rapproche plus de l'*estate* anglais

---

161 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 1, n° 1.

162 N. BINCTIN fait remarquer que l'existence de biens relevant de régimes juridiques différents n'est pas récente, en témoignent l'opposition entre biens du domaine public et biens du domaine privé, ou encore celle entre meubles corporels par nature et les meubles immatriculés tels que bateaux, automobiles, aéronefs (*Le capital intellectuel*, op. cit., p. 56, n° 41).

163 Les sciences astrophysiques ont démontré qu'une étoile massive en fin de vie se dilate et s'effondre, absorbant toutes les particules gravitant à sa surface. Ces particules, lorsqu'elles atteignent le noyau de l'étoile, rebondissent si violemment que les ondes de choc peuvent atteindre des milliers de kilomètres par seconde. L'étoile est en train d'éclater en supernova. Le concept de propriété tend, si l'on n'y prend garde, à suivre le même destin : à l'origine droit naturel et sacré, positivé en droit fondamental, il ambitionne d'englober tous les objets hétéroclites qu'il peut trouver sur son passage, si bien que son noyau n'est plus compatible avec ces biens nouveaux.

164 Comme le fait remarquer le Professeur Ch. ATIAS, « Qui appelle propriété la situation du locataire commerçant, celle de l'artiste, de l'inventeur, celle du porteur légitime d'un nom de famille, celle de la personne dont l'image a été reproduite sans son consentement, ne peut plus défendre la propriété des biens meubles et immeubles. Il peut mener un combat de philosophe ; mais dans la lutte pour la défense et l'amélioration du droit civil, il se disqualifie inévitablement » (Ch. ATIAS, « La distinction du patrimonial et de l'extra-patrimonial et l'analyse économique du droit », *RRJ* 1987, p. 477).

165 G. BLANLUET, *Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français. Recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil*, thèse, LGDJ, 1999.

166 RENOUARD, premier contestataire de la qualification propriétaire, parle d'un « droit exclusif de copie » : *Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Jules Renouard, 1838-1839, p. 461. OLAGNIER, quant à lui, estime que la propriété n'est concevable que sur une œuvre non divulguée : *Le droit d'auteur*, t. 1, LGDJ, 1934, p. 39.

que de notre propriété française [167]. Il est donc regrettable, comme le soulignent MM. les professeurs Terré et Simler, que « dans nombre de domaines nouveaux conquis par lui, le concept de propriété semble avoir perdu en intensité ce qu'il a gagné en étendue » [168].

44. Plan.— La qualification de la marque en bien est donc justifiée par les critères du bien (§ 1), lesquels s'appliquent aisément à la marque (§ 2).

§ 1. LA QUALIFICATION JUSTIFIÉE PAR LES CRITÈRES DU BIEN

45. Plan.— La qualification du bien répond à deux catégories de critères cumulatifs : d'une part, celle de l'utilité, de la rareté et de la patrimonialité de la chose (**I**), et d'autre part, celle de son appropriabilité (**II**).

I. Les critères de l'utilité, de la rareté et de la patrimonialité

46. L'utilité, critère originel.— Le droit romain définit les biens (*bona*) comme l'ensemble des choses appartenant à une personne [169]. Le *Digeste* fonde le critère du bien sur l'utilité de la chose pour l'Homme [170]. Selon ce document, « on ne peut proprement appeler biens, les choses qui sont plus nuisibles qu'avantageuses » [171]. Le critère a été repris par les auteurs classiques. Ainsi, Demolombe affirme qu' « on désigne sous le nom de *biens* les choses qui sont susceptibles de procurer à l'homme une utilité exclusive et de devenir l'objet d'un droit de propriété » [172]. Pareillement, Baudry-Lacantinerie et Chauveau appellent biens « toutes les choses qui, pouvant procurer à l'homme une certaine utilité, sont susceptibles d'appropriation privée » [173]. Depuis lors, le critère n'a jamais été démenti par la doctrine contemporaine. MM. les professeurs Malaurie et Aynès désignent ainsi par biens « ce qui est utile, qui satisfait les besoins matériels de l'homme » [174], les choses « qui servent à l'usage des hommes » [175]. De la même façon, MM. les professeurs Terré et Simler disent

---

167 D'ailleurs, les spécialistes de la question estiment plus réaliste d'accorder au fiduciaire « une forme nouvelle de droit réel sur la chose d'autrui, plutôt qu'un droit de propriété aussi dérogatoire » : voir notamment B. MALLET-BRICOUT, « Le fiduciaire propriétaire ? », *JCP E* 2010, n° 8, 1191.

168 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les Biens*, 8e éd., Dalloz, 2010, n° 97, p. 103.

169 Voir F. ZÉNATI-CASTAING et Th. REVET, *Les biens*, 3e éd., Puf, 2008, p. 24, no 6.

170 D. 50, 16, 49.

171 D. 50, 16, 83.

172 DEMOLOMBE, tome IX, no 8.

173 BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, *Traité théorique et pratique du droit civil. Des biens*, 1re éd., 1896, p. 10, no 10.

174 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, *Les biens*, 5e éd., Defrénois, 2013, p. 1, no 1.

175 Ibidem, p. 6, no 8.

que dans son sens premier, le mot bien désigne « les choses qui appartiennent à l'usage de l'homme et permettent à celui-ci de satisfaire ses besoins en les utilisant et en les échangeant » [176]. MM. les professeurs Zénati-Castaing et Revet, quant à eux, admettent que les biens sont « les choses dont l'utilité justifie l'appropriation » [177]. Enfin, M. le professeur Gaudrat affirme que « l'*utilité* rend les choses attractives. Elle les détermine à devenir des biens » [178]. L'utilité n'a donc jamais suscité de controverse doctrinale, en tant que critère du bien. Néanmoins, certains auteurs estiment nécessaire d'y adjoindre le critère de la rareté.

47. La rareté, complément de l'utilité.— Si les biens sont, étymologiquement, des choses qui procurent des utilités à l'homme (*bona*), toutes les choses utiles ne sont pas nécessairement des biens. Elles ne le deviennent que lorsque le bienfait ne peut en être retiré sans appropriation. C'est ainsi que MM. les professeurs Zénati-Castaing et Revet affirment qu'il n'y a pas de bien sans rareté [179]. D'ailleurs, selon le professeur Gaudrat, « la rareté de la matière dont elles [les choses] sont faites, engendrant la compétition, donne aux biens leur valeur » [180]. La rareté impose donc l'appropriation des choses utiles. Elle « dépend du nombre de personnes désireuses de s'approprier telle forme de chose, et surtout de la quantité de cette forme de choses » [181]. Par conséquent, l'utilité et la rareté, en fonction des besoins des hommes, sont subjectives. Les biens qui s'échangeaient dans la société rurale du XIXe siècle sont différents des biens commercialisés dans la société de consommation des XXe et XXIe siècles [182]. Les choses inutiles deviennent alors des *res derelictae*. La rareté est naturelle ou artificielle. Elle est naturelle lorsqu'elle est intrinsèque à une chose. Tel est le cas des produits des mines et des carrières qui se trouvent en quantité limitée. Elle est artificielle lorsqu'elle est créée par la volonté des hommes. Ainsi, lorsque l'État accorde des privilèges, des droits d'exercice d'une profession donnée, ces droits deviennent utiles et rares, et à ce titre, certains auteurs les analysent en biens [183]. Il en va ainsi des droits de propriété industrielle accordés à titre exclusif à ceux qui expriment la volonté d'exploiter une invention nouvelle (brevet d'invention), un dessin ou un modèle

---

176 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 35, n° 29.

177 F. ZÉNATI-CASTAING et Th. REVET, *Les biens*, op. cit., p. 18 et s., n° 2.

178 Ph. GAUDRAT, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », op. cit., n° 3.

179 F. ZÉNATI-CASTAING et Th. REVET, *Les biens*, op. cit., p. 19. Les auteurs prennent l'exemple de l'air, qui est utile, mais, pour l'heure, n'est pas rare et à ce titre, ne peut constituer juridiquement qu'une *res communis* et non un bien.

180 Ph. GAUDRAT, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », op. cit., n° 3.

181 F. ZÉNATI-CASTAING et Th. REVET, *Les biens*, op. cit., p. 19.

182 N. REBOUL-MAUPIN, *Droit des biens*, 2e éd., Dalloz, 2008, p. 6, n° 6.

183 M. MIGNOT, « La notion de bien, contribution à l'étude du rapport entre droit et économie », *RRJ* 2006/4, I, p. 1805 et s.

nouveau (dessins et modèles) ou une marque distinctive (droit de marque). L'exclusivité d'exploitation confère alors à l'invention, au dessin, au modèle ou à la marque leur valeur patrimoniale, le titre réservant à leur titulaire certaines parts de marché liées à l'exploitation des utilités économiques de ces objets de droits de propriété industrielle.

Avec l'essor de l'analyse économique du droit, le double critère de l'utilité et de la rareté a été, depuis peu, converti en un critère unique et économique, celui de la valeur patrimoniale.

48. La valeur patrimoniale, substitut de l'utilité et de la rareté.— Ces deux dernières décennies, sans doute avec l'appréhension du marché économique par le droit, de plus en plus d'auteurs adoptent comme critère du bien sa valeur économique, traduction de l'ensemble utilité-rareté. Mousseron entend ainsi par bien « tout élément, matériel ou non, suscitant un double souci de réservation et de commercialisation chez son maître du moment qui appelle et obtient la sollicitude de l'organisation sociale » [184]. L'auteur ajoute que « nos sociétés peuvent, un temps, ignorer certaines valeurs et ne point les reconnaître comme biens. Leur importance croissant, leurs maîtres du moment, après avoir constaté l'insuffisance des moyens de fait, appellent l'intervention sociale, l'intervention juridique, par conséquent. Le jour où la société répond, la "valeur" devient "bien". Il est, donc, des valeurs dont le Droit ne se préoccupe pas et qui ne sont pas (encore ?) des biens » [185]. La Cour européenne des droits de l'Homme cristallise ce critère en définissant les biens comme des droits ayant une valeur patrimoniale. Selon cette juridiction, la notion de biens peut recouvrir tant des « biens actuels » que des « valeurs patrimoniales », y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété [186]. C'est ainsi que les juges de Strasbourg ont pu admettre au sein des biens des « intérêts économiques liés à l'exploitation d'une entreprise » [187], « des droits et des intérêts constituant des actifs » [188], un « intérêt économique substantiel » [189], un « intérêt patrimonial » [190]. Comme le soulignaient

---

184 J.-M. MOUSSERON, « Valeurs, biens, droits », in *Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida*, Dalloz, 1991, p. 279, n° 7.

185 Ibidem.

186 CEDH, 7 janvier 2003, Kopecky c/ Slovaquie, § 25.

187 CEDH, 7 juillet 1989, Tre Traktörer Aktielobag AB c/ Suède, A. 159, § 53.

188 CEDH, 23 février 1995, Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH c/ Pays-Bas, A. 306 B, § 53.— CEDH, 5 janvier 2000, Ernst Beyeler c/ Italie, *AFDI* 2000, n° 48, p. 609, obs. V. COUSSIRAT-COUSTÈRE.— CEDH, 12 décembre 2002, Wittek c/ Allemagne, § 42.

189 CEDH, 18 juin 2002, Öneryildiz c/ Turquie, D. 2002, somm., 2568, obs. C. BIRSAN.

190 CEDH, 29 mars 2010, deux arrêts, Depalle c/ France et Brosset-Triboulet c/ France, *D.* 2010, p. 965, obs. A. VINCENT ; *AJDA* 2010, p. 1311, note M. CANEDO-PARIS, et 1515, étude F. ALHAMA ; *RDI*

…/…

déjà Marty et Raynaud, « la réalité économique prend désormais le pas sur la structure juridique traditionnelle » [191], ce qui retentit sur le droit de marque. Désormais, les auteurs n'hésitent plus à définir le bien comme « une valeur économique, située dans une prérogative juridique quelconque, et consacrée comme telle par le Droit objectif » [192].

Le critère de la valeur patrimoniale est tiré de la réalité du marché économique. Selon Josserand, « le juridique est fonction de l'économique », et donc les biens véritables sont les valeurs économiques [193]. Les situations juridiques regorgent d'exemples de références à la valeur économique. Ainsi, Savatier définit la donation comme « le transfert d'une valeur comptable d'un patrimoine à un autre » [194]. De même, la revendication de biens fongibles se traduit par une revendication de la valeur de ces biens. Enfin, l'usufruitier d'une chose fongible ou consomptible acquiert le pouvoir d'en disposer à charge de restituer, à la fin de l'usufruit, une chose semblable en quantité et en qualité, ou la valeur de la chose estimée à la date de la restitution [195]. À l'examen de la définition de la valeur patrimoniale, l'on se rend compte qu'elle est, ni plus ni moins, un instrument d'évaluation monétaire des biens. Certains auteurs l'appréhendent en effet comme la perception par plusieurs sujets désirants de l'utilité d'une chose rare [196], et la rareté d'une chose crée souvent une relation de concurrence entre les hommes, ce qui confère à cette chose sa valeur d'échange [197]. L'utilité et la rareté ont été remplacées par la valeur monétaire car le bien sert à enrichir le patrimoine d'une personne. En cela, le bien est une valeur patrimoniale.

2010, p. 389, obs. N. FOULQUIER ; *RFDA* 2010, p. 543, note R. HOSTIOU. En l'occurrence, il s'agissait d'un intérêt patrimonial à jouir d'un immeuble. Dans le même sens, CEDH, 18 novembre 2010, *RTD civ.* 2011, p. 150, obs. Th. REVET ; *JCP A* 2011, p. 205, obs. BAILLEUL ; *Gaz. Pal.* 2011, nos 19 à 20, p. 13, note SENO.

191 MARTY et RAYNAUD, *Droit civil*, t. II, 2e éd., Les biens, Sirey, 1980, n° 3, p. 2.

192 M. MIGNOT, « La notion de bien, contribution à l'étude du rapport entre droit et économie », *RRJ* 2006/4, I, p. 1805 et s. Voir aussi P. BERLIOZ qui définit le bien par la valeur au sens strict : valeur pécuniaire, patrimoniale, marchande, « purement comptable » (*La notion de bien*, thèse, LGDJ, 2007, p. 203, no 624).

193 JOSSERAND, *Cours de droit civil positif français*, t. I, 3e éd., Sirey, 1938, no 1317. L'auteur prend dès lors l'exemple des souvenirs de famille pour évoquer que de fait, les exceptions sont assez rares de choses considérées comme des biens alors qu'elles n'ont de valeur que morale et non économique (Req., 30 juin 1942, *JCP G* 1943, II, 2254, note R. SAVATIER : les souvenirs de famille sont des biens ayant une « valeur purement morale »). AUBRY et RAU, dans leur *Cours de droit civil français*, assimilaient déjà biens et valeurs pécuniaires.

194 R. SAVATIER, *RTD civ.*, 1975, n° 6, p. 756.

195 C. civ., article 587.

196 M. MIGNOT, « La notion de bien… », op. cit. : « Il est difficile de penser la valeur autrement que comme une *quantité* de quelque chose, donc comme un instrument de mesure. L'origine subjective de la valeur lui imprime cette nature d'instrument de mesure ».

197 Ibidem.

49. Le bien comme élément du patrimoine.— La théorie classique du patrimoine conçoit ce dernier en tant que reflet nécessaire de la personne. Les biens eux-mêmes ne se conçoivent qu'en considération de la personne de leur propriétaire puisqu'un bien est une chose — matérielle ou immatérielle — juridiquement appropriable. Toute personne possède ou a vocation à s'approprier des biens, et doit répondre de ses obligations envers les tiers dans ses relations avec ceux-ci. Toute personne a donc nécessairement un patrimoine [198]. Par conséquent, pour rejoindre la conclusion de Mme Cohet-Cordey, le patrimoine, reflet économique de la personne, contient les biens dont celle-ci est propriétaire et les obligations dont elle est tenue [199]. L'interprétation extensive de cette notion a conduit à une nouvelle définition du bien : le bien est tout élément composant l'actif du patrimoine. Une telle définition ne se vérifie cependant pas pour tous les éléments d'actif. Ainsi, par exemple, la créance de somme d'argent est un bien qui peut figurer à l'actif du patrimoine [200], mais le droit qui porte sur elle ne peut s'analyser en droit de propriété en raison de l'aléa qui pèse sur son existence : la valeur de la créance n'entre effectivement et définitivement dans le patrimoine que si le débiteur procède au paiement [201]. Un auteur affirme justement que « si le droit de créance confère le pouvoir d'exiger la prestation, il n'en garantit pas l'obtention. Il comporte par essence un aléa sur celle-ci, qui dépend de la diligence du débiteur et de sa solvabilité » [202]. Un autre auteur constate avec raison que « lorsque le créancier obtient le paiement de sa créance, ça n'est pas la propriété qui le lui permet, c'est le droit de créance » [203]. La créance d'argent n'est donc pas un bien, mais « un état de tension entre deux patrimoines, celui du créancier et celui du débiteur » [204].

---

198 AUBRY et RAU, *Cours de droit civil français*, op. cit., p. 229.

199 F. COHET-CORDEY, « La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif français », *RTD civ.* 1996, p. 819.

200 CEDH, 6 octobre 2005, deux arrêts, n° 1513/03, Draon c/ France, et n° 11810/03, Maurice c/ France, *D.* 2005, p. 2546, obs. M.-C. DE MONTECLER ; *RTD civ.* 2005, p. 743, obs. J.-P. MARGUÉNAUD ; ibidem p. 798, obs. Th. REVET.— CEDH, 9 janvier 2007, n° 31501/03, Aubert et autres c/ France, *RDC* 2007/2, p. 477, obs. A. DEBET : Les créances sont admises au rang de biens en application du critère de la patrimonialité.

201 Voir toutefois Cons. const., décision n° 2010-607 DC, 10 juin 2010, loi relative à l'EIRL, qui reconnaît un droit de propriété au profit des créanciers : *D.* 2010, p. 2553, note S. MOUTON ; *RTD civ.* 2010, p. 584, obs. Th. REVET. La décision pourrait être interprétée comme leur conférant un pouvoir direct sur les biens du débiteur, bouleversant ainsi la distinction classique entre droits réels et droits personnels.— Dans le même sens, Civ. 2e, 3 mai 2007, no 05-19439, Bull. II, n° 121 ; *D.* 2007, p. 2336, chron. V. VIGNEAU ; *D.* 2008, p. 1167, obs. A. LEBORGNE ; *RTD civ.* 2007, p. 643, obs. R. PERROT.

202 J. FRANÇOIS, « Les créances sont-elles des biens ? », in *Liber Amicorum Christian Larroumet*, Economica, 2010, p. 169, n° 32.

203 P. BERLIOZ, *La notion de bien*, thèse, LGDJ, 2007, n° 241.

204 A. SÉRIAUX, *Rép. civ.*, Dalloz, 2003, V° Propriété, n° 22.

L'utilité et la rareté d'une chose, ou encore sa valeur, ne suffisent pas à en faire un bien. Encore faut-il que le droit accepte que les hommes puissent s'en réserver l'usage et la jouissance à titre privatif. Un second critère doit donc être pris en compte dans la détermination du bien : celui de l'appropriabilité.

II. Le critère de l'appropriabilité

50. La notion de propriété.— L'appropriabilité d'une chose est la qualité de cette chose à devenir un bien appartenant exclusivement à une personne. Les choses ne deviennent des biens que si elles sont susceptibles d'appropriation privée [205]. Le mot est tiré de « propriété », lui-même tiré du latin *proprius* signifiant « propre », « sans partage ». Certains auteurs font fi des abus de langage confondant propriété et droit de propriété. La propriété, en effet, utilisée en l'absence du mot « droit », n'aurait pas la même nature que le droit subjectif y afférent. Ainsi, quand le législateur parle d'*une* propriété, il n'envisagerait pas une prérogative ni la relation d'une personne à un bien, mais *le bien lui-même* considéré sous un certain rapport [206]. Cette précision a d'ailleurs été faite dans le droit romain, où ni le terme *proprietas*, ni le terme *dominium*, n'étaient envisagés comme le droit subjectif d'une personne sur une chose — la propriété n'étant pas, à cette époque, un *jus* —, mais un pouvoir exercé sur une chose. Le droit de propriété est donc « le droit par lequel une chose m'est propre et m'appartient privativement à tous autres […], le droit de disposer à son gré d'une chose, sans donner néanmoins atteinte au droit d'autrui, ni aux Loix (*sic*) […] » [207]. Aubry et Rau le définissaient comme le « droit en vertu duquel une chose se trouve soumise, d'une façon absolue et exclusive, à l'action et à la volonté d'une personne » [208]. Le marquis de Vareilles-Sommières la considérait comme « le droit en vertu duquel une personne peut en principe faire d'une chose ce qu'elle veut » [209]. Le doyen Cornu, s'inspirant des dispositions de l'article 544 du Code civil, la définissait comme « le type le plus achevé de droit réel : droit d'user, jouir et disposer d'une chose d'une manière exclusive et absolue sous les restrictions

---

205 N. REBOUL-MAUPIN, *Droit des biens*, op. cit., p. 9 et s., n° 14 et s. : « La qualité de biens s'acquiert dès l'instant que ces derniers sont entrés dans le patrimoine. L'ensemble des biens constitue l'actif de celui-ci. Ils sont alors considérés comme des droits. […]. Ce qui fait qu'une chose matérielle devient un bien, c'est l'existence d'un droit sur cette chose. ».

206 F. ZÉNATI, *Essai sur la nature juridique de la propriété : contribution à la théorie du droit subjectif*, thèse, Lyon, 1981, p. 726, n° 531. L'auteur définit la propriété comme n'étant que « le substantif de l'adjectif "propre", largement entendu, qui permet par sa formulation même d'exprimer la situation juridique d'un bien : la propriété est sous ce rapport la qualité propre d'un bien ».

207 POTHIER, *Traité du droit de domaine de propriété*, 1772, p. 6.

208 AUBRY et RAU, *Cours de droit civil français*, 5e éd., t. 2, Marchal et Billard, 1897.

209 VAREILLES-SOMMIÈRES, « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, t. IV, p. 443 et s.

établies par la loi » [210]. Le droit réel étant le « pouvoir exercé directement sur une chose et permettant d'en retirer tout ou partie de ses utilités économiques » [211], la propriété, droit sur un bien qui est par définition une chose, une *res*, appropriée ou appropriable, est le droit réel par excellence. Cette qualification s'est imposée chez la plupart des exégètes [212]. Selon Ginossar, les choses corporelles et les droits, inscrits à l'actif du patrimoine, ont en commun d'être des objets de propriété, ce qui explique qu'ils soient tous soumis au régime des biens [213]. Selon l'auteur, cependant, c'est le droit de propriété qui entre dans le patrimoine, et non le bien, faisant ainsi une confusion entre propriété et bien [214]. Sans l'intervention juridique de la propriété, en effet, une chose ne pourrait figurer dans un patrimoine. Ainsi, tout élément de l'actif devient un bien du seul fait de l'appropriation. Ce qui, à en croire certains auteurs, donnerait par exemple aux créances la qualification de biens [215]. Cette conception du patrimoine a conduit un auteur à la définition suivante du droit de propriété : « un pouvoir juridiquement protégé d'une personne sur l'actif de son patrimoine et, partant, sur tous les biens le composant » [216]. L'application de cette théorie au droit de marque amènerait indubitablement à qualifier ce dernier de droit de propriété. La marque étant un élément de l'actif du patrimoine d'une société, elle est un bien et, à ce titre, objet de propriété, ce qui l'exclut définitivement de la catégorie des *res commune*.

51. Exclusion des *res commune*.— La portée de l'exigence du critère de l'appropriabilité des biens concerne la classification des choses en *res nullius* (choses sans maître), *res commune* (choses communes appartenant à tous) et *res derelictae* (choses volontairement abandonnées par leurs anciens propriétaires et qui peuvent être récupérées) : seules les *res nullius* et les *res derelictae* peuvent être appropriées et devenir ainsi des biens, à l'exclusion des *res commune* qui sont réservés à l'usage commun de tous. Ainsi, l'acquisition d'une marque par le dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'INPI est parfois perçue comme un acte

---

210 CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Propriété.

211 CARBONNIER, *Droit civil*, vol. II, Les biens, Les obligations, Puf, 2004, n° 164.

212 DEMOLOMBE, *Cours de Code Napoléon*, t. IX, 4e éd., 1870, n° 471 ; DURANTON, *Cours de droit civil français*, t. IV, 4e éd., 1844, n° 232.

213 GINOSSAR, *Droit réel, propriété et créance. Elaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux*, LGDJ, 1960.

214 GINOSSAR, « Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel », *RTD civ.* 1952, p. 573 et s., nos 43 et 68.

215 CEDH, 6 octobre 2005, deux arrêts, n° 1513/03, Draon c/ France, et n° 11810/03, Maurice c/ France, *D.* 2005, p. 2546, obs. M.-C. DE MONTECLER ; *RTD civ.* 2005, p. 743, obs. J.-P. MARGUÉNAUD ; ibidem p. 798, obs. Th. REVET.— CEDH, 9 janvier 2007, n° 31501/03, Aubert et autres c/ France, *RDC* 2007/2, p. 477, obs. A. DEBET : Les créances sont admises au rang de biens en application du critère de la patrimonialité.

216 M. FABRE-MAGNAN, « Propriété, patrimoine et lien social », *RTD civ.* 1997, p. 583.

d'occupation d'une *res nullius* [217]. M. le professeur Chavanne observe également qu'en dehors des limites du territoire du pays où elle a été déposée, la marque serait « une *res nullius* que n'importe qui peut s'approprier » [218].

Comme nous le verrons maintenant, la marque peut remplir les critères du bien, et dès lors, il est possible de soutenir l'existence d'un droit de propriété sur la marque.

§ 2. L'APPLICATION DES CRITÈRES DU BIEN À LA MARQUE

52. **Plan.—** La Cour européenne des droits de l'Homme qualifie la marque de bien au sens de la Convention européenne des droits de l'Homme, en subordonnant cette qualification à l'enregistrement [219]. La marque étant en effet un élément du fonds de commerce, elle enrichit l'actif du patrimoine d'une société. À ce titre, elle entre dans la catégorie juridique des biens. En effet, elle répond aux critères cumulatifs de la valeur patrimoniale (**I**) et de l'appropriabilité (**II**).

I. La valeur patrimoniale de la marque

53. **La reconnaissance juridique de la valeur de la marque.—** Si la marque est susceptible d'être évaluée en argent, elle possède alors une valeur économique — reconnue par les juges [220] — fondant son appropriabilité en tant que bien [221]. Les économistes et le droit des sociétés — la marque appartenant le plus souvent à une société — reconnaissent au signe distinctif cette qualité de bien, élément d'actif du patrimoine d'une société, et cela eu égard aux méthodes d'évaluation qui ont fait leurs preuves [222]. Or, l'actif est défini par les

---

217 Voir notamment A. PÉLISSIER, *Possession et meubles incorporels*, thèse, Dalloz, 2001, p. 229, n° 432.

218 A. CHAVANNE, « Les marques notoirement connues ou de haute renommée », in *Études de droit contemporain*, Cujas, 1966, p. 301.

219 CEDH, 11 octobre 2005, Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal, aff. C-245/02, *JCP* 2006, I, 109, n° 15, obs. SUDRE. Par extension, le nom de domaine, qui a une valeur économique puisqu'il peut être cédé, a pu être qualifié de bien au sens de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH, 5e sect., 18 septembre 2007, aff. n° 25379/04, n° 21722/05 et n° 21770/05, Paeffgen GmbH c/ Allemagne, *Comm. com. électr.* 2008, n° 7, comm. 88).

220 Voir notamment CAA Nancy, 30 mars 2006, no 01-94, Chocolats Klaus : La valeur vénale de la marque a été évaluée à dix ans de redevance de licence, ce qui correspond à la durée de la protection légale, l'enregistrement de la marque entraînant des effets durant une période de dix ans.— Voir également TUE, 22 mars 2007, aff. T-215/03, VIPS : La marque « possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ».

221 Encore que l'on a pu affirmer à raison que le « bien » du juriste ne se confond pas avec les « valeurs » des économistes : « Ce n'est pas parce qu'une entité immatérielle a un prix qu'elle peut être juridiquement qualifiée de bien » (R. OLLARD, *La protection pénale du patrimoine*, thèse, Dalloz, 2010, p. 223, no 364).

222 J.-N. KAPFERER, *Ce qui va changer les marques*, 2e éd., Éditions d'Organisation, 2005, p. 132 : « La marque est un actif ».

économistes comme « une propriété de l'entreprise, séparable, et produisant des profits au-delà de la période comptable de référence (l'année) » [223]. La définition donnée par les juristes n'en est pas très éloignée : l'actif de la société est un « élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité » [224]. Mais la définition la plus précise de l'actif est sans doute celle du Plan comptable général : une « immobilisation incorporelle identifiable, séparable des activités de l'entité, susceptible d'être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif » [225]. S'agissant de mesurer la valeur de la marque comme élément d'actif, nous retiendrons essentiellement la conception économique de la valeur. C'est ainsi que Turgot affirmait que « la valeur n'a d'autre mesure que la valeur : il n'y a point d'unité fondamentale donnée par la nature, il n'y a qu'une unité arbitraire et de convention. Toute marchandise a les deux propriétés essentielles de la monnaie de mesurer et de représenter toute valeur, et, dans ce sens, toute marchandise est monnaie » [226]. Cette définition de la valeur, comme le constate M. le professeur Binctin, en constitue une « notion finie au cœur de l'économie » [227]. La conception économique de la valeur rejoint donc les critères d'utilité et de rareté de la définition juridique du bien, la rareté d'un bien augmentant son prix de négociation [228]. Cependant, les économistes opposent plusieurs types de valeurs, notamment la valeur intrinsèque (qui est le coût de production de l'objet, ignorant nécessairement le rapport offre/demande [229]), la valeur de marché, la valeur vénale, la valeur fondamentale, la valeur d'acquisition (intégrant les motifs qui ont engendré l'opération, et donc nécessairement supérieure à la valeur intrinsèque [230]), et enfin la valeur d'usage ou la valeur d'échange, ces notions pouvant se chevaucher. La valeur est donc une donnée objective déterminée par des expertises et au moyen d'un faisceau de méthodes [231].

L'utilité de la valeur économique de la marque se ressent en droit des sociétés, en droit comptable et en droit fiscal, lesquels imposent un inventaire annuel, notamment lors de la

---

223 Ibidem.

224 N. POLLAK, *Droit des marques*, Studyrama, 2013, p. 155, n° 345.

225 Plan comptable général, articles 211-1 et 211-3.

226 TURGOT, *Dictionnaire des sciences économiques*, t. 2, Puf, 1958, V° Valeur.

227 N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 235, n° 232.

228 Ibidem, p. 236, n° 233.

229 Ibidem, p. 235 et s., nos 232 et s.

230 Ph. MOUY, « Les méthodes actuarielles d'évaluation », *Analyse financière*, 2e trimestre 1982, p. 38.

231 J.-L. MÉDUS, « Goodwill et survaleur – Plaidoyer pour une valorisation financière fondée », *Rev. Banque*, n° 511, décembre 1990, p. 1155.

cession des parts sociales [232]. L'évaluation de la marque en tant qu'apport en nature doit être exacte : sa surévaluation induit les créanciers sociaux en erreur sur la solvabilité de l'entreprise [233], tandis que sa sous-évaluation limite le crédit de la société et lèse aussi bien l'apporteur que l'administration fiscale. Or, la vérité économique de la valeur n'existant pas [234], et le législateur, ne pouvant fixer une méthode de valorisation, renvoyant à la compétence des professionnels chargés de cette opération, la détermination de la valeur de la marque en tant qu'apport est ainsi « un fait juridique dont la loi ne peut s'emparer en raison de son caractère très conjoncturel » [235]. C'est ainsi que la Cour de cassation a retenu le choix de la valeur vénale de l'apport en nature, à savoir le prix normal qu'eût accepté de payer un acquéreur quelconque n'ayant aucune raison exceptionnelle de convenance de préférer le bien évalué à d'autres similaires [236], et que, d'un point de vue fiscal, le Conseil d'État, suivant la doctrine du juge judiciaire, a donné sa définition de la valeur vénale réelle : la valeur de l'apport, lors de son acquisition, qui dépend des profits que l'acquéreur peut escompter de son exploitation, et qui doit être appréciée en fonction des perspectives de profit que, à la date d'acquisition, la société pouvait raisonnablement espérer réaliser [237].

54. Les méthodes d'évaluation de la marque.— Il revient au commissaire aux apports, expert désigné par la justice ou par les associés en vue d'apprécier, sous sa responsabilité, l'évaluation des apports en nature, de déterminer librement les méthodes utilisées pour apprécier la valeur d'un bien intellectuel [238]. Les méthodes retenues doivent aboutir à la fixation d'une valeur actuelle, appréciée au jour de l'acquisition. La marque ayant vocation à attirer une clientèle elle-même amenée à s'étendre, se développer et se diversifier, elle possède une valeur économique non statique, non figée, mais évolutive en fonction de sa renommée. Or, le droit des sociétés impose de retenir une valeur actuelle. Cette dernière constitue donc la valeur de la marque en tant qu'apport, étant entendu que le signe, en évoluant dans son degré de notoriété, acquiert une nouvelle valeur qui est celle de la

---

232 Le régime fiscal des redevances perçues par l'octroi de licences d'exploitation d'une marque est le régime d'imposition des bénéfices : bénéfices industriels et commerciaux pour l'exploitation d'une marque de commerce (CGI, article 34), et bénéfices non commerciaux pour l'exploitation d'une marque de fabrique.

233 Voir notamment Com., 5 mars 1980, Bull. IV, n° 113, p. 88.— Com., 26 mai 1983, Bull. IV, n° 153, p. 134.

234 Toutes les valorisations étant, comme le dit M. BINCTIN, réelles, « elles varient simplement en fonction des éléments inclus pour leur appréciation » (*Le capital intellectuel*, op. cit., p. 239, n° 238).

235 N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 238 et s., n°s 236 et s.

236 Civ. 1re, 16 novembre 1959, Bull. I, 1959, n° 477, p. 396.

237 CE, 12 janvier 1990 (à propos d'un brevet d'invention), *Dossier Brevet* 1991, III, 1, note J.-L. PIERRE.

238 C. com., article L. 223-9 (dans les SARL), articles L. 225-8, L. 225-14 et L. 225-147 (dans les SA).

marque en tant qu'actif. C'est ainsi qu'à la suite de M. le professeur Binctin, deux catégories de techniques d'évaluation peuvent être retenues [239] : d'une part, celles qui recherchent la valeur de la marque en raison de sa valeur patrimoniale — les méthodes statiques d'évaluation (A) — et, d'autre part, celles qui la valorisent en raison de son rendement économique — les méthodes dynamiques d'évaluation (B).

A. Les méthodes statiques d'évaluation de la marque

55. **L'évaluation du coût de la marque.—** M. Binctin distingue trois types de méthodes statiques : les méthodes par les coûts, qui font correspondre la valeur de la marque aux frais supportés pour créer et acquérir le signe [240], éventuellement additionnés des frais de communication engagés pour permettre au signe d'être reconnu [241] ; les méthodes par les revenus passés, qui ne s'appliquent qu'aux marques exploitées, excluant les signes nouvellement déposés, qui évaluent la marque en fonction des revenus financiers qu'elle génère et des bénéfices futurs objectivement attendus ; et enfin les méthodes des comparants, qui identifient des concurrents exerçant une activité identique ou similaire, sur un même secteur, en pondérant les référents utilisés eu égard au stade de développement respectif des marques entrant dans l'échantillon comparatif. Ces méthodes statiques trouvent leur utilité, d'abord dans l'évaluation d'une marque non encore exploitée, puis dans leur participation à la définition de seuils de négociation ou de valorisation de la marque [242]. Cependant, elles se bornent à retenir le coût de la marque, et ne tiennent pas compte de la valeur économique d'une marque en cours d'exploitation. Or, l'évaluation doit aussi s'imprégner de la démarche d'un investisseur qui recherche une rentabilité définie pour son investissement, rentabilité appréciée en fonction des gains futurs espérés [243]. Ce sont alors les méthodes dynamiques d'évaluation qui, seules, mais de façon complémentaire aux méthodes statiques, permettent de déterminer la valeur actuelle des profits futurs.

---

239 Trois méthodes d'évaluation sont les plus généralement appliquées, et sont consacrées par la norme ISO 10668 : 2010 : l'évaluation par le prix du marché, l'évaluation par les revenus et l'évaluation par les coûts : C. CASALONGA, N. PARFAIT et M. PUSEL, « La valorisation de la marque », *Cah. dr. entr.* 2010, n° 6, dossier 31.

240 Conseil National de la Comptabilité, *Les marques : un actif pour l'entreprise ? – Rapport de synthèse sur la comptabilisation et l'évaluation des marques développées de manière interne*, document n° 94, 1990, n° II-2-1, p. 89 et s., cité par N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 251, n° 247.

241 C. BARJAKTAREVIC, *L'évaluation des actifs incorporels : Le cas des marques et des brevets*, thèse, Paris IX, 1987, p. 117 et s., n° 21.131. La méthode de l'évaluation par les coûts se révèle fiable lorsqu'elle porte sur des marques enregistrées mais non encore exploitées.

242 P. BREESE, « L'évaluation financière des actifs immatériels technologiques », *Propr. intell.* juillet 2002, n° 4, p. 15.

243 N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 258, n° 256.

B. Les méthodes dynamiques d'évaluation de la marque

56. Une évaluation tenant compte des profits futurs espérés de l'exploitation de la marque.— Cette seconde série de méthodes complète et corrige la première sus-développée, la valeur de la marque ne se concevant pas sur le passé mais sur son exploitation future, dont le rendement est défini à partir de prévisions économiques certaines [244]. Une première méthode dynamique d'évaluation, aujourd'hui de référence [245], peut s'effectuer par l'actualisation des revenus futurs, en calculant, non seulement la prévision pour une période de trois à dix ans, selon « la visibilité de l'activité sous laquelle la marque est exploitée et de la pérennité espérée de la marque » [246], mais également le taux de redevance — c'est-à-dire la somme des redevances perçues grâce à la concession de licences d'exploitation. Les résultats obtenus par cette méthode se révélant difficilement concluants pour évaluer une marque en phase de développement primaire — la prévision comportant une part importante d'incertitude, une seconde méthode peut être retenue : celle de l'évaluation par option. L'objectif est d'analyser un projet d'entreprise à partir de plusieurs scenarii, et d'obtenir une distribution de la probabilité de résultat qui fournit des informations sur la valeur anticipée, l'éventail des résultats possibles et les risques négatifs du projet de développement de la marque [247]. L'approche par les redevances, la plus couramment utilisée, est cependant la plus fiable pour évaluer une marque exploitée, en raison de la prise en compte de tous les paramètres de la marque, notamment sa notoriété, sa position sur le marché, la fidélité du public, la nature des produits ou services désignés et enfin la perspective du marché [248].

Nous pouvons affirmer, à partir de la réalité d'évaluation de la marque, que cette dernière peut être traduite dans son équivalent pécuniaire. Les observations de M. Binctin sur les méthodes d'évaluation montrent d'ailleurs que la marque possède une double valeur : sa valeur primaire obtenue à partir des méthodes statiques et qui intègre le taux de redevance, d'une part, et sa valeur de rendement calculée à partir des méthodes dynamiques, d'autre part. Ces deux valeurs, déterminées de façon certaine, permettent non seulement la quantification de la marque en tant qu'apport en nature — déterminée par sa

---

244 Ibidem, p. 259, n° 257 : M. BINCTIN affirme avec raison que « plus le bien est prédisposé à avoir un rendement économique et financier élevé, plus sa valeur est forte, car le rendement constitue l'élément de motivation de l'investisseur ».

245 Conseil National de la Comptabilité – Comité d'urgence, avis n° 2002-1 F du 3 octobre 2001, cité par N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 260, n° 259.

246 Conseil National de la Comptabilité, document n° 94, op. cit.

247 N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 265 et s., n°s 265 et s.

248 C. CASALONGA, N. PARFAIT et M. PUSEL, « La valorisation de la marque », op. cit.

valeur primaire, mais également son inscription à l'actif — déterminée par sa valeur de rendement. Cette possibilité réelle d'évaluation de la marque suffit-elle à arrêter le choix de la qualification juridique sur le modèle propriétaire ? Le doyen Carbonnier nous enseigne que les biens immatériels ne doivent leur existence qu'aux droits, et que ce sont eux-mêmes des droits, ce qui appelle la qualification de biens dès lors qu'ils ont une valeur patrimoniale [249].

L'application de ces diverses méthodes d'évaluation a pu permettre des classements des marques les plus puissantes au monde. Ainsi, en 2012, selon une étude BrandZ de Millward Brown, les dix marques les plus puissantes sont, dans l'ordre décroissant : *Apple* (182,9 milliards de dollars), *IBM* (115,9 milliards de dollars), *Google* (107,8 milliards de dollars), *McDonald's* (95,1 milliards de dollars), *Microsoft* (76,6 milliards de dollars), *Coca-Cola* (74,2 milliards de dollars), *Marlboro* (73,6 milliards de dollars), *AT&T* (68,8 milliards de dollars), *Verizon* (49,1 milliards de dollars) et *China Mobile* (47 milliards de dollars). La première marque française du classement, *Louis Vuitton*, est estimée à plus de 24 milliards de dollars [250].

Dès lors, la marque ayant incontestablement une valeur économique, elle peut aisément être appropriée au sens juridique du terme.

II. L'appropriabilité de la marque

57. Plan.— Les biens peuvent se définir comme des choses appropriées, la propriété de la chose étant un concept clé de la notion de bien. Ainsi, une chose qui ne peut être objet de propriété ne peut recevoir la qualification de bien [251]. C'est donc l'existence possible d'un droit de propriété qui permet aux choses d'être des biens [252]. L'appropriabilité peut être appréhendée comme la qualité d'une chose de pouvoir être appropriée privativement. Dès lors, une chose appropriable ne peut être qu'une *res* (A), et plus précisément une *res nullius* (B).

A. La marque comme *res*

58. La qualification de propriété à partir de son objet, la *res*.— Le rattachement du droit de propriété à la catégorie des droits réels constitue le premier dogme de la théorie

---

249 CARBONNIER, *Droit civil, Les biens, Monnaie, immeubles, meubles*, 19e éd., Puf, 2000, n° 50.

250 B. HÉRY et M. WAHLEN, *De la marque au* branding, Dunod, 2012, p. 124.

251 F. ZÉNATI-CASTAING et Th. REVET, *Les biens*, op. cit., p. 19, n° 2.

252 Ibidem, p. 21, no 3.

classique de la propriété. Le droit réel étant le « pouvoir exercé directement sur une chose et permettant d'en retirer tout ou partie de ses utilités économiques » [253], la propriété, droit sur un bien qui est par définition une chose, une *res*, appropriée ou appropriable, est le droit réel par excellence. Cette qualification s'est imposée chez la plupart des exégètes [254]. L'objectif ici n'étant pas de déterminer la nature juridique de la propriété, nous ne prendrons pas parti dans le débat sur la distinction entre la propriété, d'une part, et les droits réels sur la chose d'autrui, d'autre part [255]. Pour les mêmes raisons, nous ne reviendrons ni sur la théorie personnaliste qui voit dans les droits réels des obligations passives universelles [256], cette théorie étant par ailleurs aujourd'hui abandonnée, ni sur la théorie objective de Saleilles qui affirmait que tous les droits sont des droits réels que l'on va considérer tantôt comme des droits sur la valeur de la chose (droit réel classique), tantôt comme des droits sur la valeur de la prestation due par une personne à une autre (droit personnel) [257]. Il convient de recentrer l'étude de la marque à partir de la notion de chose.

59. La notion de chose.— La chose est la notion première qui préexiste au droit, qui peut exister avant le droit et même sans le droit. La chose se comprend de tout ce qui est susceptible d'un rapport à la personne, de tout ce qui peut être objectivé [258]. Au sens étroit, Heidegger définit la chose comme étant « ce qui est saisissable, ce qui est visible, etc., ce qui est donné à portée de main » [259]. Si la chose est saisissable, en revanche, seuls les biens peuvent être objets de propriété. La définition du bien s'opère de façon négative, puisqu'elle résulte d'une distinction entre les choses communes (*res commune*) telles que l'air, les cours d'eau, etc., les choses sans maître (*res nullius*), et les choses abandonnées (*res derelictae*). Seules les choses sans maître et les choses abandonnées peuvent être appropriés privativement. Cette appropriabilité, faculté de faire l'objet d'une occupation juridique faisant naître un droit de propriété, transforme la chose sans maître en bien. C'est ainsi que MM. les professeurs Terré et Simler définissent, dans son premier sens, le bien comme une

---

253 CARBONNIER, *Droit civil*, vol. II, Les biens, Les obligations, op. cit., n° 164.

254 DEMOLOMBE, *Cours de Code Napoléon*, t. IX, 4e éd., 1870, n° 471 ; DURANTON, *Cours de droit civil français*, t. IV, 4e éd., 1844, n° 232.

255 Pour un bref résumé sur la question, voir S. RAVENNE, *Les propriétés imparfaites, contribution à l'étude de la structure du droit de propriété*, thèse Paris-Dauphine, 2007, p. 240 et s., n° 309 et s.

256 PLANIOL, *Traité élémentaire de droit civil*, 1re éd., 1897, t. I, n° 2158 et s. ; MICHAS, *Le droit réel considéré comme une obligation passive universelle*, thèse, Paris, 1900.

257 SALEILLES, *L'obligation d'après le premier projet du Code civil allemand*, 1889.

258 P. CATALA, « Ebauche d'une théorie juridique de l'information », *DS* 1984, chron. p. 97 et s.

259 HEIDEGGER, *Qu'est-ce qu'une chose ?*, éd. Fribourg-en-Brisgau, 1962, trad. fr. éd. Tel., 1998, p. 17, cité par F. TERRÉ et SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 3, no 3.

chose qui sert à l'usage de l'homme et qui permet à celui-ci de satisfaire ses besoins en l'utilisant ou en l'échangeant [260].

60. De la chose au bien.— La propriété, ou d'une manière générale, tout droit réel, porte donc sur un bien, qui est à l'origine une chose. Pour MM. Malaurie et Aynès, le triptyque *usus*, *fructus*, *abusus* ne peut pleinement être mis en œuvre qu'à l'égard des choses [261]. MM. Terré et Simler enchérissent en affirmant que « le droit réel est celui qui donne à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose, pouvoir qui s'exerce sans l'entremise d'un autre individu […], sans avoir à s'adresser à une personne quelconque. Le droit réel comporte seulement deux éléments : la personne, sujet actif du droit, et la chose, objet du droit ; c'est un droit direct sur la chose (*jus in re*) » [262]. Le droit de propriété est donc « le droit par lequel une chose m'est propre et m'appartient privativement à tous autres […], le droit de disposer à son gré d'une chose, sans donner néanmoins atteinte au droit d'autrui, ni aux Loix (*sic*) […] » [263]. La propriété est un droit réel portant sur une chose. C'est même « le plus important et le plus complet [des droits réels principaux]. Il permet d'avoir sur une chose tous les avantages possibles » [264]. La notion s'ordonne donc, dans la pensée juridique française, à partir de celle des choses du monde physique : choses corporelles, droit de propriété portant sur elles, démembrements de ce droit, dématérialisation, autres droits incorporels, de créances [265]. Pour qu'il y ait droit réel, et donc propriété, il faut un bien, c'est-à-dire une chose appropriable [266].

Le caractère réel du droit de marque se justifierait dès lors par la nature de son objet : le droit porte sur une chose, le signe approprié, et l'appropriabilité privative par l'enregistrement transformerait cette chose en bien, par son aspect patrimonial, et enfin par la possibilité d'une action en revendication. Mais pour que s'exerce l'appropriation sur une chose, encore faut-il qu'aucun droit de propriété ne préexiste sur cette chose. Dès lors, seules les *res nullius* et les *res derelictae* peuvent être appropriées privativement. Les choses abandonnées devenant des choses sans maître, le régime d'appropriation de ces choses est identique. C'est pourquoi l'examen de la marque comme *res nullius* seul peut suffire.

---

260 F. TERRÉ et SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 32, n° 27.

261 P. MALAURIE et L. AYNÈS, *Les biens*, op. cit., p. 124 et s., n° 432 et s.

262 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 54, n° 47.

263 POTHIER, *Traité du droit de domaine de propriété*, op. cit., p. 6.

264 P. MALAURIE et L. AYNÈS, *Les biens*, op. cit., p. 92 et s., n° 352.

265 S. PAVAGEAU, *Le droit de propriété dans les jurisprudences suprêmes françaises, européennes et internationales*, thèse, LGDJ, 2006.

266 G. MÉMETEAU, *Droit des biens*, Larcier, coll. Paradigme, 2013, p. 74.

B. La marque comme *res nullius*

61. **La marque comme *res nullius*.—** Le choix d'un signe distinctif a souvent été analysé en acte d'occupation sur une *res nullius* ou une *res communis* [267]. M. le professeur Chavanne observe ainsi qu'en dehors des limites du territoire du pays où elle a été déposée, la marque serait « une *res nullius* que n'importe qui peut s'approprier » [268]. D'ailleurs, plus généralement, Mme le professeur Marino affirme que « si la loi décide de ne pas protéger, le bien intellectuel (œuvres, invention…) est une *res nullius*, une chose sans maître. C'est le cas des idées ; leur titulaire n'a pas l'exclusivité de leur exploitation » [269]. Le mode d'acquisition de la marque se fait par le dépôt d'une demande d'enregistrement auprès de l'INPI [270]. Cet acte matérialiserait l'appropriation de la marque. Or, la marque ne saurait s'analyser en une *res nullius*.

62. **Discussion.—** Si le droit de propriété permet de s'approprier une chose autrement que par contrat ou par libéralité, c'est que cette chose était une *res nullius* ou une *res derelictae* avant de devenir un bien. Or, le signe choisi peut revêtir plusieurs formes : une dénomination (formée de mots, d'assemblages de mots, de noms patronymiques ou géographiques, de pseudonymes, de lettres, de chiffres ou de sigles) [271], un son ou une phrase musicale [272], une figure (dessin, étiquette, cachet, lisière, relief, hologramme, logo, image de synthèse, forme du produit ou de son conditionnement) ou des dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs [273]. Ces signes seraient donc, avant de devenir des marques, des *res nullius*, ce qui ne tombe pas sous le sens. Les mots, lettres ou chiffres du langage courant, choisis pour représenter des marques, continuent de faire partie du patrimoine culturel commun sans pouvoir faire l'objet de droits privatifs tels que les droits de propriété industrielle. Les noms patronymiques ou géographiques ne peuvent s'analyser en *res nullius* mis à la disposition de tous. Enfin, les œuvres de l'esprit (dénominations de fantaisie, dessins, modèles, sons musicaux…), qui sont des créations intellectuelles, ne peuvent, par essence, avoir été des *res nullius* car elles n'existaient pas avant leur conception. C'est le signe distinctif inspiré du terme choisi qui

---

267 Voir notamment A. PÉLISSIER, *Possession et meubles incorporels*, op. cit., p. 229, n° 432 ; E. LE BIHAN, *JCl. Marques – Dessins et modèles*, Fasc. 7405 : Perte du droit sur la marque : renonciation, forclusion, déchéance, nullité, nos 63 et s.

268 A. CHAVANNE, « Les marques notoirement connues ou de haute renommée », op. cit., p. 301.

269 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 2, no 1.

270 CPI, article L. 712-1.

271 CPI, article L. 711-1, *a)*.

272 CPI, article L. 711-1, *b)*.

273 CPI, article L. 711-1, *c)*.

fait l'objet du droit, et non le mot du vocabulaire courant. L'acte permettant l'acquisition n'est donc pas une occupation. Le terme choisi n'est pas non plus une *res communis*, puisqu'il n'appartient pas à tout le monde ; il fait partie de la culture d'un peuple [274]. Il serait donc faux de dire que le droit sur la marque est un droit de propriété du fait de l'occupation et de l'appropriation opérées sur un terme du langage courant [275].

C'est avec le constat de la possibilité de qualifier la marque en bien que le droit de marque a pu être qualifié de droit de propriété.

---

274 En ce sens, B. PARANCE, *La possession des biens incorporels*, thèse, LGDJ, 2008, p. 217, n° 294 et s. L'auteur soutient un « processus de création » du signe distinctif : « Celui qui utilise un terme courant en tant que signe distinctif ne procède pas par occupation d'une chose commune, mais opère par création d'une chose incorporelle qui n'existait pas auparavant ».

275 E. LE BIHAN affirme cependant que la dégénérescence de la marque la transforme en *res communis* (*JCl. Marques – Dessins et modèles*, Fasc. 7405 : Perte du droit sur la marque : renonciation, forclusion, déchéance, nullité, n°s 8 et s.).

SECTION II.

LA QUALIFICATION DU DROIT DE MARQUE EN DROIT DE PROPRIÉTÉ

63. Introduction et plan.— Le droit de marque est qualifié unanimement par le législateur et le juge de « droit de propriété ». Cette qualification vient de ce que la marque elle-même est qualifiée de « bien ». La qualification d'une chose en bien suppose en effet qu'un droit de propriété est susceptible de s'exercer sur cette chose. Dès lors, le droit exclusif qui s'exerce directement sur la marque s'analyse en droit de propriété [276]. Cela se vérifie par l'application des critères du droit de propriété (§ 1), et par celle des mécanismes propres au droit des biens (§ 2).

§ 1. L'APPLICATION DES CRITÈRES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ AU DROIT SUR LA MARQUE

64. Plan.— Le droit de propriété se reconnaît à ses caractères exclusif et absolu [277]. La thèse propriétariste voit dans le droit de marque à la fois l'exclusivité de la libre disposition du bien (**I**) et le caractère absolu du droit (**II**).

I. L'exclusivité de la libre disposition du bien

65. L'exclusivité d'un point de vue négatif.— L'exclusivité, sous cette orthographe, n'apparaît qu'en 1818. Auparavant, et jusqu'au début du XIXe siècle, on employait le mot « exclusiveté ». Cependant, l'adjectif « exclusif », usité depuis le XVe siècle, a pour origine le latin médiéval *exclusivus* et le latin classique *excludere* qui signifie « exclure ». Un droit exclusif est donc un droit qui s'exerce à l'exclusion des tiers [278]. Les droits subjectifs étant, pour la plupart, exclusifs (droit de propriété, sûreté réelle, pour n'en citer que les principaux), les termes « droits exclusifs » sont venus qualifier les droits subjectifs. D'aucuns ont même pu faire de l'expression « droit exclusif » une « locution superflue » ou une « tautologie » au motif qu'un droit subjectif est exclusif par nature ! [279]. En effet, posséder un droit n'aurait de sens qu'au regard de l'altérité, c'est-à-dire à la condition de pouvoir imposer ce droit à

---

276 L'article L. 713-1 du CPI dispose bien que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ».

277 C. civ., art. 544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

278 P. GOURDON, *L'exclusivité*, thèse, LGDJ, 2006.

279 Ibidem, p. 12, n° 26.

autrui. L'exclusivité pouvant être considérée comme une source de liberté, c'est l'exclusion d'autrui qui constitue la véritable prérogative juridique [280]. L'exclusivité reflète à la fois le pouvoir d'interdire et l'opposabilité absolue du droit. Le droit de propriété est donc avant tout un droit qui s'exerce contre les tiers, lesquels ont l'obligation passive de ne pas empiéter sur la propriété d'autrui. Il est constitué par le pouvoir d'une personne d'exclure par principe tous les tiers de l'accès à une chose, enseigne M. le professeur Revet [281]. Un bien ne peut appartenir qu'à une seule personne, physique ou morale. Le propriétaire, seul maître de son bien, peut donc s'opposer à ce que les tiers empiètent sur son droit. L'exclusivité prolonge ainsi l'absoluité du droit [282], et à ce titre, serait un des caractères fondamentaux, sinon une caractéristique de la propriété privée [283]. Ce postulat revient à qualifier de propriété tout droit exclusif sur une chose. Ainsi en est-il des droits intellectuels qui ne peuvent être détenus que par un seul titulaire, à l'exclusion de tous les autres : le droit sur une œuvre de l'esprit naît sur la tête de son auteur, le droit de brevet sur celle de l'inventeur déposant, le droit de marque sur le déposant [284]. Il y va alors de l'intérêt du titulaire du monopole de recevoir la qualification de propriétaire, statut protégé sur le terrain des droits fondamentaux [285]. C'est ainsi que, d'après la doctrine propriétariste, « refuser la qualité de droit de propriété aux droits relatifs aux créations immatérielles, c'est suggérer qu'une réservation puisse exister sans *jus excluendi*, ce qui revient à admettre qu'aujourd'hui encore, certaines maîtrises privatives pourraient ne pas conférer la *plena in re postestas* » [286].

66. L'exclusivité d'un point de vue positif.— Positivement, le droit de propriété réunit les prérogatives tirées du tryptique *usus* — *fructus* — *abusus*. Certains nouveaux modèles propriétaires en font toutefois abstraction pour ne plus ressembler qu'à une propriété estropiée. On trouve aujourd'hui des définitions du droit de propriété reposant sur le seul lien d'exclusivité entre l'objet et le sujet du droit [287]. Le droit serait donc désormais moins le

---

280 Ibidem, p. 19, n° 51.

281 Th. REVET, « Les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété », *RTD civ.* 2006, p. 791.

282 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 137, n° 143.

283 En ce sens, B. MALLET-BRICOUT, « Le fiduciaire propriétaire ? », op. cit.

284 Si ces mêmes droits peuvent être reconnus à plusieurs co-indivisaires, ils n'en sont pas moins des droits exclusifs en ce que la collectivité des titulaires représente un seul titulaire. Il en est ainsi de l'œuvre de collaboration à la création de laquelle ont participé plusieurs co-auteurs, ou encore de l'invention réalisée par plusieurs inventeurs.

285 L'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen protège quatre « droits naturels et imprescriptibles de l'homme » parmi lesquels figure la propriété.

286 Th. REVET, « Les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété », op. cit.

287 Voir notamment Ch. ATIAS, *Droit civil. Les biens*, 11e éd., Litec, 2011, p. 1, no 2 : « La situation juridique qui met en rapport une seule chose, tout entière, avec une personne et une seule, c'est la propriété ».

droit réel le plus complet qui puisse exister sur une chose que davantage le lien exclusif unissant le propriétaire à son bien. La créance, par exemple, sur laquelle porterait un droit de propriété, tant qu'elle n'est pas payée par le débiteur, prive le créancier de son *usus* sur la somme d'argent objet de la créance [288]. La fiducie, qualifiée législativement de propriété, prive le fiduciaire de son *abusus*, prérogative exclusive du constituant. Seule demeure désormais comme invariant du droit la maîtrise juridique. L'exclusivité ne faisant pas l'unanimité chez les tenants de la propriété rénovée, les auteurs se gardent d'évoquer ce caractère pour s'en tenir à la prudente et commode maîtrise juridique. Pourtant, c'est bien l'utilisation à titre exclusif qui est devenue une nouvelle forme d'appropriation [289]. Le droit d'exploiter une marque ou un autre signe distinctif à titre exclusif deviendrait, selon un raisonnement rapide, un droit de propriété. Or, si le droit de marque est théoriquement qualifié d'exclusif, il est en pratique fortement limité dans son exclusivité.

67. Discussion sur l'exclusivité du droit de marque.— Si le droit de marque est qualifié d'exclusif, c'est pour affirmer que le déposant est seul titulaire de sa marque, sous réserve des marques détenues en « copropriété » [290]. C'est le statut de titulaire qui lui est propre. La jouissance du droit, en revanche, n'est pas exclusive. Ainsi, lorsque le droit de marque est épuisé par la première mise sur le marché communautaire des produits désignés, par le titulaire ou avec son consentement, il perd l'exclusivité de commercialiser les mêmes produits, et ne peut plus en contrôler la distribution. Par ailleurs, plusieurs personnes peuvent exploiter la marque simultanément : le titulaire (le déposant) et tous les licenciés, notamment les franchisés. L'article L. 716-5 accorde d'ailleurs au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation la faculté d'agir en contrefaçon dans les cas où, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'exerce pas ce droit. En comparaison, un usufruitier n'a pas la possibilité d'exercer une action en revendication ou encore de déposer une plainte pour vol en cas d'inaction du propriétaire.

L'article 544 du Code civil définissant le droit de propriété attribue à ce dernier non seulement un caracrère exclusif, mais également un caractère absolu.

---

288 La créance peut toutefois être mobilisée, au moyen, notamment, d'un bordereau de créances professionnelles (bordereau Dailly), mais dans ce cas, l'*usus* porte sur la créance (le droit personnel contre le débiteur), et non sur la somme d'argent attendue du débiteur.

289 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 102 et s., n°s 97 et s.

290 Il serait souhaitable de remplacer le terme par « cotitularité ».

II. Le caractère absolu du droit

68. **La réunion des attributs du droit de propriété.—** Le droit de propriété se caractérise également, à côté de son exclusivité, par la réunion, entre les mains d'une seule personne, ou d'une collectivité propriétaire, de tous les attributs du droit réel, à savoir l'*usus*, le *fructus* et l'*abusus* [291]. Historiquement, l' de la propriété est le symbole de la rupture avec le système féodal des saisines. Il signifiait alors que le droit ne souffre d'aucun empiètement du pouvoir central, et que le domaine éminent de l'État n'existe plus. Notre époque éloignée et épurée du tourbillon révolutionnaire permet de repenser le caractère absolu à la lumière de la philosophie juridique actuelle [292]. Ainsi, sous quelques réserves tirées du bon sens, évacuées de façon préliminaire, le caractère absolu doit être apprécié dans la plénitude des prérogatives du propriétaire.

69. **Réserves préliminaires.—** La propriété privée, telle qu'elle a été conçue en 1804, est un droit que le législateur a intentionnellement décrété comme absolu [293]. C'est ainsi tout naturellement que la doctrine classique l'a qualifiée comme le droit le plus complet, le plus exclusif, le droit réel par excellence. Le siècle des Lumières a nourri l'idée d'un pouvoir juridique dont le titulaire peut faire ce qu'il veut : user comme s'en abstenir. Ce caractère absolu du droit ayant conduit, dès le début des années 1900, à des abus, des tempéraments sont apparus nécessaires. La jurisprudence foisonnante en matière d'abus du droit de propriété a construit une théorie prétorienne limitant les prérogatives du propriétaire. Ces limites ont rapidement été enrichies par des restrictions législatives venues encadrer la liberté du propriétaire. En effet, le propriétaire n'est pas un individu vivant seul, en robinson sur une île déserte. La vie en société impose des règles de conduite à tenir, dans le respect des droits et libertés de chacun, et dans la préservation des intérêts de la collectivité. C'est ainsi que certaines obligations ou interdictions sont dictées par les règles d'urbanisme (obligation de ravalement, interdiction de construire, de démolir ou de planter), de protection de l'environnement ou encore de préservation du patrimoine culturel. Si le caractère absolu est l'élément principal permettant la distinction entre la propriété

---

291 AUBRY et RAU, en interprétant l'article 544 du C. civ., définissaient en effet la propriété comme le « pouvoir juridique le plus complet d'une personne sur une chose », et donc comme « le droit en vertu duquel une chose se trouve soumise, d'une manière absolue et exclusive, à la volonté et à l'action d'une personne » : *Droit civil français*, 7e éd., t. 2, par P. ESMEIN, Litec, 1961, p. 321, n° 139.

292 Voir notamment AULAGNON : « Si les rédacteurs du Code civil ont ainsi solennellement proclamé l'absolutisme du droit de propriété, c'était pour mieux marquer leur réaction contre les entraves de l'Ancien Droit. Mais il va sans dire que l'absolu n'est pas de ce monde et qu'il s'agit seulement de considérer ce droit comme étant de tous celui qui est le plus complet, comme aussi le plus durable », in *Rev. crit. de législ. et de jurisp.* 1934, p. 285.

293 C. civ., article 544 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

révolutionnaire et la propriété rénovée, il est, dans son existence même, contesté par la majorité doctrinale, laquelle, selon un raisonnement logique et rationnel, conçoit la propriété comme étant un droit à finalité sociale, par essence non absolu. Ainsi, selon M. le professeur Revet, le caractère absolu du droit, dans les faits, ne correspond à rien, et n'a d'ailleurs jamais correspondu à quelque chose. Il se fonde en cela sur la réserve finale du texte de l'article 544 du Code civil : « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ». Selon lui, cette réserve marquerait, depuis l'origine, la nécessaire soumission des propriétés privées à l'intérêt général, qui fonde la kyrielle de restrictions en vigueur [294]. L'article 544 du Code civil lui-même pose les limites de l'absoluité du droit lorsqu'il tempère la plénitude des pouvoirs par les termes « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ». La liberté individuelle s'arrête où commence elle d'autrui, pour paraphraser Planiol [295]. Il s'agit donc pour le propriétaire de ne pas abuser de son droit de propriété. L'exercice du droit de propriété engage la responsabilité civile du titulaire lorsqu'il n'a d'autre objectif que de causer à autrui un dommage, les juges se fondant sur l'article 1382 du Code civil pour sanctionner les actes nuisibles. Ainsi, le caractère absolu ne signifie pas que le droit est discrétionnaire. Au contraire, l'absoluité résulte d'une plénitude des prérogatives.

70. Une plénitude des prérogatives.— La plénitude des prérogatives du propriétaire, expressément édictée à l'article 544 du Code civil, est décrétée avec force : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus *absolue* » [296]. Si le propriétaire a le droit de faire ce qu'il veut de son bien, ce n'est qu'à la condition de ne pas en faire « un usage prohibé par les lois et par les règlements ». Dans les limites prévues par ce texte, le propriétaire est libre. C'est ainsi que les professeurs Terré et Simler voient dans l'absoluité du droit « le caractère de ce qui n'a rien de contingent, ni de relatif » : la plénitude des prérogatives est reconnue au propriétaire [297]. En somme, pour citer Roubier, le droit de propriété est « la forme la plus complète du droit subjectif » [298], ce qui exclut le droit de marque.

Les thèses qualifiant le droit de marque en droit de propriété se fondent également, outre sur l'application des critères du droit de propriété, sur celle des mécanismes propres au droit des biens.

---

294 Th. REVET, « Les nouveaux biens », op. cit.

295 La formule célèbre de l'auteur est la suivante : « Le droit cesse où l'abus commence ».

296 Nous soulignons.

297 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 136, n° 141.

298 ROUBIER, *Droits subjectifs et situations juridiques*, Dalloz, 1963, p. 29.

§ 2. L'APPLICATION DES MÉCANISMES PROPRES AU DROIT DES BIENS

71. **Plan.—** Lorsqu'un droit de propriété est reconnu sur une chose, les règles d'acquisition et de preuve du droit applicables en droit des biens doivent être observées. De plus, un bien étant un élément d'actif du patrimoine, il fait partie de l'assiette du droit de gage général des créanciers du propriétaire. Dès lors, à titre particulier, il peut également faire l'objet d'une sûreté réelle. Les mécanismes propres au droit des biens, qui pourraient, selon les thèses du droit de propriété, s'appliquer aisément au droit de marque, sont, d'une part, celui de la possession (**I**), et d'autre part, celui du gage (**II**).

I. L'application théorique du mécanisme de la possession

72. **Plan.—** En droit des biens, la possession est utilisée à la fois comme mode d'acquisition du droit de propriété (A) et comme mode de preuve du même droit (B).

A. La possession comme mode d'acquisition du droit

73. **La notion de possession.—** Les articles 711 et 712 du Code civil énoncent les différentes manières dont on acquiert la propriété. Cette dernière peut s'acquérir par succession *ab intestat* ou testamentaire, par l'effet des obligations [299], par accession ou par prescription. Ce dernier mode d'acquisition de la propriété, la possession, prend la forme de l'usucapion en matière immobilière et de l'occupation en matière mobilière. L'article 2255 du Code civil définit la possession comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». L'article 2256 du même code précise qu' « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire ». La possession sert donc à la fois à prouver la propriété et à y accéder, comme en témoigne l'article 2258 du Code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Le futur article 543 proposé par l'avant-projet de réforme du droit des biens suggère d'ailleurs de simplifier la technicité des mécanismes en clarifiant les effets de la possession et de la prescription acquisitive : « la possession est l'exercice paisible, public et non équivoque d'un droit par celui qui, alors même qu'il n'en serait pas titulaire, se comporte, en fait et en intention, comme s'il l'était ». En matière mobilière, on utilise le terme « occupation ».

---

299 C'est-à-dire par contrat à titre onéreux (vente, échange…) ou à titre gratuit (donation).

74. Possession et occupation.— L'occupation est une forme de possession d'un bien meuble. La règle de l'acquisition est formulée à l'article 2276, alinéa 1er, du Code civil : « En fait de meubles, possession vaut titre ». En vertu de ce principe, lorsque les juges du fond sont saisis d'une action en revendication, il n'y a pas lieu de rechercher si le défendeur, qui était possesseur et présumé propriétaire, a lui-même rapporté la preuve de son droit de propriété par titre ou par témoins [300]. Le propriétaire initial n'a plus la possibilité de revendiquer le meuble entre les mains du possesseur de bonne foi, à moins que le meuble ait été volé ou perdu. C'est ainsi que l'occupation est souvent décrite comme un mode originaire d'acquisition en ce que l'acquéreur n'est l'ayant-cause de personne ; il détient une propriété initiale [301]. Le domaine d'élection de l'occupation recouvre donc les *res nullius* [302]. Or, les tenants de la thèse propriétaire admettent que la propriété de la marque s'acquiert par l'occupation d'une *res nullius*.

75. La prétendue possession de la marque.— M. Zénati-Castaing, rejoint par M. Binctin, prouve l'existence de la possession de la marque par l'usage des marques notoires : le droit sur ce type de marques ne naîtrait pas de l'enregistrement, mais de l'usage, lequel est une manifestation d'un pouvoir de fait, la possession par usage sur un corpus, le signe [303]. L'argument est étayée par la faculté laissée au titulaire d'une marque notoire de demander l'annulation du dépôt, par un tiers, de sa marque [304], ce qui constituerait une véritable revendication [305]. Or, la revendication dont parle le Code de la propriété intellectuelle résulte, non d'un principe d'acquisition du droit, mais d'une exception applicable *stricto sensu* [306]. La généralisation du propos à toutes les marques paraît donc discutable. M. Danos

---

300 Civ. 3e, 9 janvier 1969, Bull. III, n° 40.— Civ. 3e, 25 mars 1992, Bull. III, n° 105.

301 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil. Les biens*, 8e éd., Dalloz, 2010, p. 328, no 411 : « Mode originaire d'acquisition, l'occupation est un moyen d'acquérir une chose en en prenant volontairement possession, c'est-à-dire avec l'intention d'en devenir effectivement le propriétaire ».

302 Voir supra, no 51.

303 F. ZÉNATI, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ.* 1993, p. 305 et s. : « Ainsi, par exemple, les marques sont-elles dans certains cas susceptibles d'acquisition par l'usage, c'est-à-dire en fait par la possession ». L'auteur justifie ces propos en faisant dire à la loi du 31 décembre 1964, qui faisait acquérir le droit de marque autant par l'usage que par le dépôt, qu'elle entendait conserver exceptionnellement l'acquisition par l'usage dans le cas du titulaire d'une marque notoire.— Voir également N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 44, n° 27.

304 Loi du 31 décembre 1964, article 4, al. 2.

305 F. ZÉNATI, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ.* 1993, p. 305 et s.

306 CPI, art. L. 712-6, al. 1er : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». al. 2 : « À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ».

va encore plus loin dans la généralisation lorsqu'il illustre la possession des droits intellectuels par l'exploitation d'un brevet ou l'usage d'une marque. Concernant les signes distinctifs, il identifie la possession d'une marque à l'usage et à l'utilisation de la représentation graphique à laquelle elle correspond [307]. Dans sa thèse, Mme Pélissier démontre que le pouvoir de fait permet seul d'expliquer l'attribution du droit de propriété industrielle au premier déposant [308]. Le dépôt de la demande d'enregistrement caractériserait donc la possession des objets de propriété industrielle, notamment de la marque [309]. Ce raisonnement, cependant, frôle le combat d'arrière-garde, car l'acquisition de la marque par l'usage n'a plus cours depuis la loi du 23 juin 1857, même pour les marques notoires.

Si la possession est un mode d'acquisition du droit de propriété, elle est également utilisée comme mode de preuve du droit.

B. La possession comme mode de preuve du droit

76. **La possession des objets incorporels.—** La lecture de l'article 2255 du Code civil efface toute équivoque sur l'applicabilité de la possession aux objets incorporels, les droits étant par essence des choses immatérielles. L'évolution législative paraît vouloir généraliser le principe, en témoigne le futur article 557 proposé par l'avant-projet de réforme du droit des biens, ainsi que le futur article 558 du même texte, qui dispose que « la possession des meubles incorporels obéit aux lois spéciales qui les régissent ». Cependant, si cette dernière disposition entend renvoyer au Code de la propriété intellectuelle, nulle mention n'y est faite concernant la possession des droits intellectuels. Mais le principe est acquis, concernant la possession des choses immatérielles.

77. **Le mécanisme de la possession des meubles incorporels.—** La notion de possession étant un des fondements de la propriété, la théorie propriétaire pourrait se justifier par l'applicabilité de la possession aux objets de droits intellectuels. En effet, en vertu de l'article 2276 du Code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Ce qui érige la possession en mode de preuve de la propriété. À qui objecterait que classiquement, la possession ne s'applique qu'aux objets matériels, il serait facile de brandir la définition de la possession donnée par l'article 2255 du Code civil : « La possession est la détention ou la

---

307 F. DANOS, *Propriété, possession et opposabilité*, thèse, Economica, 2007, p. 110, n° 101.

308 A. PÉLISSIER, *Possession et meubles incorporels*, op. cit., p. 123-124, n°s 272 et s. : « Au moment de la naissance du droit, au moment du dépôt, le droit n'existe pas encore, et c'est sur le pouvoir de fait de la possession que va devoir alors se baser la naissance du droit ».

309 Ibidem, p. 230, n° 433.

jouissance d'une chose ou d'un *droit* […] » [310]. Cette définition légale, de toute évidence, met en échec la *summa divisio* entre objets corporels et objets incorporels, puisqu'elle admet clairement la possession d'un « droit ». La qualité de possesseur est donc révélée, non par la maîtrise physique de la chose, mais par l'exercice des prérogatives attachées à cette chose [311]. Plus n'est besoin, ainsi que l'enseignait la doctrine classique, d'une emprise physique pour caractériser la possession [312]. Seule importe l'intention, l'*animus domini*, la jouissance effective de la chose ou du droit. En effet, la définition du corpus s'est modifiée avec le développement de la *possessio juris*, la possession des droits, acceptée par les Romains concernant les servitudes, l'usufruit, l'emphytéose ou la superficie [313]. La possession est devenue « la jouissance effective des utilités et/ou des prérogatives attachées à une chose », et peut donc s'appliquer indistinctement aux biens corporels ou incorporels [314]. Cette jouissance consacrée par le droit sous la forme de la possession est prise en otage par une partie de la doctrine propriétariste pour arrêter la nature juridique des droits intellectuels. Comment, dès lors, expliquer la résistance jurisprudentielle sur la question ?

78. La résistance jurisprudentielle.— Les juges sont unanimes à refuser d'appliquer la possession aux objets incorporels, et, comme une pétition de principe, affirment solennellement que l'article 2276 (anciennement 2279) est applicable aux seuls meubles corporels individualisés [315]. Cette position est solide et constante puisque dès le XIXe siècle, la Cour de cassation a rejeté l'applicabilité de la possession aux créances [316] et aux titres nominatifs [317]. Plus tard, la même solution est étendue aux fonds de commerce [318], aux

---

310 Nous soulignons.

311 Voir la convaincante démonstration d'A. PÉLISSIER qui conclut que le corpus de la possession doit alors être « dilaté » pour y voir un pouvoir de fait, « pouvoir abstrait », et non un pouvoir matériel (*Possession et meubles incorporels*, op. cit., p. 84 et 101).

312 SALEILLES faisait remarquer que la possession exige une prise de possession matérielle, une mainmise sur la chose (« Etudes sur les éléments constitutifs de la possession », *Rev. bourguignonne de l'enseignement supérieur*, tome 3, 1893, p. 121 et s., et p. 197 et s., tome 4, 1894, p. 201 et s., et p. 309 et s., spéc. tome 3, n° 8, p. 130, cité par F. DANOS, *Propriété, possession et opposabilité*, op. cit., p. 90, n° 83).

313 GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, n° 592, p. 354, cité par F. DANOS, *Propriété, possession et opposabilité*, op. cit., p. 91, n° 83.

314 F. DANOS, *Propriété, possession et opposabilité*, op. cit., p. 107, n° 99.

315 Civ. 1re, 6 mai 1997, pourvoi no 95-11.151, Bull. I, n° 144.

316 Civ., 2 décembre 1856, *DP* 1856, I, 443.— Voir aussi Req., 25 novembre 1929, *DH* 1930, 3. Cette jurisprudence sera vouée à la désuétude si l'avant-projet de réforme du droit des biens est adopté, puisque le futur article 557 du Code civil consacrerait expressément la possession des créances, en disposant que « le paiement fait de bonne foi au possesseur d'une créance est valable, encore que le possesseur soit par la suite évincé ».

317 Req., 4 janvier 1876, *DP* 1877, I, 33.

318 Civ., 26 janvier 1914, *DP* 1914, 1, 12.— Civ. 1re, 2 mars 1960, Bull. I, n° 141.

sommes d'argent [319], et plus récemment aux licences d'exploitation d'un débit de boissons [320]. Les droits intellectuels n'échappent pas à la règle, et les juges n'hésitent pas à retirer les droits d'auteur à l'emprise de la possession [321]. Ces solutions jurisprudentielles étonnent à l'heure où la doctrine majoritaire prône une nouvelle *summa divisio* fondée non plus sur la distinction entre meubles et immeubles, mais sur celle des biens matériels et des biens immatériels [322]. D'aucuns déplorent ainsi le maintien de la distinction opérée par l'avant-projet de réforme du droit des biens entre meubles et immeubles [323].

À côté de la possession, il semblerait que le mécanisme du nantissement de meubles incorporels puisse également s'appliquer, au moins en théorie, à la marque.

II. La mise en gage théorique de la marque

79. Plan.— Un second mécanisme propre au droit des biens est constitué par les sûretés réelles. En effet, les biens se caractérisent comme étant l'assiette de la garantie des créanciers de leur propriétaire (A). Dès lors, si le droit de marque est compris dans les biens du débiteur, il peut théoriquement être nanti au profit du créancier, ce qui entraîne l'application du droit commun du gage (B).

A. Les biens comme gage commun des créanciers

80. La confirmation de l'unité du patrimoine.— L'article 2285 du Code civil dispose que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ». Ce principe est lui-même fondé sur l'article 2284 qui impose à quiconque s'étant obligé personnellement à remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et imobiliers, présents et à venir. La règle remonte à un stade avancé du droit romain, à l'époque où le débiteur cessait de répondre de ses dettes sur sa personne par sa mise en esclavage. Depuis lors, « qui s'oblige oblige le sien », dit un adage de l'Ancien Droit. Cette formule confirme la définition des biens fondée sur le contenu du patrimoine d'une personne [324]. « Le patrimoine étant une émanation de la personalité, les obligations qui pèsent sur une personne doivent

---

319 Civ. 1re, 6 mai 1997, pourvoi no 95-11.151, Bull. I, n° 144.

320 Com., 7 mars 2006, pourvoi no 04-13.569, Bull. IV, n° 62, p. 62.

321 Paris, 17 février 1988, *D.* 1989, somm., 50, obs. COLOMBET.

322 Cette *summa divisio* a déjà été discutée dès le projet de réforme du Code civil élaboré au milieu du XXe siècle : Travaux de la commission de réforme du Code civil [1946-1947], *Sirey*, 1948, p. 781.

323 W. DROSS et B. MALLET-BRICOUT, « L'avant-projet de réforme du droit des biens : premier regard critique », op. cit. : « Sans doute la distinction du corporel et de l'incorporel aurait pu s'imposer aujourd'hui pour constituer la ligne de fracture fondamentale entre les biens ».

324 P. BERLIOZ, *La notion de bien*, op. cit., p. 213, nos 653 et s.

naturellement aussi grever son patrimoine »[325]. Le bien ainsi conçu est, selon ce postulat, une « propriété à fonction de garantie »[326]. Dès lors, le patrimoine étant présenté communément comme l'assiette du droit de gage général des créanciers, et la marque étant reçue en doctrine comme un bien, cette dernière est susceptible de faire l'objet d'une saisie au profit des créanciers du titulaire. Selon la théorie propriétariste des droits intellectuels, le droit de marque n'échappe donc pas à la règle de la soumission au droit de gage général des créanciers. Il a du moins été avancé, en ce qui concerne le brevet d'invention, que les droits de propriété industrielle peuvent être saisis lorsque leur patrimonialisation en a été assurée[327]. Or, le Code de la propriété intellectuelle est laconique au sujet de la mise en gage de la marque. Il ne consacre qu'un article à la question, L. 714-1, lequel ne fixe pourtant pas le régime juridique applicable.

81. L'absence de régime propre.— L'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle autorise non seulement la transmission ou la cession du droit de marque, mais également sa « mise en gage ». Au vu de la généralité de ces termes, lesquels ne font *a priori* aucune distinction entre gage et nantissement, l'on peut en déduire qu'une dépossession juridique du titulaire de la marque au profit du créancier est possible. Si cette généralité n'entraîne pas *de jure* la possibilité de constituer une fiducie-sûreté sur la marque, le législateur ne l'interdit néanmoins pas. Le titulaire-constituant pourrait transférer son droit intellectuel à son créancier, en qualité de fiduciaire, qui, afin de se garantir contre la défaillance de son débiteur, est alors désigné bénéficiaire. La dépossession n'aura alors d'utilité que si le fiduciaire-bénéficiaire, eu égard aux fonctions de la marque, recueille les prérogatives d'exploitation exclusive. Retirer au titulaire-constituant l'utilisation économique de la marque entraînerait une stérilisation économique non souhaitable pour l'entreprise et partant, un risque d'insolvabilité du débiteur. La dépossession semble alors difficilement envisageable, la valeur de la marque reposant sur son exploitation[328]. Dès lors, la dépossession, en droit des marques, se trouve remplacée par la publicité de la mise en garantie au moyen de son inscription au registre national des marques[329]. Ainsi, la mise en garantie devrait se préciser par l'appellation nantissement, lequel se définit comme

---

325 AUBRY et RAU, *Droit civil français*, t. VI, 6e éd., LGDJ, 1951, p. 229.

326 P. BERLIOZ, *La notion de bien*, op. cit., nos 625 et s.— Lire également M. MIGNOT selon qui le critère du bien tiré de sa valeur économique a pour conséquences sa cessibilité, sa saisissabilité et son utilisation possible comme objet d'une sûreté réelle, lui conférant ainsi son caractère patrimonial (« La notion de bien, contribution à l'étude du rapport entre droit et économie », *RRJ* 2006/4, I, p. 1805 et s.).

327 P. SALVAGE-GEREST et C. SOUWEINE, *JCl. Brevet*, Fasc. 4770.

328 Est-il en outre besoin de rappeler la principale sanction de l'inexploitation de la marque pendant une période continue de cinq ans par l'action en déchéance prévue par l'article L. 714-5 ?

329 CPI, article L. 714-7, alinéa 1er.

« l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs » [330]. Le nantissement se distingue en effet du gage par l'immatérialité de l'objet mis en sûreté [331], le gage admettant la dépossession du débiteur garanti, contrairement au nantissement [332]. Or, le dernier alinéa de l'article 2355 du Code civil sur le nantissement de meubles incorporels dispose que le nantissement qui porte sur des meubles incorporels autres que les créances est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. Pourtant, d'après une étude menée par Mme le professeur Martial-Braz, le modèle de l'hypothèque mobilière, fondée sur la publicité et non sur la dépossession, serait une sûreté mieux adaptée aux droits intellectuels [333]. L'auteur explique que « l'affectation de la valeur des propriétés intellectuelles en garantie d'une créance est parfaitement concevable dans ces systèmes dès lors qu'est reconnue une mise en garantie intellectuelle fondée non plus sur la dépossession du débiteur mais sur la publicité de la sûreté. L'admission de la faculté de constituer par principe une sûreté sans dépossession conduit à lui reconnaître un régime adapté à cette dématérialisation. Dès lors, les effets de ces sûretés étant adaptés à l'absence de dépossession, la constitution d'une sûreté sur des propriétés intellectuelles peut être efficacement admise » [334]. Malgré tout, le Code de la propriété intellectuelle restant muet sur le régime applicable, l'on devrait s'en remettre au droit commun du gage [335]. Selon la définition de l'article 2333, alinéa 1er, du Code civil, le gage est « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Cependant, les dispositions du Code civil sont muettes concernant le

---

330 C. civ., art. 2355, al. 1er.

331 Voir Ph. MALAURIE et L. AYNÈS qui rappellent que « selon un critère physique qui remonte au droit romain, les richesses peuvent être classées en deux catégories. D'une part, les biens corporels, c'est-à-dire les biens tangibles, ceux qui peuvent être perçus par les sens […]. D'autre part, ceux qui ne comportent aucune matière, les biens incorporels, dont le droit reconnaît l'existence par une opération intellectuelle abstraite », pour en déduire que « les droits intellectuels sont des biens incorporels car ils ne portent pas directement sur des choses matérielles » (*Les biens*, op. cit., p. 61 et s., nos 200 et s.).

332 La dépossession du débiteur exerce en effet une triple fonction, protectrice des droits du créancier : elle joue le rôle premier d'une « pré-saisie conservatoire », un second rôle publicitaire et un troisième rôle d'individualisation du bien grevé (M. CABRILLAC, Ch. MOULY, S. CABRILLAC et Ph. PÉTEL, *Droit des sûretés*, 9e éd., Litec, 2010, p. 552 et s., nos 738 et s.).

333 N. MARTIAL, « La conjugaison du droit des sûretés réelles au temps des propriétés intellectuelles », *RLDI*, déc. 2005, no 11, p. 59 et s., nos 18 et s.

334 Ibidem, no 17.

335 Voir J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 15 et s., no 11 : Les droits intellectuels sont soumis au statut du Code civil chaque fois que celui-ci n'entre pas en contradiction avec les règles du Code de la propriété intellectuelle.

gage de droits intellectuels. Il faut alors rechercher le régime du gage sur la marque dans les dispositions du Code de commerce relatives au nantissement du fonds de commerce.

B. L'acclimatation de la mise en gage de la marque au droit commun

82. L'application du droit commun du nantissement de fonds de commerce.— L'article L. 142-2, alinéa 1er, du Code de commerce accepte dans l'assiette du nantissement de fonds de commerce « l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ». Par ailleurs, le troisième alinéa du même article prévoit, dans une interprétation *a contrario*, que le droit de marque doit faire l'objet d'un nantissement exprès, puisqu'il dispose qu'à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement d'un fonds de commerce ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. La jurisprudence conforte cette énumération limitative des éléments obligatoires du fonds de commerce en reconnaissant aux autres éléments un caratère facultatif [336]. Mais ici encore, le régime du nantissement du fonds de commerce est silencieux concernant le gage sur la marque. Il semble alors que la qualification propriétaire du droit de marque trouve ici sa limite pratique : si les textes reconnaissent la possibilité de sa mise en gage, ils ne prévoient rien sur le régime juridique applicable. Faut-il y voir l'exclusion du droit de marque de la catégorie des biens ou seulement l'absence de constitutions de sûretés sur la marque dans la pratique des affaires ? La question est loin d'être théorique.

---

336 Civ., 17 juin 1918, *S.* 1922, 1, 313, note ROUSSEAU : Les éléments corporels ou incorporels, autres que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle, l'achalandage, énumérés par l'article L. 142-2 ne peuvent être compris dans le même nantissement que moyennant une désignation expresse et précise dans l'acte constitutif et par conséquent à titre d'accessoires des éléments principaux et essentiels du fonds de commerce.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

La doctrine majoritaire analyse le droit de marque en droit de propriété d'un type particulier. En effet, la marque étant ni plus ni moins un bien, le droit exclusif qui s'exerce sur ce bien est un droit de propriété.

La thèse propriétariste se fonde, non pas sur le droit de marque, droit intellectuel, mais sur le droit exclusif qui porte sur la marque. Vu sous cet angle, le droit de marque serait un droit sur la marque. Dès lors, l'analyse a pour point de départ l'objet du droit, c'est-à-dire le signe distinctif choisi comme marque. Il apparaît alors que ce dernier peut revêtir les critères du bien : utilité, rareté, patrimonialité et appropriabilité. La marque révèle son utilité à l'*homo economicus* en ce qu'elle lui permet de distinguer ses produits ou ses services de ceux proposés par ses concurrents sur le marché. De plus, sa réservation par l'enregistrement en fait une chose rare puisqu'aucune autre personne non autorisée n'a le droit de l'exploiter à des fins commerciales. En outre, les sciences comptables retiennent plusieurs méthodes d'évaluation monétaire de la marque en tant qu'élément d'actif d'une société, ce qui lui confère un caractère patrimonial. Il peut en être déduit que la marque est une chose appropriable et donc un bien.

Ainsi, le droit sur la marque peut aisément s'analyser en droit de propriété. En effet, tant les critères que les mécanismes propres au droit de propriété s'appliquent au droit sur la marque. Comme le droit de propriété, le droit sur la marque est un droit exclusif d'exploitation et un droit absolu. Il a par ailleurs été soutenu que le mécanisme de la possession des meubles incorporels est observé, aussi bien pour acquérir le droit que pour prouver son existence. Enfin, la mise en gage théorique de la marque étant autorisée par le Code de la propriété intellectuelle, il serait possible de lui appliquer le régime du droit commun des sûretés réelles sans dépossession.

Il convient cependant d'observer que les ressemblances avec le droit de propriété sont moindres à côté des différences. C'est précisément ce qui permet de discuter de la nature propriétaire du droit de marque.

CHAPITRE II.

DISCUSSION SUR LA NATURE PROPRIÉTAIRE DU DROIT DE MARQUE

83. La thèse propriétariste, une thèse imparfaite.— Le législateur, à la suite des pétitions lancées sous l'Ancien Régime et défendues par les auteurs classiques et la jurisprudence, use des termes droit de « propriété » industrielle pour qualifier le droit de marque. Ce dernier serait un droit de propriété d'un type particulier, la marque faisant partie intégrante du champ des biens. Or, la confrontation du droit de marque au droit de propriété révèle que les particularités du droit de marque sont nombreuses au point que les ressemblances avec le droit de propriété tendent à s'effriter.

Françon avait souligné que les droits de propriété intellectuelle n'étaient pas des propriétés « oisives » [337]. M. Pollaud-Dulian remarque également que la valeur de ces droits est liée à l'exploitation et dépend donc en dernier ressort de la clientèle [338]. Au fond, dit-il, dans cette conception, le droit intellectuel n'est pas un *jus in re* mais un *jus in faciendi* [339].

Nombreux sont les arguments pouvant être opposés à la qualification de propriété, si bien qu'un auteur a soulevé la question suivante : « la propriété industrielle est-elle bien une propriété ? » [340]. Le caractère temporaire des droits intellectuels, notamment, est souvent confronté à la perpétuité du droit de propriété. La spécificité du régime juridique des droits intellectuels justifiant un corpus de règles hors du Code civil est également invoquée. C'est ainsi qu'a pu être proposée la qualification de droits « *sui generis* ».

84. Plan.— Or, des imperfections peuvent être relevées dans la thèse propriétariste (**Section I**). Elles découlent sans doute du fondement erroné de la qualification tiré de l'objet du droit (**Section II**).

---

337 A. FRANÇON, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, Les Cours de droit, 1999, p. 4.

338 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 10, n° 19.

339 Ibidem.

340 N. OLSZAK, note sous Paris, 12 septembre 2001, *D.* 2002, p. 1894.

SECTION I.

LES IMPERFECTIONS DE LA THÈSE PROPRIÉTAIRE

85. Plan.— Les imperfections de la thèse propriétariste se révèlent dans la discussion de la qualification du droit de marque en droit de propriété (§ 1). De plus, elles révèlent les limites des qualifications propriétaires (§ 2).

§ 1. DISCUSSION SUR LA QUALIFICATION DU DROIT DE MARQUE EN DROIT DE PROPRIÉTÉ

86. Plan.— La discussion peut être menée aussi bien sur l'application des critères du droit de propriété (**I**) que sur l'application des mécanismes propres au droit des biens (**II**).

I. Discussion sur l'application des critères du droit de propriété

87. Plan.— Le droit de propriété se reconnaît à ses caractères exclusif et absolu. Dès lors, il a été soutenu que le droit de marque revêt les mêmes caractères. Or, à l'examen de la notion, il apparaît que les critères sont appréhendés différemment en droit des biens et en droit de la propriété industrielle. Il convient d'abord de discuter du caractère exclusif du droit de marque (A) avant de discuter de son caractère absolu (B).

A. Discussion sur le caractère exclusif du droit de marque

88. Évolution de la réception de l'exclusivité.— En droit des biens, l'exclusivité du droit est entendue comme le prolongement de l'absoluité : le propriétaire est seul maître de son bien, en ce sens qu'il peut s'opposer à ce que les tiers empiètent sur son droit [341]. Ainsi, l'exclusivité est implicitement reconnue dans le mot « absolu » de l'article 544 du Code civil [342]. Une autre signification, plus économique et différente de la précédente, de l'exclusivité du droit, est recherchée dans le monopole : lorsqu'une chose est appropriée, elle n'appartient qu'à une seule personne ou à une seule collectivité. Selon cette définition, il n'y aurait pas de propriété privée sans propriétaire unique [343]. Il est donc possible de reconnaître, à la suite du professeur Binctin, que l'exclusivité constitue la conséquence du

---

341 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 137 et s., n° 143.

342 P. GOURDON, *L'exclusivité*, op. cit., p. 28, n° 63 et s.

343 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 138, n° 144.

régime d'appropriation, et non son objet [344]. C'est la reconnaissance juridique en amont du droit subjectif qui détermine l'existence ou non du monopole, et le réserve expressément au bénéfice d'une personne ou d'une collectivité. La relation économique est néanmoins identifiée par M. Gourdon dans l'exclusivité comme source de réservation de l'utilité, une obligation mise à la charge des tiers de respecter la sphère économique exclusive du propriétaire [345]. La doctrine contemporaine suit désormais cette nouvelle acception de l'exclusivité de la propriété. Mme Abello, notamment, propose d'abandonner la définition tirée de la manifestation du pouvoir absolu pour concevoir l'exclusivité essentiellement comme « la possibilité de faire respecter son droit » [346]. Selon l'auteur, l'exclusivité donne simplement une légitimité à la possibilité de se défendre ; elle fonde la capacité du propriétaire à faire sanctionner toute violation de son droit [347]. Cette conception dynamique de l'exclusivité se retrouverait dans les droits intellectuels, en particulier dans le droit de marque. L'exclusivité serait en effet « le rapport triangulaire du déposant, de sa clientèle et de la concurrence », en ce que le titre de propriété industrielle accorde l'exclusivité indispensable à la concrétisation de cet avantage économique : la réservation d'une clientèle [348]. C'est ainsi qu'un lien a pu être établi avec la propriété : « L'exclusivité signifie aujourd'hui essentiellement la possibilité de faire respecter son droit, ce qui est commun à la propriété intellectuelle et à la propriété ordinaire » [349]. Cependant, l'exclusivité du droit de marque est relative car limitée à son utilité juridique. En effet, le droit de marque est limité par la règle de l'épuisement : le titulaire a seul le droit de première mise en circulation de ses produits sur le territoire de l'Espace économique européen, mais, passée cette première mise en circulation, il ne peut plus s'opposer à de nouveaux actes de commercialisation des mêmes produits par un tiers. Cette règle est destinée à éviter que le droit de marque puisse faire échec à la libre circulation des marchandises sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

De même que le caratère exclusif, le caractère absolu du droit de marque prête également à discussion.

---

344 N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 45, n° 29.

345 P. GOURDON, *L'exclusivité*, op. cit., p. 32, n° 76.

346 A. ABELLO, « La propriété intellectuelle, une "propriété de marché" », in *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, sous la dir. de M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO, LGDJ, 2005, p. 341.

347 Ibidem.

348 P. GOURDON, *L'exclusivité*, op. cit., p. 77, n° 178.

349 A. ABELLO, « La propriété intellectuelle, une "propriété de marché" », op. cit.

B. Discussion sur le caractère absolu du droit de marque

89. **La plénitude des prérogatives, absente du droit de marque.—** Il est souvent affirmé que les droits intellectuels, étant des droits de propriété, ont un caractère de droit absolu : « Le droit de la propriété intellectuelle emprunte surtout l'absolutisme au droit de propriété du Code civil et guère plus » [350]. Or, cette liberté, qui se retrouve aussi bien dans le droit d'user que dans le droit de ne pas user, est absente du droit de marque. Le droit de marque n'est pas le droit de jouir et de disposer du signe de la manière la plus absolue. Il convient de rappeler que le titulaire de la marque n'a pas la possibilité d'interdire aux tiers les usages à des fins autres que celle de distinguer des produits ou services. Ainsi, la parodie de marque, la citation de marque, l'usage de la marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination de produits ou de services, sont autant d'usages qui ne rentrent pas dans le domaine du droit de marque. Ce dernier n'est donc pas un droit absolu. De même, alors qu'aucun texte — pas même les dispositions prescriptives — ne déchoit le propriétaire après une période de non-usage, le Code de la propriété intellectuelle prévoit une action en déchéance de la marque contre le titulaire qui n'aura pas exploité son signe pendant une période de cinq années consécutives [351]. Le postulat selon lequel le droit sur la marque n'est pas un droit absolu entend avant tout ne pas réserver au seul titulaire l'usage du terme emprunté au langage courant et qui est à la base du choix du signe enregistré [352]. La terminologie « relativité du droit de marque » est donc entendue au sens où le droit revêt un caractère purement utilitaire. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé que lorsqu'une société dépose, à titre de marque, un mot du langage courant, elle accepte à l'avance que ce mot puisse continuer d'être utilisé dans son acception usuelle [353]. Cette solution, qui vaut aussi pour les marques notoires, se situe dans la lignée de celle de la CJCE qui ne prohibe que l'utilisation non autorisée d'un signe « conforme à la fonction essentielle de la marque » [354].

90. **Plan.—** Le droit de marque doit être regardé, contrairement au droit de propriété, comme un droit relatif dans la mesure où il ne peut recevoir protection, d'une part, que dans sa relation avec le produit ou le service identifié par le signe (**1**), et d'autre part, que si ce signe fait l'objet d'une exploitation effective (**2**).

---

350 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 7, n° 14.

351 CPI, article L. 714-5, alinéa 1er.

352 En ce sens, Ch. CARON, comm. de Com., 20 février 2007, *JCP E* 2008, n° 1, 1000.

353 Com., 20 février 2007, pourvoi n° 05-10.319, *Com. com. électr.* 2007, comm. 93, note Ch. CARON : à propos du mot « décathlon ».

354 CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, Rec. I-2439.

1. La protection limitée à la sphère de la spécialité

91. Fondement lié à la fonction distinctive de la marque.— Le titulaire de la marque dispose-t-il d'un droit discrétionnaire sur sa marque ? Il est certes le seul à concentrer entre ses mains toutes les prérogatives que procure le droit des marques. Et lui seul peut tirer de la marque, de façon discrétionnaire, tous les avantages et les utilités, à l'exclusion des tiers. Le droit de marque est alors opposable *erga omnes*, dès le moment où elle est enregistrée et que les formalités de publicité ont été accomplies. Cependant, le droit n'est pas illimité. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler le principe de spécialité et de territorialité du droit de marque. La marque ne peut avoir sa raison d'être que dans la limite de sa fonction essentielle, celle de distinguer des produits ou des services de ceux des concurrents du titulaire, et ce, à l'intérieur des frontières de l'État ou des États où elle est enregistrée. Pouillet opposait déjà le droit de propriété *absolu* au droit de marque *relatif* en constatant que le titulaire de la marque n'en jouit privativement qu'à l'égard d'une certaine catégorie de personnes, à savoir ses concurrents [355]. Dunant affirme le caractère relatif du droit de marque du fait qu'il ne soit ainsi opposable qu'aux concurrents du titulaire : « Comme la marque n'est qu'un élément d'achalandage, son titulaire n'a à redouter que la confusion pouvant résulter de l'emploi d'une marque semblable sur des produits similaires » [356]. Mme Pérot-Morel va plus loin en interdisant de conférer à la marque une valeur absolue. Cela ferait, selon elle, sortir le droit de marque de son cadre traditionnel, et ce serait par des moyens étrangers au droit des marques que la protection absolue pourrait, seule, être envisagée [357]. Si le droit de marque peut être restreint, il ne peut alors se voir reconnaître le caractère absolu. Cette restriction est liée à la fonction du signe, comme le rappelle Mme le professeur Schmidt-Szalewski : « À la différence des droits sur les créations nouvelles, qui sont protégées de manière absolue, les signes distinctifs ne font l'objet que d'une protection relative : la réservation de la marque est limitée à la désignation des produits ou services que cette marque désigne ». M. le professeur Pollaud-Dulian confirme ce caractère relatif en écrivant qu' « un signe n'est pas protégé en lui-même, il n'est protégé que pour une spécialité revendiquée par le titulaire de ce signe, c'est-à-dire que son droit exclusif sur le signe est relatif […]. Le droit sur le signe distinctif diffère fondamentalement des droits sur les innovations et les créations : le signe n'est pas approprié de façon absolue, mais uniquement de façon relative » [358]. Grâce au principe de spécialité, la marque remplit sa

---

355 E. POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, p. 87, n° 76.

356 DUNANT, *Traité des marques de fabrique et de commerce en Suisse*, Artur Rousseau, 1898, p. 97, n° 47.

357 M.-A. PÉROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », op. cit., p. 9 et s., n° 18 in fine.

358 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 649, n° 1205.

fonction de « régulateur du jeu de la concurrence et d'identification » [359]. Ainsi, un signe identique ou similaire peut être adopté par un tiers, antérieurement ou postérieurement à l'enregistrement, soit dans un secteur d'activité différent, soit pour désigner des produits ou services différents [360]. Le principe de la relativité étant lié à l'essence même de la marque, toute protection absolue serait, d'après Mme Pérot-Morel, « excessive et paralysante pour la vie du commerce » », et « rien ne permet d'amputer le domaine public en conférant des monopoles exclusifs sur une expression ou une désignation » [361]. L'on peut également opposer le caractère relatif du droit de marque au caractère absolu du droit d'auteur. Ce dernier est en effet un droit absolu car il permet de sanctionner toute reprise de l'œuvre protégée, sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit [362]. Le principe de spécialité se justifie par l'absence de tout danger de confusion entre les produits ou services désignés par une marque, et ceux désignés par une autre. Dans les deux catégories, les deux signes identiques continuent efficacement de jouer leur rôle distinctif, les produits ou services désignés étant différents [363]. C'est sans doute la différence déjà relevée par Pouillet en 1883 entre le droit de marque et les autres droits intellectuels lorsque l'auteur disait que « l'invention brevetée, tant que dure le brevet, l'œuvre artistique et littéraire, pendant le temps fixé par la loi, constituent, au profit du breveté ou de l'auteur, un droit exclusif, une propriété absolue. La propriété de la marque est essentiellement relative, c'est-à-dire que celui qui la possède n'en jouit privativement qu'à l'égard de certaines personnes, à l'égard de ses concurrents » [364]. Une réserve doit toutefois être faite pour les marques renommées.

92. Réserve sur les marques renommées.— Lorsqu'un signe antérieur est doté d'une renommée certaine, aucune marque identique ou similaire ne saurait être déposée, même pour désigner des produits ou services différents, si elle est de nature à porter préjudice au titulaire de la marque ou si la reproduction ou l'imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière [365]. Mais si la renommée fait obstacle au jeu de la spécialité, c'est

---

359 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Rép. dr. com.*, Dalloz, octobre 2006, V° Marques de fabrique, de commerce ou de service, n° 225.

360 Paris, 8 décembre 1978, *PIBD* 1979, n° 299, II p. 50.— Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.685, JurisData n° 2012-021928 ; *Propr. ind.* 2013, n° 1, comm. 2, note P. TRÉFIGNY.

361 M.-A. PÉROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », op. cit., p. 9 et s., n° 19.

362 CPI, article L. 122-4 : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

363 J. PASSA, *Traité*, op. cit., p. 47 et s., n° 36 et s. : La portée de la fonction du droit de marque « est logiquement proportionnée ou limitée aux besoins de son titulaire ».

364 POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, op. cit., p. 87, n° 76.

365 CPI, article L. 713-5, alinéa 1er.

dans un souci de protection d'une certaine position importante occupée par la marque sur le marché, laquelle doit être protégée contre les usurpations par les tiers. Il s'agit donc toujours de préserver la fonction distinctive de la marque, c'est-à-dire de permettre au signe de garantir au public que les produits ou services marqués proviennent d'une même origine, quand bien même ils sont différents. Le second alinéa de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un traitement privilégié identique aux marques notoirement connues, outre leur protection dérogatoire malgré l'absence d'enregistrement. La dérogation à la règle de la spécialité est essentiellement justifiée par le risque de discrédit porté sur les marques notoires et renommées.

93. Une exception justifiée par le risque de discrédit.— La protection de la marque renommée au-delà de la sphère de la spécialité a une origine prétorienne. Il est vrai que la première décision en ce sens concerne un nom commercial. Néanmoins, le raisonnement des juges vaut, ainsi que le confirme la jurisprudence postérieure, *mutatis mutandis*, pour les marques [366]. Le litige opposait la société fabriquant les fameux stylos *Waterman* à un tiers utilisant le même vocable afin de désigner des lames de rasoir. Le tribunal de commerce de la Seine, dans son jugement, a avancé la motivation suivante : « attendu qu'il est constant que le nom de *Waterman* jouit d'une grande notoriété dans le commerce ; […] que le fait pour un fabricant de lames de rasoir de présenter ses produits sous ce nom est de nature — bien que les produits soient différents —, tout en étant destinés à être vendus à la même clientèle, à créer une confusion qui bénéficie à coup sûr à la société Bassatis et peut causer à la société Waterman un préjudice important, si les lames sont de qualité médiocre et les procédés de mise en vente contraires aux usages loyaux du commerce, ou tout au moins un trouble commercial appréciable dans le cas contraire ; qu'au surplus, aucun motif ne paraissait expliquer le choix par la société Bassatis d'un nom déjà utilisé et aussi différent du sien ».

Si la protection du droit de marque est limitée à la sphère de la spécialité, elle est également subordonnée à la condition d'exploitation effective du signe, connue juridiquement sous l'appellation de « condition d'usage sérieux ».

2. La protection limitée à l'exploitation effective

94. La déchéance pour défaut d'usage sérieux.— L'usage de la marque enregistrée doit être fait dans les conditions du dépôt, ce qui suppose, d'abord un usage du signe sous sa forme

366 T. com. Seine, 5 janvier 1940, *Ann.* 1940-1948, p. 289.

enregistrée [367], ensuite un usage pour les produits ou services visés dans l'enregistrement, et enfin, en application du principe de territorialité, un usage sur le territoire français. L'usage sérieux correspond à une exploitation du signe de manière effective, c'est-à-dire un usage à titre de marque, pour désigner des produits ou services, excluant donc l'usage à titre symbolique aux seules fins du maintien des droits sur la marque. Ainsi, la loi n'exige pas un niveau minimal d'exploitation, l'appréciation se faisant au cas par cas en fonction de la taille de l'entreprise, des caractéristiques du produit et de la structure du marché [368]. La déchéance est, rappelons-le, une mesure introduite par la loi du 31 décembre 1964 pour lutter contre l'afflux de signes déposés sans aucune intention d'exploitation qui, non seulement encombrent le Registre national des marques, mais encore restreignent le choix des autres déposants. La menace de la déchéance pour défaut d'exploitation démontre le caractère relatif du droit de marque : le signe enregistré ne peut recevoir protection qu'à la condition de faire l'objet d'une exploitation effective. Cette relativité a par ailleurs été mise en évidence par le principe de spécialité qui limite la protection du droit à la relation de la marque avec les produits ou services désignés. Le droit de marque est donc, contrairement au droit de propriété qui est absolu, un droit relatif à double titre : d'abord en ce qu'il peut se perdre s'il n'est pas exploité de manière effective, et ensuite en ce qu'il n'est protégé que dans la sphère de la spécialité des produits ou services désignés.

Après avoir discuté de l'application au droit de marque des critères du droit de propriété, il convient maintenant de discuter de l'application des mécanismes propres au droit des biens.

II. Discussion sur l'application des mécanismes propres au droit des biens

95. Plan.— La doctrine majoritaire reconnait l'application du mécanisme de la possession des meubles incorporels au droit de marque. Par ailleurs, le législateur admet que la marque puisse être mise en gage. Or, il apparaît que d'une part, l'exercice de la possession est impossible sur la marque (A), et d'autre part, la mise en œuvre du gage sur la marque est difficile (B).

---

367 Les tribunaux admettent toutefois l'usage d'un signe légèrement modifié (notamment lorsque sa modernisation est apparue nécessaire) à condition que ses éléments distinctifs aient été conservés : Paris, 17 février 1999, *Ann. propr. ind.* 1999, p. 201.

368 Paris, 17 juin 1991, *Ann. propr. ind.* 1991, p. 76.— Paris, 1er mars 2002, *PIBD* 2002, III, p. 514.— Paris, 26 novembre 2002, *PIBD* 2005, III, p. 172.— confirmé par CJCE, 11 mars 2003, *D.* 2003, somm. p. 2691, obs. S. DURRANDE ; *Comm. com. électr.* 2003, comm. n° 48, note Ch. CARON ; *JCP E* 2003, p. 1468, n° 12, obs. Boespflug, GREFFE et BARTHÉLÉMY ; *Propr. ind.* 2003, comm. n° 43, note FOLLIARD-MONGUIRAL ; *Propr. intell.* 2003, n° 9, p. 429, obs. G. BONET.

A. L'impossible possession de la marque

96. La possession de la marque tenue en échec par le formalisme attaché à l'acquisition du droit.— La possession est un mécanisme juridique qui s'applique sans difficulté à certains objets immatériels, et ce malgré la résistance menée par la jurisprudence [369]. En effet, le corpus possessoire se retrouve dans le pouvoir de fait exercé sur la chose, c'est-à-dire la volonté de se comporter en propriétaire, ou, plus généralement, en titulaire du droit. C'est ainsi que l'usage des signes distinctifs autres que la marque n'est qu'une forme de possession. Cette possession prouve le droit, puisque ces signes, pour pouvoir être opposables, ne sont soumis à aucune publicité. Il en va tout autrement de la marque, pour laquelle l'idée de possession est difficilement applicable, en raison précisément du formalisme attaché à la naissance du droit. La tentative d'adaptation de la possession aux droits intellectuels avait déjà fait l'objet d'une critique par Roubier qui affirmait que « l'idée d'une prescription acquisitive dans le domaine des droits de clientèle doit être franchement rejetée ; la prescription acquisitive, en matière de droits réels, suppose un bien qui ne peut être aux mains que d'une seule personne, alors que la marque peut être utilisée par un très grand nombre de personnes en même temps ; il serait donc absurde de vouloir interpréter l'inertie du titulaire du droit » [370]. MM. Les professeurs Malaurie et Aynès ont également pu affirmer que les propriétés incorporelles ne paraissent pas susceptibles de possession [371]. Si l'idée théorique d'une maîtrise de fait des objets de droits intellectuels se défend, elle ne saurait être reçue par le droit à travers la notion de possession. Deux objections mettent en effet ce raisonnement en échec, eu égard à la fonction de la possession. La possession est avant tout un mécanisme servant à prouver l'existence d'un droit de propriété. Elle est ensuite un mécanisme servant à acquérir un tel droit. À ces deux titres, elle ne peut donc servir de nature juridique de l'acte d'enregistrement de la marque en ce que, d'une part, la possession est un fait juridique, l'enregistrement, un acte juridique, et d'autre part, la possession acquisitive se prouve par tous moyens, alors que le droit industriel ne se prouve que par le titre constatant l'enregistrement. C'est ainsi que le professeur Pollaud-Dulian a pu affirmer, au sujet des droits intellectuels en général, que « la prescription acquisitive ne joue pas à l'encontre des droits de propriété intellectuelle, pour lesquels d'ailleurs, la notion de possession est difficilement transposable sans en bouleverser l'équilibre du régime. La possession présenterait, du reste, sans doute toujours un vice d'équivoque et de

---

369 C. KUHN parle d'ailleurs du champ d'application jurisprudentiel de l'article 2279 (aujourd'hui devenu l'article 2276) du Code civil comme faisant partie « de ces irréductibles Gaulois » (« Licence d'exploitation et article 2279 du Code civil », *D.* 2006, p. 2897).

370 ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 2, 1954, p. 518.

371 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, *Les biens*, op. cit., p. 178 et s., n° 574.

promiscuité… En outre, dans un système d'acquisition du droit par le dépôt, qui donne à son titulaire un droit opposable « *erga omnes* », il est inconcevable d'admettre la prescription acquisitive » [372]. Hors du droit des biens, il faut bien reconnaître que la possession est une notion inconnue par le droit des marques.

97. La possession, une notion inexistante en droit des marques.— La possession est la situation juridique qui préexiste au droit qu'elle crée par l'écoulement du temps. Cette notion, fort utile en droit civil pour prouver un droit de propriété ou pour l'acquérir, ne l'est cependant pas pour justifier un droit qui ne s'acquiert que par des formalités d'enregistrement ou de publicité. Tel est le cas de la marque déposée dont le droit du titulaire ne se prouve que par le titre, donc le certificat d'enregistrement. En fait de ce genre de meuble incorporel, seule l'inscription vaut titre. Celui qui se contente d'utiliser une marque appartenant à autrui, sans l'enregistrer, ne peut invoquer la possession pour faire jouer la forclusion à son profit. En effet, si la loi déclare irrecevable l'action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée, dont l'usage a été toléré pendant cinq ans [373], une telle forclusion n'entraîne pas pour autant l'acquisition, par le contrefacteur, d'un droit de marque concurrent. Ce dernier ne bénéficie que de l'opposabilité de son usage toléré, due à la perte du droit d'agir du titulaire. L'article L. 716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle précise que le dépôt de la marque contrefaisante effectuée de mauvaise foi n'entre pas dans le champ d'application de la règle de la forclusion par tolérance. Pourtant, la notoriété d'une marque non enregistrée est souvent interprétée comme étant la manifestation d'un pouvoir de fait, l'usage, sur le signe [374]. La marque notoire non déposée bénéficie en effet d'une protection exceptionnelle par le Code de la propriété intellectuelle [375]. Cependant, il ne s'agit pas d'une protection d'un droit privatif contre la contrefaçon, mais d'une protection contre un agissement commercial déloyal à travers l'action en concurrence déloyale. La prétendue possession ne donne donc aucun accès au droit de marque, puisque le droit ne s'acquiert pas par le simple usage (acte matériel de possession). En témoigne l'absence de protection des marques non enregistrées qui ne sont pas notoirement connues. Elles sont des marques d'usage, et pourtant, l'usage manifestant la prétendue possession ne permet pas l'accès à la protection du droit. Les marques d'usage ne bénéficient que d'une protection réduite par l'action en concurrence déloyale. Les mécanismes de protection de la marque notoire sont donc différents de ceux qui

---

372 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 886, nº 1535.

373 CPI, article L. 716-5, alinéa 4.

374 N. BINCTIN, *Le capital intellectuel*, op. cit., p. 44, n° 27 ; A. PÉLISSIER, *Possession et meubles incorporels*, op. cit.

375 CPI, articles L. 711-4 et L. 713-5.

accompagnent la possession en matière de propriété ordinaire : dans une action contentieuse, la reconnaissance du droit de marque ne résulte pas d'une action en revendication ; en revanche, la demande d'annulation du dépôt de la marque contrefaisante peut ouvrir droit l'enregistrement ultérieur de la marque contrefaite [376].

Si la thèse propriétaire a été justifiée en forçant certains principes et mécanismes du droit civil, c'est dans le dessein de satisfaire des intérêts par l'exploitation des effets juridiques de cette qualification. Or, la possession, contrairement à l'effet engendré sur le terrain du droit de propriété — l'usucapion —, ne fait acquérir aucun droit exclusif. À supposer en effet qu'un tiers puisse exercer une possession, le titulaire du droit ne s'en trouve pas dépossédé, de sorte que la possession du tiers, au lieu de se comprendre comme une forme d'usucapion, est, au contraire, un acte de contrefaçon. Il convient dès lors de rejoindre M. le professeur Pollaud-Dulian lorsqu'il affirme que « l'admission d'une acquisition par la possession dans le domaine des droits de propriété intellectuelle remettrait en cause tout l'équilibre de ces droits » [377]. En effet, l'absence de la notion même de possession en droit des marques s'explique par le fait que la marque ne s'acquiert pas par l'occupation.

98. Le mode d'acquisition du droit de marque n'est pas un acte d'occupation.— Selon certains auteurs, le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque caractérise l'occupation d'un signe disponible (*res nullius*) [378]. Ainsi, antérieurement au dépôt, le signe distinctif résulte soit d'un choix parmi les mots du langage courant, soit d'une création littéraire ou artistique. La thèse reviendrait à dire que le terme du langage courant devenant une marque déposée, de chose, il deviendrait bien en entrant dans le patrimoine de son titulaire par la technique de l'appropriation. C'est ainsi que les marques faiblement distinctives — les marques verbales très proches du générique ou du descriptif — ne peuvent conduire à interdire aux tiers l'usage de ces termes dans leur acception courante et leur signification habituelle [379]. C'est donc à raison que M. le professeur Mémeteau exclut des choses sans maître pouvant faire l'objet d'une occupation les meubles incorporels parce qu'ils ne peuvent pas donner prise à une mainmise sur la chose rencontrée qui est le fait de l'occupation [380]. Il nous faut enfin examiner le cas de l'enregistrement d'un nom

---

376 Voir A. ABELLO, « La propriété intellectuelle, une "propriété de marché" », op. cit.

377 F. POLLAUD-DULIAN, « De la prescription en droit d'auteur », op. cit.

378 A. PÉLISSIER, *Possession et meubles incorporels*, op. cit., p. 229, n° 432 ; A. CHAVANNE, « Les marques notoirement connues ou de haute renommée », in *Études de droit contemporain*, Cujas, 1966, p. 301.

379 J. AZÉMA, « Marques fortes et marques faibles », *RTD com.* 2003, p. 499.

380 G. MÉMETEAU, *Droit des biens*, op. cit., p. 107.

patronymique en tant que marque : certes, le patronyme, utilisé comme signe distinctif suivant accord de son titulaire, devient, par l'effet de la théorie du détachement, un signe distinctif détaché de la personne physique qui le porte, et « objet de propriété incorporelle » [381]. Cependant, le droit du titulaire d'un patronyme notoirement connu prime le droit à la marque, celui-ci étant seul habilité à procéder à l'enregistrement de son patronyme auprès de l'INPI, et son consentement, ainsi que l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, étant requis avant toute initiative d'enregistrement par une personne morale [382]. Or, le droit de marque ne s'acquiert, et ne s'est jamais acquis, même sous l'empire de la loi du 23 juin 1857, par l'occupation. En effet, cette dernière, bien que faisant naître le droit par le premier usage, n'accordait la protection de l'action en contrefaçon qu'au titulaire d'une marque déposée, la marque d'usage n'étant protégée que par l'action en concurrence déloyale. Cette règle a été reprise par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1964 : « Le seul *usage* à titre de marque ne confère aucun droit à l'usager » [383]. Le droit exclusif dont il nous appartient de déterminer la nature consiste dans le droit conféré par l'enregistrement. Dès lors, il convient de ne pas considérer, eu égard à l'esprit des lois du 23 juin 1857 et du 31 décembre 1964, le droit sur la marque d'usage comme un droit de marque. C'est ainsi que la protection des marques d'usage notoirement connues, qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement en France, ne doit être considérée que comme une exception interprétée de façon stricte. Il en va autrement des autres signes distinctifs pour lesquels la doctrine reconnait la naissance du droit par l'occupation.

99. L'acquisition des autres signes distinctifs par l'occupation.— À la différence du droit de marque qui ne s'acquiert que par l'enregistrement, on peut reconnaître, avec certains auteurs, un droit d'occupation sur les autres signes distinctifs. Ainsi le droit sur le nom commercial s'acquiert par l'usage, c'est-à-dire l'exploitation publique du signe à titre de nom commercial [384]. Il en est de même de l'enseigne : la propriété de l'enseigne s'acquiert par le premier usage public qui en est fait [385]. Le droit sur la dénomination sociale est également un droit d'occupation qui se manifeste par l'insertion dans les statuts et devient

---

381 Com., 12 mars 1985, pourvoi n° 84-17.163, arrêt Bordas, Bull. IV, n° 95, confirmé par Com., 13 juin 1995, pourvoi n° 93-14.785 arrêt Petrossian, *Rev. soc.* 1996, p. 65, note PARLÉANI.

382 Com., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-18.192, arrêt Ducasse, *Bull. Joly* 2003, note P. LE CANNU.

383 Nous soulignons.

384 Com., 24 novembre 1992, *PIBD* 1993, n° 541, III, 235 ; *RIPLA* 1993, p. 115.— Com., 19 juin 1996, *RJDA* 1996/12, n° 1477, p. 1035.— Com., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-16.189, *PIBD* 1999, n° 684, III, 419 ; *RJDA* 1999/12, n° 1400, p. 1131.— Com., 16 février 1979, *Ann.* 1979, p. 52.

385 Com., 4 octobre 1977, pourvoi n° 76-10.126, *Ann.* 1979, p. 63.— Com., 17 juillet 1967, *Ann.* 1968, p. 123.— Req., 4 avril 1887, *S.* 1887, I, 216.

opposable par l'inscription au RCS [386]. Pourtant, en dépit de la reconnaissance doctrinale d'un droit d'occupation, force est d'admettre que l'occupation ne permet pas d'acquérir un droit privatif définitif. Le droit demeure en sursis tant que le juge civil n'a pas rendu une décision interdisant à un tiers (le défendeur) l'usage du signe distinctif litigieux. En effet, c'est à l'occasion d'une action en responsabilité civile délictuelle que le juge peut constater une faute dans l'exploitation d'un signe antérieur, en ce qu'elle crée, dans l'esprit du public, un risque de confusion avec l'activité du demandeur. C'est donc la sanction de la faute qui, de manière indirecte, asseoit le droit exclusif sur le signe. Or, comme il peut être lu sous la plume de M. le professeur Passa, « si la distinction entre le droit des biens et celui de la responsabilité civile, ou entre un droit réel et un droit personnel, a encore un sens, on ne peut pas, en bonne rigueur juridique, considérer que le signe qui n'est protégé que par le jeu du droit de la responsabilité civile est l'objet d'un droit privatif. Si l'exploitant de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne ou du nom de domaine dispose d'un droit, c'est seulement d'un *droit — personnel — à réparation* des conséquences dommageables de comportements illicites de concurrents, et non d'un *droit — réel — sur le signe* » [387]. Le régime juridique de l'acquisition du droit de marque est donc différent de celui de l'acquisition des droits sur les autres signes distinctifs.

Il a été démontré que la possession de la marque est impossible ; il convient maintenant de démontrer que la mise en gage de la marque, bien que prévue par la loi, est en pratique difficile à mettre en œuvre.

B. La difficile mise en gage de la marque

100. Plan.— La marque, en tant qu'élément d'actif incorporel d'une société, peut théoriquement faire l'objet d'une sûreté (nantissement ou fiducie-sûreté), seule ou incorporée dans un fonds de commerce [388]. Or, comme l'a fait constater Mme le professeur Martial-Braz, « en dépit de la croissance constante de la valeur des propriétés intellectuelles dans nos économies contemporaines, le droit des sûretés n'offre aucun moyen efficace de faire de ces droits intellectuels des instruments de crédit pertinents » [389]. En effet, les

---

386 TGI Paris, 17 janvier 1990, *PIBD* 1990, n° 478, III, 337.— TGI Paris, 25 septembre 1985, *PIBD* 1987, III, 60.

387 J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 703, n° 483.

388 L'article L. 142-2, alinéa 3, du Code de commerce prévoit néanmoins qu' « à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage ». Le cas échéant, la mise en gage de la marque doit donc être faite séparément.

389 N. MARTIAL, « La conjugaison du droit des sûretés réelles au temps des propriétés intellectuelles », op. cit. L'auteur ajoute que « faire des propriétés intellectuelles des instruments de crédit pertinents et

…/…

développements suivants font état de difficultés réelles liées tant à l'obligation de conservation du bien nanti (**1**) qu'à la réalisation de la garantie (**2**).

1. La difficile application des sanctions de l'obligation de conservation

101. Plan.— Si la marque peut en théorie être temporairement transférée entre les mains du créancier nanti, elle ne lui est d'aucune utilité pratique sans le droit intellectuel correspondant, le titulaire conservant alors toutes les utilités économiques tirées de l'exploitation exclusive. La garantie n'a donc d'intérêt que si elle porte sur le droit de marque, et non sur le droit de propriété sur la marque. Or, l'obligation de conservation du bien mis en garantie pèse sur le débiteur titulaire de la marque, et se traduit en l'occurrence par trois obligations essentielles : les obligations d'exploitation, de renouvellement du dépôt et d'agir en contrefaçon. Or, les règles prévues pour sanctionner le manquement à ces obligations sont inefficaces [390], aussi bien sur le terrain du droit commun (*a*) que sur celui du droit des marques (*b*).

a. L'inefficacité des sanctions civiles de droit commun

102. L'inefficacité de la déchéance du terme.— Une des sanctions du manquement à l'obligation de conservation est prévue par l'article 1188 du Code civil : « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ». Il convient de s'interroger sur ce qu'il faut entendre par fait du débiteur : si la réponse ne soulève guère de difficulté en cas de non-renouvellement du dépôt et de non-exploitation de la marque, elle n'est pas aisée en cas de contrefaçon : le fait du débiteur réside-t-il dans l'acte de contrefaçon ou dans l'inaction en contrefaçon ? L'acte contrefaisant étant un fait d'un tiers, la diminution de la valeur de la marque ne peut être un fait du débiteur. Quant à l'inaction en contrefaçon, elle ne saurait être fautive car le débiteur perdrait ainsi toute autonomie dans l'appréciation qu'il porte sur l'opportunité d'un tel recours [391]. En tout état de cause, il est impossible de déterminer le

---

efficaces implique de prendre en compte les spécificités de ces biens particuliers (…). Les difficultés d'évaluation et la fragilité économique des propriétés intellectuelles, entre autres spécificités, rendent cependant inapplicable le droit commun des sûretés réelles ».

390 Les sanctions pénales ne soulèvent guère de difficulté de par leur applicabilité au manquement à l'obligation de conservation. Le législateur a en effet étendu le domaine de l'abus de confiance aux diverses garanties sans dépossession tels que warrants, hypothèques mobilières et nantissements sur matériel et outillage. Par ailleurs, la jurisprudence admet le délit de détournement du gage en matière de nantissement, « le § 5 de l'article 400 [du Code pénal] [étant] conçu en des termes généraux ; qu'il ne renferme ni n'autorise aucune distinction selon que le gage est dans la possession du créancier ou dans celle du débiteur ; qu'il punit dans l'un et l'autre cas le détournement du gage par celui qui l'a donné » (Crim., 13 mars 1909, Bull. crim., n° 165 ; *DP* 1911, 1, 159 ; *Gaz. Pal.* 1909, 1, 485).

391 En ce sens, N. MARTIAL, *Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, thèse, PUAM, 2007, p. 151 et s., n° 215.

moment où le titulaire de la marque aurait pu agir en contrefaçon et s'en est sciemment abstenu. Il serait en effet difficile pour le créancier nanti de prouver que son débiteur avait connaissance de la réalité des faits contrefaisants, à moins de prouver qu'il a personnellement porté ces faits à sa connaissance. Hors de cette hypothèse, il est permis de douter sérieusement de l'efficacité de la déchéance du terme comme sanction de l'inaction du débiteur en contrefaçon. Par ailleurs, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle soulève le problème de l'évaluation du préjudice subi par le créancier nanti.

103. La difficile évaluation du préjudice subi par le créancier nanti.— Rappelons-le, le débiteur titulaire de la marque qui n'est pas dépossédé de son droit a la triple obligation, en vue de conserver la valeur de l'assiette de la garantie, d'exploiter la marque sous peine de déchéance [392], de renouveler les dépôts auprès de l'INPI sous peine de perdre l'assiette de la sûreté, et enfin d'agir en contrefaçon pour toute atteinte au droit de marque sous peine de dépréciation du signe. Cette obligation de conservation n'est que la contrepartie du maintien des utilités économiques de la marque au constituant. Elle garantit également que la valeur du bien nanti ne diminuera pas au détriment des droits du créancier. Le droit commun des sûretés prévoit, parmi les sanctions civiles du manquement à l'obligation de conservation, l'action en responsabilité contractuelle énoncée à l'article 1137 du Code civil. Dès lors, se pose la question de la nature de l'obligation de conservation : obligation de moyens ou de résultat ? L'article 1137 du Code civil retient la nature d'obligation de moyens. Ainsi, les abstentions du constituant ne constituent une faute que pour autant qu'au lieu d'anéantir l'assiette de la garantie, elles l'amenuisent seulement. Si l'omission de renouveler le dépôt anéantit sans conteste le droit de marque, la solution est plus nuancée en ce qui concerne l'abstention d'exploiter la marque ou d'agir en contrefaçon. Pour que le créancier puisse prétendre souffrir d'un préjudice, il faut que la diminution de la valeur de la marque rende impossible la réalisation de la sûreté à l'échéance. Or, le droit de marque est un droit « en mouvement », pour reprendre l'expression du doyen Roubier [393]. L'assiette n'est en effet pas figée dans sa composition d'origine mais évolue nécessairement au fil de la vie de la sûreté [394]. Comme le rappelle Mme le professeur Martial-Braz, « la valeur économique d'une propriété intellectuelle est largement dépendante de la personne de l'exploitant et des conditions dans lesquelles elle est exploitée. Toute modification de l'un

---

392 Voir notamment C. LISANTI-KALCZYNSKI, *Les sûretés conventionnelles sur meubles incorporels*, thèse, Litec, 2001, p. 270 et s., n° 342 et s. : « L'inverse serait un non-sens car l'immobilisation économique réduirait à néant la valeur de l'assiette ».

393 ROUBIER, « Droits intellectuels et droits de clientèle », op. cit., p. 292 et s.

394 C. LISANTI-KALCZYNSKI, *Les sûretés conventionnelles sur meubles incorporels*, op. cit., p. 271, n° 344.

ou l'autre de ces éléments peut altérer la valeur de la propriété intellectuelle concernée. La modification de ces éléments est pourtant inévitable lors de la cession des droits, de la concession de nouvelles licences ou encore de la réalisation d'une sûreté » [395]. Par ailleurs, plusieurs facteurs économiques sont susceptibles d'affecter la valeur de la marque, sans que le titulaire manque à son obligation de conservation [396].

C'est ainsi que les solutions aux manquements à l'obligation de conservation doivent être recherchées ailleurs, prospectivement dans le droit des marques. Toutefois, les éventuelles sanctions sur ce terrain ne se révèlent pas plus efficaces.

b. L'inexistence de sanctions propres au droit des marques

104. La sanction du non-renouvellement du dépôt.— Lorsque le débiteur s'abstient de renouveler le dépôt de sa marque, la question se pose de savoir si l'exploitation pourrait être confiée à un tiers, en vue de la conservation de l'assiette de la garantie. La solution en vigueur pour l'exploitation d'un fonds de commerce consiste à nommer un administrateur provisoire [397]. Or, il est permis de douter qu'un tiers puisse être mieux à même de gérer la marque en lieu et place du titulaire. La gestion d'une marque requiert en effet une expertise en techniques commerciales et publicitaires, ainsi qu'une bonne connaissance des marchés économiques. Une autre solution consisterait à faire supporter provisoirement au créancier nanti les redevances liées au dépôt de la marque. Mais peut-il payer ces redevances en lieu et place du constituant ? La réponse est positive si les deux parties optent pour la fiducie-sûreté puisque le titulaire-constituant peut transférer son droit à son créancier pour le garantir contre sa défaillance. En revanche, l'interrogation demeure concernant l'action en contrefaçon : cette dernière peut-elle être intentée par le créancier nanti ?

105. La sanction de l'inaction en contrefaçon.— En cas d'abstention du débiteur, l'action en contrefaçon peut-elle être exercée par le créancier par la voie oblique, qu'il soit nanti ou fiduciaire ? L'article 1166 du Code civil prévoit que tout créancier peut en principe exercer les droits et actions de son constituant à l'exception de ceux qui sont « exclusivement attachés à la personne ». Se pose alors la question de savoir si l'action en contrefaçon est ou non une action exclusivement attachée à la personne du titulaire d'un droit intellectuel [398].

---

395 N. MARTIAL, « La conjugaison du droit des sûretés réelles au temps des propriétés intellectuelles », op. cit., n° 9.

396 Voir supra, n° 53 et s.

397 Voir notamment Lyon, 30 mars 1978, *Rev. Sociétés* 1979, p. 320, note P. MERLE.

398 On sait que la jurisprudence considère qu'une action exclusivement attachée à la personne est celle dont l'exercice est subordonné à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial (Civ. 1re, 8 juin 1963, *D.* 1964, p. 713, note LAMAND ; *JCP* 1965. II. 14087, note R. SAVATIER).

La jurisprudence refuse de recevoir l'action exercée par un licencié non exclusif [399]. Dès lors, afin de lever l'obstacle en pratique, il conviendra d'inclure dans le contrat de nantissement une clause qui autorise le créancier à agir en contrefaçon [400], l'article 1166 du Code civil n'étant pas d'ordre public, puisqu'il accorde au créancier une simple faculté d'agir.

Outre l'inefficacité des sanctions du manquement à l'obligation de conservation, on observe également des difficultés dans la réalisation de la garantie.

2. La difficile réalisation de la garantie

106. Plan.— Le nantissement confère traditionnellement deux prérogatives au bénéficiaire : l'attribution judiciaire du bien nanti et la vente judiciaire dudit bien. Or, il s'avère que des difficultés pratiques font obstacle à l'efficacité de ces mesures. Ainsi, si la marque peut théoriquement être attribuée judiciairement (*a*) ou mise en vente forcée (*b*), la pertinence de telles mesures est discutable. Quant au pacte commissoire, il apparaît dangereux pour les intérêts économiques de la société titulaire de la marque (*c*).

a. Les difficultés liées à l'attribution judiciaire de la marque

107. La remise en cause de l'utilité de l'attribution judiciaire.— Dans la fiducie-sûreté, la réalisation s'opère par l'acquisition de la libre disposition de la marque cédée à titre de garantie. En ce qui concerne le nantissement, la réalisation se fait par l'attribution judiciaire de la marque au créancier nanti. Cependant, un problème pratique demeure : le créancier nanti ou fiduciaire aura-t-il les qualités nécessaires pour exploiter utilement le monopole conféré par le droit intellectuel ? La question se pose d'autant plus que dans la majorité des cas, la marque est détenue par une société dont les créanciers principaux sont des établissements de crédit ou assimilés. Un créancier financier a-t-il seulement un intérêt à prendre une sûreté sur un élément d'actif qui nécessite une gestion complexe ? La difficulté n'est donc pas tant dans la réalisation effective de la garantie (rien n'empêche légalement l'attribution judiciaire d'un titre de propriété industrielle) que dans les modalités pratiques d'exploitation de la marque par un créancier nanti non familiarisé aux techniques de gestion

---

399 La Cour de cassation a en effet refusé l'exercice de l'action en contrefaçon de brevet par voie oblique en se fondant sur l'argument suivant : l'action en contrefaçon « ne peut être exercée contre la volonté du propriétaire » (Com., 8 juillet 1958, *JCP* 1959, II, 10981, note R. PLAISANT ; *RTD com.* 1959, p. 420, obs. ROUBIER et A. CHAVANNE). On peut alors prévoir qu'il en ira de même en cas de contrefaçon de marque.

400 Dans le même sens, C. LISANTI-KALCZYNSKI, *Les sûretés conventionnelles sur meubles incorporels*, op. cit., p. 389, n° 509.

d'un portefeuille de marques. Il s'agit d'un problème d'opportunité qu'on peut retrouver dans les difficultés liées à la vente judiciaire de la marque.

b. Les difficultés liées à la vente judiciaire de la marque

108. Le risque de dévaluation de la marque par la revente.— Ici encore, si la validité théorique de la vente judiciaire n'est pas remise en question, c'est l'opportunité d'une telle opération qui est mise en doute. La valeur de la marque à sa revente dépendra en effet des opportunités d'exploitation qu'offre la marque. Or, il est possible d'établir en pratique un lien de causalité entre la défaillance du débiteur et la mauvaise exploitation de la marque. Le nouvel acquéreur ne peut que se montrer prudent [401]. Les effets du droit de l'Union européenne contribuent également à la dévaluation de la marque : lorsque le titulaire initial d'une marque enregistrée dans plusieurs États se voit contraint de la céder dans un pays, les droits du cessionnaire s'en trouvent atteints du fait de la coexistence de deux marques identiques sur le même marché européen. L'arrêt Hag II [402], confirmé par l'arrêt Ideal Standard [403], nous enseigne que la cession, même volontaire, ne réalise pas l'épuisement des droits du titulaire de la marque. Ainsi, le cessionnaire ne peut, sans encourir une action en contrefaçon, importer des produits marqués dans un pays où le cédant reste titulaire de la marque. Dès lors, si le cessionnaire ne peut envisager une exploitation dans les pays où le cédant reste propriétaire des droits, cela réduit considérablement la valeur de la marque. La vente judiciaire n'est donc pas le meilleur mode de réalisation de la garantie en matière de marques, le créancier nanti risquant au contraire de ne pas être suffisamment désintéressé. C'est pourquoi il peut s'avérer utile de conclure un pacte commissoire entre le constituant et le créancier, mais c'est à la condition d'éviter le danger que peut représenter ce type de convention.

c. Le danger du pacte commissoire

109. La mise en péril de l'économie de la société titulaire de la marque.— Le pacte commissoire est la clause, lors de la constitution de la sûreté, stipulant qu'à défaut

---

401 En ce sens, à propos des propriétés industrielles en général, N. MARTIAL, *Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, op. cit., p. 371, n° 566.

402 CJCE, 17 octobre 1990, aff. C-10/89, SA CNL-Sucal c/ Hag GF AG, dit Hag II, Rec. I-3711 ; *RTD eur.* 1991, p. 639, obs. G. BONET : « La fonction essentielle de la marque serait compromise si le titulaire du droit ne pouvait pas exercer la faculté que la législation nationale lui confère de s'opposer à l'importation du produit similaire sous une dénomination de nature à être confondue avec sa propre marque, car dans cette hypothèse, les consommateurs ne seraient plus en mesure d'identifier avec certitude l'origine du produit marqué et le titulaire du droit pourrait se voir imputer la mauvaise qualité d'un produit dont il ne serait nullement responsable ».

403 CJCE, 22 juin 1994, aff. C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik c/ Ideal-Standard, Rec. I-2836 ; *RTD eur.* 1995, p. 848, obs. G. BONET.

d'exécution de l'obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien mis en gage [404]. Une telle convention évite aux parties de recourir à un juge pour attribuer la chose nantie au créancier, lors de la réalisation de la sûreté. Les effets sont donc similaires à ceux de la réalisation en matière de fiducie-sûreté. Le danger présenté par le pacte commissoire est que le titulaire de la marque prend le risque de se voir déposséder de son droit de propriété industrielle dès le moment de son insolvabilité. Or, la marque n'est pas un bien ordinaire. Comme développé précédemment, une sûreté constituée sur la marque affecte nécessairement le droit intellectuel. En perdant la marque, le titulaire perd en même temps tous les droits découlant du titre : exclusivité d'exploitation, redevances de licences, droit de contrôle des réseaux de distribution, etc. Seul le titulaire d'une marque également enregistrée hors du territoire conservera des droits similaires, ceux portant sur les marques déposées à l'étranger, voire ceux portant sur une marque communautaire. Le maintien de ces signes peut toutefois lui accorder l'avantage d'une notoriété ou d'une renommée faisant alors obstacle à l'exploitation, par le créancier cessionnaire, de la marque cédée sous la même forme. Il apparaît donc peu probable qu'un titulaire d'une marque puisse trouver quelconque intérêt à conclure un pacte commissoire accessoirement à une clause de garantie portant sur sa marque.

Au vu de certaines incohérences constatées dans l'assimilation du droit de marque au droit de propriété, des limites peuvent être relevées dans les différentes qualifications propriétaires.

§ 2. Les limites des qualifications propriétaires

110. Plan.— Les qualifications juridiques actuelles du droit de marque ne lui rendent pas justice en ce qu'elles ne permettent pas de dégager le régime juridique approprié. Doivent ainsi être remises en question, d'abord les qualifications propriétaires (**I**), et ensuite les qualifications alternatives assimilables aux modèles propriétaires (**II**).

I. Les limites des qualifications propriétaires *stricto sensu*

111. Plan.— Deux thèses se fondent sur le modèle propriétaire pour qualifier juridiquement le droit de marque. La thèse classique a ainsi conduit à la consécration législative de la « propriété intellectuelle » (A). Une seconde thèse, venant tempérer la première, a proposé la qualification « monopole d'exploitation », sans toutefois rejeter complètement l'aspect propriétaire du droit (B).

---

404 C. civ., article 2348, alinéa 1er.

A. Discussion sur la qualification « propriété intellectuelle »

112. Plan.— La discussion de la qualification (**2**) ne serait pas de bonne guerre sans l'exposé préalable de ses fondements (**1**).

1. Fondements de la qualification

113. Recherches de fondements au-delà des sources législatives et jurisprudentielles.— Il ne suffit pas de dire, pour expliquer la thèse propriétaire, que la loi consacre la terminologie « propriété intellectuelle », ni que la jurisprudence accepte la marque au sein de la catégorie des biens. Il convient de rechercher les fondements philosophiques de cette consécration. L'appellation du Code de la propriété intellectuelle n'est en effet que l'héritage de constructions doctrinales réfléchies, mûries et résistantes à l'épreuve du temps. Ces dernières, si elles ont des racines dogmatiques, ont néanmoins fait l'objet de reconstructions empiriques.

L'origine du rattachement des objets de droits intellectuels se trouve, d'abord dans l'admission — retenue en droit romain — des choses immatérielles au rang des biens, et ensuite dans le pouvoir de fait qu'il serait possible d'exercer sur ces biens incorporels. Plus tard, l'appartenance au domaine de la propriété consacre l'aboutissement et la récompense d'un long combat vers la reconnaissance des droits des auteurs, ainsi que le constate justement Renouard : « Le respect traditionnel qui s'attache au nom même de la propriété a mis en crédit auprès des littérateurs son application au droit qui leur appartient sur leurs œuvres ; droit juste et légitime, longtemps indignement méconnu, et dont on croit mieux constater la légitimité et la justice en le décorant métaphoriquement de ce prestige » [405].

La réception du droit de marque par les droits intellectuels parachève à son égard le postulat de la qualification propriétaire. Or, une discussion s'impose face à cette dernière, due principalement à la différence de nature entre la finalité de la propriété et celle du droit de marque.

2. Critique de la qualification

114. Différence de finalité entre propriété et droits intellectuels.— À la fin du XIXe siècle, Renouard s'interrogeait déjà sur la pertinence de la qualification propriétaire. Selon l'auteur, le « faux-fuyant » épithète *sui generis* « ne dispense pas de dire pourquoi c'est là une propriété *sui generis* et non ordinaire, et ce qu'on entend par son genre particulier » [406]. La propriété

---

405 RENOUARD, *Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et sur les choses*, Paris, 1860, p. 344.

406 Ibidem, p. 340 et s.

contemporaine est appréhendée comme une « exclusivité appliquée à des valeurs économiques » [407]. Les propriétaristes y ont recours car elle est le symbole d'une protection juridique absolue [408]. Une nouvelle finalité est ainsi attribuée à la propriété : la réservation d'une valeur économique d'échange : « Une grande partie des nouveaux biens n'existe comme tels qu'en considération d'un échange. Il en est ainsi parce que leur valeur d'usage est étroitement liée au commerce, car elle consiste dans la possibilité d'accéder à un marché ou à une clientèle. Ainsi en est-il notamment des exploitations, des noms de domaine, des licences, des quotas et autres droits de produire » [409]. La finalité de la propriété diffère de celle du droit de marque. Alors que la propriété est un droit fondamental qui garantit perpétuellement le propriétaire contre le vol et les restrictions à son droit, le droit de marque est un droit de régulation qui se borne à préserver la loyauté dans les échanges économiques. Le droit des marques garantit au titulaire d'un signe déposé la jouissance paisible de sa position sur un marché donné. Le titulaire n'est pas un propriétaire car son droit n'est acquis que pour permettre une exploitation effective de la marque. L'absence d'exploitation pendant une durée de cinq ans fait encourir au titulaire la déchéance de ses droits. Le droit de marque a donc pour finalité de garantir une jouissance paisible d'une certaine position sur le marché. Roubier l'affirmait déjà lorsqu'il écrivait que la législation sur les marques « est inspirée exclusivement par des considérations de police et de bon ordre : il faut éviter que des concurrents ne viennent usurper ces signes, et créer ainsi un trouble intolérable dans les relations juridiques, aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs » [410].

L'inadéquation de la qualification propriétaire a donc inévitablement conduit à la proposition insatisfaisante de « monopole d'exploitation ».

B. Discussion sur la qualification « monopole d'exploitation »

115. Plan.— Les droits intellectuels ayant vocation à régir la circulation des objets de ces droits, il s'agit, non de protéger un bien, mais de réguler les relations économiques créées à

---

407 J.-L. BERGEL, « Une "approche" économique de la propriété en droit privé », *RRJ* 2008, Cah. méth. jur. n° 22, p. 2501.

408 M. REVET, notamment, justifie la qualification par la fondamentalité protectrice du droit : « L'approche de la propriété à partir de la problématique des droits fondamentaux révèle mieux que tout autre l'appropriabilité de principe de toutes les valeurs issues de l'industrie humaine. La considération du droit de propriété sous l'angle de son caractère fondamental révèle qu'en tant que droit subjectif, il constitue le pendant, dans l'ordre du droit, de la puissance créatrice dont l'homme a à l'égard de la Nature : l'homme moderne est créateur » (« Les nouveaux biens », op. cit.).

409 Th. REVET, « Les nouveaux biens », op. cit.

410 ROUBIER, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, p. 251 et s.

l'occasion de l'exploitation du monopole protégé. Le monopole juridique est donc au centre de la protection, ce qui a justifié la qualification alternative « monopole d'exploitation » (**1**). Toutefois, l'étude bibliographique montre que la qualification rejoint toujours la thèse propriétaire, certains étant péremptoires sur l'assimilation, d'autres beaucoup plus nuancés, sans pourtant se détacher complètement de la sphère propriétaire. C'est ce qui alimentera notre discussion (**2**).

1. Fondements de la qualification

116. Justification par l'exclusivité conférée par la loi.— Les contestataires de la théorie propriétaire utilisent le terme « monopole d'exploitation » pour préciser que les droits s'exercent, non sur l'objet du droit, mais sur ses seules utilités économiques. En effet, l'ubiquité des objets de droits intellectuels entraîne une réception malaisée du droit de propriété : l'exclusivité des droits intellectuels, contrairement à celle du droit de propriété, ne porte que sur la seule exploitation économique, et non sur l'usage de l'objet du droit. Le monopole ne porte donc pas sur l'objet, mais sur le droit conféré [411]. Ainsi en est-il de Planiol qui affirmait que la qualification propriétaire ne se justifie « qu'en raison du caractère exclusif du droit conféré » et qu'il « s'agit en réalité de monopole d'exploitation » [412]. Une explication historique en est fournie par Renouard : jadis synonyme d'envahissement injuste ou de malversation, le mot monopole signifie étymologiquement « vente par un seul ». Il s'agit donc d'un droit de vente réservé, soit à un seul être individuel ou collectif, soit à une seule catégorie d'être individuels ou collectifs déterminés. Le monopole, prohibant déjà la concurrence étrangère, constitue la nature juridique du privilège. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre pour exemple le droit exclusif accordé à l'État français de fabriquer et de vendre du tabac ou de la poudre à feu [413]. Le monopole peut également servir à qualifier la nature juridique de la propriété, droit d'user, disposer et aliéner. D'ailleurs, rapporte Renouard, la qualification de monopole donnée à la propriété convenait fort à l'opinion qui ne voyait dans celle-ci qu'une « institution conventionnelle » [414].

Le postulat est aujourd'hui fortement reçu en doctrine. C'est ainsi que l'assimilation du monopole d'exploitation à la propriété s'est faite en toute logique dans la doctrine

---

411 DABIN, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. de législ. et de jurisp.* 1939, p. 413 ; ROUBIER, « Droit intellectuels ou droits de clientèle », op. cit..— Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, *Les biens*, op. cit., p. 64 et s., n° 207.

412 PLANIOL, *Traité de droit civil*, t. II, par G. RIPERT et J. BOULANGER, LGDJ, 1957, p. 791, n° 2256.

413 RENOUARD, *Du droit industriel…*, op. cit., p. 339 et s.

414 Ibidem, p. 340.

contemporaine. Colin et Capitant se fondaient ainsi sur la définition romaine de la propriété : *dominium ex jure quiritium*, elle est donc un « monopole reconnu à un individu sur une chose » [415]. Ils en déduisaient que le droit de propriété est un « monopole à caractère absolu, comprenant toutes les prérogatives matérielles et juridiques que l'on peut exercer sur la chose : *usus*, *fructus*, *abusus* » [416]. Les mêmes auteurs voient pourtant dans les droits intellectuels « une toute autre nature », et considèrent que leur acquisition, leur durée et leur transmission notamment sont soumises à des règles originales [417]. Si MM. Terré et Simler rapprochent également la notion de celle des droits réels, sans pour autant se convaincre de la qualification propriétaire des droits intellectuels [418], Mme Alma-Delettre consacre l'expression puisque celle-ci ne contredit pas, selon elle, celle de propriété, les propriétés intellectuelles instaurant bien un monopole juridique [419]. Enfin, comme pour résumer l'analyse, M. Bruguière affirme que « la propriété intellectuelle s'analyse avant tout comme un monopole d'exploitation. Cela signifie que, dans un système libéral, cette propriété déroge à la liberté du commerce et de l'industrie » [420].

Cette nouvelle analyse des droits intellectuels en général, et du droit de marque en particulier, appelle deux discussions.

2. Critique de la qualification

L'appréciation de la qualification « monopole d'exploitation » se fera en deux temps : il s'agit d'abord de démontrer que les termes sont impropres à rejoindre la notion de propriété ; il s'agit ensuite de mesurer l'insuffisance de la terminologie à englober le contenu et le régime des droits intellectuels.

117. Appréciation de la synonymie des termes « monopole » et « propriété » .— Dès le XIXe siècle, la synonymie a fait l'objet de critiques. Renouard, notamment, rappelle l'origine du droit de propriété : le propriétaire, dit-il, ne tient pas son droit de la loi : celle-ci ne lui

---

415 COLIN et CAPITANT, *Traité de droit civil*, op. cit., p. 849, n° 1481.

416 Ibidem, p. 849 et s., n° 1481.

417 Ibidem, p. 852, n° 1486.

418 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 73, n° 62 : « Les droits intellectuels se plient mal […] dans l'ordre de l'incorporel, à la distinction des droits de créance et des droits réels. […]. Ils consistent plutôt en un monopole d'exploitation […] d'une clientèle. A ce point de vue, ils se rapprochent des droits réels : comme ceux-ci, ils s'analysent en un droit exclusif d'exploitation. Aussi, dans la pratique, les appelle-t-on souvent propriétés […]. Cependant, leur nature véritable est très différente de celle du droit de propriété ».

419 S. ALMA-DELETTRE, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », in *Propriété intellectuelle et droit commun*, sous la dir. de J.-M. BRUGUIÈRE, N. MALLET-POUJOL et A. ROBIN, PUAM, 2007, p. 25.

420 J.-M. BRUGUIÈRE, *Droit des propriétés intellectuelles*, 2e éd., Ellipses, 2011, p. 13.

donne pas son bien, elle ne fait que le lui garantir. On est propriétaire sans la loi. La propriété n'est donc pas un monopole, et le monopole n'est pas un droit de propriété. Leur caractère commun, qui consiste dans l'attribution d'un droit privatif, n'autorise pas à les confondre [421]. C'est ainsi que l'auteur reprend l'exemple du droit exclusif octroyé à l'État de produire du tabac : il ne s'agit pas là d'un objet de propriété de l'État. Plus proche de nous, M. le professeur Gaudrat distingue les concepts de monopole et de propriété en remontant à l'origine étymologique du premier : le monopole, puisant son origine dans le mot latin *monopolium* signifiant « seul » (*monos*) et « vendre » (*polein*), désigne le fait d'être « seul à pouvoir vendre ». Il s'agit donc d'une privation d'un état concurrentiel [422]. Ainsi, le monopole n'a de finalité qu'économique ou sécuritaire (l'auteur cite l'exemple de la production des poudres et armements, ou encore du monopole des médecins sur les actes de diagnostic), alors que la propriété peut servir d'autres fins, comme protéger la dimension personnaliste de l'objet du droit, ou encore interdire toute appropriation privative au titre d'une propriété publique. En raison des risques qu'il comporte, le monopole n'est donc justifié que s'il est requis par l'intérêt général (service public). Quand il sert le seul intérêt d'un particulier, il est contre-productif : il ne rémunère plus un service rendu à la collectivité ; il institue une position de pouvoir à partir de laquelle le monopoliste agit dans son seul intérêt et se rémunère quasiment à sa guise [423]. Il convient de rejoindre M. Gaudrat dans son analyse comparative des caractères du monopole et du droit de propriété : alors que la technique juridique du monopole est « discontinue », car de la nature de l'exception — c'est un artifice légal utilitariste et donc opportuniste —, la technique propriétaire est « continue », car de la nature du principe ; elle est une aptitude inhérente au sujet (c'est un droit subjectif) » [424]. Le monopole ne naît donc que d'un acte juridique (généralement procédural et gracieux) précisé par la loi et ne couvre que les actes spécifiquement visés par le législateur. Tout ce qui n'est pas expressément octroyé au monopoliste, par le législateur, lui est refusé ; alors que tout ce qui n'est expressément retiré, par la loi, au propriétaire, est en son pouvoir. Le monopole est figé par les textes, non la propriété [425]. Et la plume de résumer par cette remarque qui achève d'emporter la conviction : le monopole soustrait temporairement l'objet protégé au domaine public [426].

---

421 RENOUARD, *Du droit industriel…*, op. cit., p. 340.

422 Ph. GAUDRAT, *Rép. dr. civ.*, Dalloz, septembre 2007, V° Propr. litt. et artist. (1° Propriété des créateurs), n° 317.

423 Ibidem, n° 319.

424 Ibidem.

425 Ibidem, n° 326.

426 Ibidem, n° 327.

C'est peut-être en cela que les droits intellectuels, particulièrement le droit d'auteur et le droit de brevet, droits temporaires par nature, ont reçu la qualification de monopole d'exploitation.

Indépendamment de l'assimilation du monopole d'exploitation au droit de propriété, c'est la notion même qui ne suffit guère à rendre compte de l'étendue du droit de marque.

118. Insuffisance de la qualification « monopole d'exploitation » .— Le monopole est un état de fait qui se retrouve dans tous les droits subjectifs. Il en est ainsi du créancier gagiste qui a le monopole du droit de préférence et du droit de suite sur le bien mis en gage par son débiteur. De même, le créancier d'une obligation de faire est le seul bénéficiaire de cette obligation. Si le droit de marque comporte un monopole d'exploitation certain du signe déposé, il n'explique ni l'incrimination de la contrefaçon, ni le statut particulier de la marque déposée par rapport aux autres signes distinctifs. Dans un cas comme dans l'autre, le monopole est reconnu au titulaire, mais pas au même moment. Le droit de marque est un monopole octroyé en amont, et solennellement, par la délivrance d'un titre de propriété industrielle. Le droit sur l'enseigne, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de domaine, quant à lui, est un monopole de fait, non octroyé, mais reconnu seulement à l'issue heureuse d'un procès en concurrence déloyale. Le monopole d'exploitation est reconnu dans les deux cas, simplement, il ne permet pas de faire le départ entre le droit de marque, droit protégé à la fois sur le terrain civil et sur le terrain pénal, et les monopoles de fait sur les autres signes distinctifs.

C'est sans doute ce qui a suscité la proposition de qualifications alternatives, plus précises et plus pragmatiques, telles que « droit de clientèle » ou encore « propriété de marché ». Ces nouvelles appellations, si elles reflètent davantage la réalité économique et juridique, comportent néanmoins une part, infime mais certaine, insatisfaisante.

II. Les limites des qualifications alternatives

119. Plan.— Le droit de marque permet à son titulaire de se réserver une certaine marge de manœuvre dans sa conquête de la clientèle. Cette fonction a inspiré au doyen Roubier la thèse du « droit de clientèle » (A). Plus empirique, celle de « propriété de marché » proposée par Mme Abello se fonde davantage sur le marché conquis et/ou à conquérir (B).

A. Discussion sur la qualification « droit de clientèle »

120. Plan.— Après avoir rappelé les fondements de la théorie (**1**), nous en exposerons les insuffisances (**2**).

1. Fondements de la qualification

121. Justifications par l'utilité économique du droit.— Roubier, dans sa redéfinition des droits intellectuels, part de leur utilité économique : ils tendent tous à la conquête de la clientèle [427]. L'auteur aboutit au même constat concernant le contenu des droits : « il s'agit, grâce à une emprise sur la clientèle, d'obtenir des bénéfices dans la concurrence économique » [428]. Il explique ainsi l'apparition tardive des droits intellectuels : « ils n'ont pu trouver leur reconnaissance qu'avec l'apparition d'une forme de société comme la nôtre, à base d'économie commerciale et industrielle » [429]. Les droits intellectuels sont donc des droits qui tendent avant tout à assurer une exploitation exclusive vis-à-vis de la clientèle. Il s'agit de réserver en propre à une personne le droit exclusif de reproduire, soit telle ou telle création nouvelle, qu'aucun concurrent ne pourra fournir, soit tel ou tel signe distinctif, qui servira à rallier la clientèle. Dans la thèse de Roubier, la clientèle est donc l'objet du droit : ce n'est pas un droit exercé vis-à-vis du public, c'est un droit de conquête sur une partie du public.

La théorie est cependant insuffisante au regard du choix de la clientèle comme critère.

2. Critique de la qualification

122. Le fondement de la nature juridique du droit dans les fonctions de la marque.— La théorie de Roubier a le mérite de prendre en considération les fonctions essentielles de la marque [430]. L'auteur tire en effet de la distinctivité du signe une fonction consistant à « garantir au public la provenance des produits » [431]. Partant, dit-il, le droit des marques « tend à faire contrepoids à un régime de concurrence illimitée, en donnant une position solide vis-à-vis de la clientèle à celui qui aura su faire apprécier sa marque par le public » [432]. L'identification de la « position vis-à-vis de la clientèle » est très proche de la notion de position sur le marché, c'est-à-dire de la « place sur le marché » que nous défendons dans la présente thèse. Cependant, Roubier ne fait pas la distinction que nous faisons entre l'objet du droit des marques et l'objet du droit de marque. Pour lui, l'objet du droit des marques rejoint celui du droit exclusif d'exploitation puisque le droit subjectif qui naît au profit du

---

427 ROUBIER, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », op. cit., p. 291.

428 Ibidem

429 Ibidem.

430 Les fonctions essentielles sont ici entendues dans leur sens donné par la CJCE : selon cette juridiction, la fonction essentielle de la marque est « notamment » de garantir que les produits ou services marqués ont la même provenance.

431 ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, Sirey, 1954, p. 483, n° 244.

432 Ibidem.

titulaire a « pour objet de donner une certaine position vis-à-vis de la clientèle, de l'assurer et de la fixer, autant que cela peut être concevable dans un régime de concurrence et de liberté économique » [433]. Or, selon nous, le droit des marques a pour objet de réguler le jeu naturel de la libre concurrence — ce qui peut se concevoir comme une limite artificielle à la liberté de la concurrence —, tandis que le droit de marque a pour objet de réserver à son titulaire l'exclusivité d'exploitation de sa position sur le marché par rapport à ses concurrents et par rapport au public. Mais ce qui suscite notre réserve, c'est la considération faite par Roubier de la clientèle.

123. Le rejet de la clientèle comme objet de droit.— Ce qui ne satisfait pas dans la thèse des « droits de clientèle », c'est la considération de la clientèle : étant un ensemble de consommateurs, donc de personnes physiques, elle ne saurait faire l'objet d'un droit, économique soit-il. Si Roubier insiste sur le fait qu' « il n'existe jamais de droit à un certain quantum de clientèle », et que le droit de marque « ne tend pas à réserver à son titulaire l'exclusivité de la clientèle, mais seulement l'emploi exclusif de signes qui servent de ralliement à la clientèle » [434], il convient par conséquent de rectifier la terminologie employée. En ce sens, « droit à une clientèle » aurait été plus juste, d'autant que le public conquis ou à conquérir par la marque n'est pas acquis : restant maître de ses choix économiques, il conserve une liberté de manœuvre indépendante des actes des concurrents du titulaire de la marque. Le droit de marque n'est donc pas un droit sur une clientèle. En tout état de cause, le droit de marque ne se rapporte pas uniquement à la clientèle, il s'exerce surtout sur un marché ou sur un ou des parts de marché, conquis ou à conquérir.

124. L'insuffisance de la clientèle comme critère du droit.— Le droit de marque ne se limite pas à la conquête de la clientèle. L'important est moins dans la conquête de la clientèle que dans celle du marché. L'enregistrement et l'exploitation de la marque s'expliquent avant tout par l'existence d'un marché. Sans ce dernier, la clientèle n'existerait pas. Il y a un marché parce qu'il y a précisément une demande de la part d'une clientèle potentielle. Aucun entrepreneur ne prendrait la décision d'exploiter une marque pour commercialiser un produit ou un service qui ne répond à aucun besoin exprimé par le public.

---

433 ROUBIER, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », op. cit., p. 292.

434 Ibidem.

C'est alors la thèse de la « propriété de marché » proposée par Mme Abello [435] qui est aujourd'hui celle qui qualifie le mieux le droit de marque. Néanmoins, elle rejoint la catégorie des modèles propriétaires.

B. Discussion sur la qualification « propriété de marché »

125. Plan.— Après avoir exposé les fondements de la qualification (**1**), nous en démontrerons les limites (**2**).

1. Fondements de la qualification

126. La remise en cause de l'absoluité de la propriété.— La thèse de la « propriété de marché » entend remettre en cause le caractère absolu de la propriété classique, pour consacrer une propriété moderne, plus économique. Mme Abello entend insuffler la pensée économique dans une matière qu'elle nous reproche de garder « encore romantique » [436]. L'auteur commande en effet de se détacher de la conception post-révolutionnaire de la propriété. C'est ainsi que, rejoignant l'École de Montpellier, elle nie l'absoluité du droit, qui ne correspondrait plus à une définition économique, ni même juridique de la propriété, dont la vision plus fonctionnaliste conduit, dans une certaine mesure, à une propriété partagée [437].

127. La propriété moderne, une propriété essentiellement économique.— La proposition « propriété de marché » s'explique par l'évolution de la notion de propriété : alors que la propriété classique est un droit absolu reposant essentiellement sur la liberté du non-usage du droit, la propriété moderne proscrit l'absence d'utilisation de ce droit, les idées de marché et d'utilité prenant en compte le fait que l'on n'est pas isolé. La propriété est donc désormais un droit utile et non plus un droit égoïste. Elle est aujourd'hui pensée à travers le lien entre propriété et besoin et non plus à travers le lien entre propriété et puissance. Si un droit de propriété n'est plus utile, il doit disparaître. Une propriété ne vaut que si elle est exploitée [438]. Une telle conception de la propriété peut être rapprochée de l'obligation d'exploitation de la marque sous peine de déchéance. Si une propriété disparaît par le non-usage, il s'agit d'une propriété de marché. En somme, une propriété qui se conçoit à travers son utilité dure le temps qu'elle dure. Le droit de marque se définissant par son utilité, il n'a

---

435 A. ABELLO, « La propriété intellectuelle, une "propriété de marché" », op. cit.

436 Ibidem.

437 A. ABELLO, Ibidem. Voir également *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 79 et s., n°s 158 et s.

438 A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 109 et s., n° 213 et s.

pas besoin d'être absolu car il est une propriété de marché, dont le caractère temporaire est admis puisqu'il est efficace. C'est ainsi que Mme Abello parvient à faire des droits intellectuels des modèles de propriété moderne, une « pointe avancée de la propriété ordinaire » [439]. En somme, la plume procède à une démonstration inverse de la nôtre, en affirmant que les caractères et les fonctions du droit de marque ne sont que la preuve que le droit de propriété est un droit fonctionnel et utilitaire : « En toute hypothèse, le droit ne considère les biens que par rapport à leur utilité pour les hommes » [440]. Or, « un droit de propriété intellectuelle n'a […] de valeur que pour autant qu'il soit mis sur le marché » [441].

Si la thèse séduit en ce qu'elle apporte un souffle nouveau sur la controverse doctrinale relative à la nature juridique du droit de marque, qui patinait, il nous apparaît cependant dommage qu'elle ne se détache pas complètement des modèles propriétaires.

2. Critique de la qualification

128. La propriété de marché, un droit éventuel.— La qualification « propriété de marché » sous-entend une propriété sur un marché ou sur des parts de marché. Or, on ne peut être propriétaire d'un marché ou de parts de marché, ce droit ne peut être qu'éventuel et aléatoire. Lorsqu'un titulaire d'une marque acquiert son droit, ce dernier ne lui garantit pas une position privilégiée sur le marché considéré, qui est celui qu'il entend conquérir. C'est la position occupée par la marque sur le marché qui est protégée, à travers la protection de la fonction distinctive et de garantie d'identité d'origine exercée par la marque, et non la part de marché à laquelle il a droit, concurremment avec les autres acteurs économiques. Ainsi, la « propriété de marché » n'explique pas le monopole légal du titulaire. Ce dernier ne peut asseoir sa position économique qu'au prix de ses efforts d'investissements, notamment en termes de communication commerciale, indépendamment de l'enregistrement de sa marque. Le titre de propriété industrielle ne lui confère que l'exclusivité d'exploitation de sa marque, et en aucun cas la propriété de parts de marché, lesquelles n'existent que si une partie du public achète ses produits ou ses services. Par ailleurs, la propriété de marché peut s'acquérir hors de tout droit de marque, notamment par la notoriété. Le signe non déposé est protégé, de façon exceptionnelle, alors même qu'aucun droit de marque n'est reconnu. En tout état de cause, si le droit de marque est une propriété de marché, c'est à la condition que cette qualification inclut en son sein le monopole sur la marque notoire, lequel mériterait d'ailleurs, au regard de sa prise en

---

439 A. ABELLO, « La propriété intellectuelle, une "propriété de marché" », op. cit.

440 A. ABELLO, *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 116, n° 231.

441 Ibidem, p. 117, n° 235.

compte par le Code de la propriété intellectuelle, la protection contre la contrefaçon. La propriété n'est donc qu'éventuelle car le marché n'est pas acquis, il est à conquérir, et rien ne permet de dire qu'il le sera.

129. La propriété de marché, un droit aléatoire.— Lorsqu'une clientèle est acquise, le droit de marque ne garantit pas sa stabilité. C'est ce qui fait la différence entre la propriété et le droit de marque : le signe ne vise pas un objet stable et défini ; le droit de marque est un droit en mouvement, il se meut dans le dynamisme, contrairement au droit de propriété qui est un droit statique, stable et fixe. C'est ce que constatait Roubier : « la clientèle est à qui sait la prendre, car notre régime est un régime de concurrence économique et de liberté » [442]. Par des procédés loyaux, les concurrents du titulaire de la marque peuvent d'un moment à l'autre lui faire perdre ses parts de marché, sans que le droit de marque puisse venir à son secours.

Aucune des différentes qualifications propriétaires n'emporte la conviction. La comparaison entre le droit de marque et le droit de propriété n'entraîne que des différences, et point de ressemblance. L'erreur vient sans doute d'une identification incorrecte de l'objet du droit de marque.

[442] ROUBIER, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », op. cit.

SECTION II.

L'ERREUR PORTANT SUR L'OBJET DU DROIT

130. Plan.— Les qualifications propriétaires du droit de marque comportent non seulement des incohérences, mais également des limites. Elles peuvent se justifier par l'identification de l'objet du droit, à savoir la marque. Vu sous cet angle, le droit qui porte sur le signe distinctif ne peut être qu'un droit de propriété. Or, si l'on déplace le curseur pour identifier un autre objet du droit, à savoir les utilités économiques de la marque, le contenu du droit change et se conforme plus à l'esprit des textes relatifs au droit de marque. Ainsi, alors que la marque fait l'objet d'un droit de propriété (§ 1), les utilités économiques de la marque font l'objet d'un droit intellectuel (§ 2).

§ 1. LA MARQUE, OBJET D'UN DROIT DE PROPRIÉTÉ

131. Plan.— Le droit de propriété qui porte sur la marque est un droit de propriété incorporelle (**I**) protégé en principe par le droit commun des biens (**II**).

I. Un droit de propriété incorporelle

132. Un droit patrimonial.— L'existence d'un droit de propriété sur la marque n'est en aucun cas discutable. Cela contribue d'ailleurs à l'enrichissement du capital social ou de l'actif d'une société et par là même à la valorisation du fonds de commerce en cas de cession ou de fusion. Cependant, ce n'est pas là le terreau du droit de marque. Ce dernier est en effet impuissant à protéger la marque contre notamment sa sous-évaluation par des cessionnaires. La seule protection offerte par le droit de marque est l'action en contrefaçon. Les autres atteintes à la marque ne sont pas sanctionnées sur ce terrain. Ainsi, l'objet du droit patrimonial sur la marque n'est pas celui du droit de marque, ce dernier étant l'ensemble des utilités économiques du signe enregistré. Il apparaît dès lors nécessaire de redéfinir l'objet du droit : si un droit de propriété peut porter sur la marque entendue au sens patrimonial, c'est un droit d'une tout autre nature qui a vocation à interdire aux tiers l'utilisation du signe comme marque sans l'autorisation de son titulaire. Ce droit exclusif d'exploitation ne constitue pas un bien.

Il convient toutefois de démontrer que si l'objet du droit se borne à la marque, il devrait recevoir la protection théorique du droit commun des biens. Or, cette protection est loin d'être satisfaisante en pratique.

II. L'impossible protection par le droit commun des biens

133. Plan.— Le droit privé offre deux régimes de protection des biens, l'un à travers l'action civile et l'autre à travers l'action pénale. Or, ni l'une ni l'autre de ces actions ne permet de protéger les biens intellectuels contre la contrefaçon. En effet, si la seule protection civile s'obtient en théorie par l'action en revendication (A), la protection pénale ne peut se faire que par l'incrimination du vol (B).

A. L'impossible action en revendication

134. Différences entre action en revendication et action en contrefaçon.— S'il est vrai que la revendication mobilière est plus restreinte que la revendication immobilière, en raison de la solidarité entre possession et propriété consacrée par l'article 2276, alinéa 1er, du Code civil, il n'en reste pas moins que c'est celle qui doit être assimilée à l'action en contrefaçon. En effet, les objets de droits intellectuels sont considérés comme des biens meubles incorporels. En outre, la revendication de la propriété immobilière implique des mécanismes trop éloignés de l'action en contrefaçon [443]. Certains auteurs n'hésitent pas à considérer que l'action en contrefaçon n'est qu'une forme d'action en revendication d'un bien intellectuel [444]. En vérité, l'action en revendication mobilière ne protège pas le titulaire d'une marque contre la contrefaçon. Elle sert à revendiquer un bien indûment détenu par un tiers. Or, l'article 2276 du Code civil fait présumer que la chose litigieuse a été régulièrement acquise par son possesseur. L'action en revendication n'est donc recevable qu'à l'encontre d'un possesseur ayant acquis d'un non propriétaire. En tout état de cause, même si le possesseur a acquis le bien *a non domino*, la règle « En fait de meubles, possession vaut titre » a valeur de règle de fond : le possesseur est présumé en être le propriétaire. Mais ici encore, un tel acquéreur ne devient propriétaire par le jeu de la présomption que s'il est de bonne foi. Le revendiquant ne peut alors que prouver la mauvaise foi du défendeur. Il en va tout autrement dans l'action en contrefaçon : le contrefacteur qui exploite indûment la marque d'un tiers sans autorisation ne bénéficie pas d'une présomption légale de titularité du droit, et ce pour deux raisons : d'une part, le droit intellectuel ne s'acquiert que par un titre, et d'autre part, ce droit ne se prouve que par le titre. Par ailleurs, la mauvaise foi étant présumée, l'infraction étant matérielle, le demandeur à l'action n'a pas à la prouver. Enfin,

---

443 Certains principes essentiels du droit de propriété immobilière éloignent l'action en contrefaçon de l'action en revendication : ainsi, la propriété ne se perd pas par le non-usage (C. civ., art. 2227 : « Le droit de propriété est imprescriptible »), alors que la marque non exploitée pendant une période continue de cinq ans peut entraîner la déchéance du droit.

444 Voir notamment F. ZÉNATI-CASTAING et Th. REVET, *Les biens*, op. cit., p. 317, no 195 : « À travers le délit de contrefaçon, la loi sanctionne les atteintes apportées à la plupart des propriétés intellectuelles ».

la différence entre action en contrefaçon et action en revendication tient à la perte ou non du droit : le propriétaire qui revendique son bien demande le rétablissement de son droit, tandis que le titulaire d'une marque contrefaite ne perd jamais son droit exclusif d'exploitation. Les faits de contrefaçon ne lui font pas perdre l'usage de son droit. Au contraire, c'est ce droit qui lui permet d'agir en contrefaçon.

Si la marque est un bien, elle devrait pouvoir être protégée contre le vol, ce qui est difficile à admettre d'un point de vue théorique et procédural.

B. L'impossible incrimination du vol

135. Différences entre vol et contrefaçon.— Tout aussi clair que le droit civil, le droit pénal distingue l'action en contrefaçon de l'action pour vol. C'est ainsi que la répression du vol se justifie avant tout par la défense d'un droit de propriété [445] et que la reproduction sans autorisation d'un objet de droit intellectuel est incriminée par le délit de contrefaçon et non de vol [446]. En effet, comme le constate le professeur Gaudrat, « le *vol* devient inopérant : on peut jouir de la chose intellectuelle *sans la soustraire à autrui* » [447]. Qui plus est, poursuit l'auteur, « au regard du droit civil, le fabricant des exemplaires contrefaits est bien un *propriétaire corporel* » [448]. La distinction est flagrante en matière de propriété littéraire et artistique : si les droits intellectuels ne peuvent être volés, le manuscrit qui les supporte, en revanche, est susceptible de soustraction frauduleuse [449]. De même que pour l'action en revendication, l'action pénale tend au retour du bien volé dans le patrimoine de la victime. En effet, selon la définition donnée par l'article 311-1 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la « chose d'autrui ». La chose objet du délit est donc une « entité effectivement appropriée » [450], l'appropriation constituant le critère d'intervention du droit pénal [451]. Cette délimitation du champ des objets pouvant être volés exclut du

---

445 D. VEAUX, « Vol et transfert de propriété », in *Mélanges en l'honneur du doyen Pierre Bouzat*, éd. A. Pedone, 1980, p. 351, n° 1.

446 R. GASSIN, « La notion de vol dans la jurisprudence française contemporaine », in *L'évolution du droit criminel contemporain*, recueil d'études à la mémoire de Jean Lebret, Puf, 1968, p. 90-91, n° 11.

447 Ph. GAUDRAT, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », op. cit., n° 10 ; « La structure juridique des propriétés inorporelles », in *Les modèles propriétaires*, actes du colloque international organisé par le CECOJI, LGDJ, 2012, p. 184.

448 Ph. GAUDRAT, « La structure juridique des propriétés inorporelles », op. cit.

449 Paris, 24 juin 1965, *JCP* 1966, II, 14700, note D. BÉCOURT ; *RSC* 1966, 898, obs. BOUZAT.

450 R. OLLARD, *La protection pénale du patrimoine*, op. cit., p. 193, n° 309.

451 C'est ainsi que certains pénalistes affirment que pour respecter les exigences tenant au respect du principe de légalité criminelle, le domaine de la répression pénale doit nécessairement trouver ses bornes dans la qualification de bien visée par les textes d'incrimination (R. OLLARD, *La protection pénale du patrimoine*, op. cit., p. 222, n° 361).

domaine du vol les choses abandonnées [452] et les choses sans maître [453]. On assiste ainsi nécessairement à une dépossession de la victime au profit du délinquant, ce qui n'est pas le cas en matière de contrefaçon : le titulaire de la marque demeure investi de son droit exclusif. En effet, pour soustraire, il faut « prendre, enlever, ravir », selon les termes de l'arrêt Beaudet [454]. Il s'agit d'une « prise de possession à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur ; c'est l'usurpation, *invito domino*, de la véritable possession dans ses deux éléments simultanés et concomitants du *corpus* et de l'*animus* » [455]. Or, en matière de contrefaçon de marque, le comportement reproché est, non pas une soustraction du signe, mais une utilisation de ce signe sans autorisation de son titulaire [456]. Dès lors, comme le souligne un auteur, « la contrefaçon ne saurait être purement et simplement assimilée au vol dans la mesure où, par définition, le contrefacteur ne soustrait pas le bien au titulaire du monopole mais vient seulement le concurrencer dans l'usage exclusif de ses prérogatives » [457]. Mme le professeur Marino confirme cette analyse en écrivant que « toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle est qualifiée de *contrefaçon* et non pas de *vol*, car le vol suppose une "soustraction" qui est impossible en l'espèce » [458]. C'est ainsi que « l'immatérialité et l'ubiquité des biens intellectuels supposent nécessairement une adaptation des sanctions frappant les atteintes qui y sont portées » [459].

Dès lors, pour rendre compte du contenu du droit, l'objet du droit de marque doit être recherché, non dans le signe distinctif en lui-même, mais dans les utilités économiques de la marque.

---

452 Colmar, 13 décembre 1951, *D.* 1952, jur., 132.— Paris, 26 avril 1990, *Dr. Pénal*, 1990, comm. 322, obs. M. VÉRON.

453 A. VITU, *Droit pénal spécial*, Cujas, 1982, n° 2219.

454 Crim., 18 novembre 1837, *S.* 1838, 1, 366.

455 E. GARÇON, *Code pénal annoté*, art. 379, nos 40 et s., 1re éd., Sirey, 1901.

456 En ce sens, R. OLLARD, *La protection pénale du patrimoine*, op. cit., p. 298, n° 513.

457 N. BLANC, « Les sanctions en droit de la propriété intellectuelle. L'exemple de la contrefaçon : clair-obscur dans le droit des sanctions », in *Les sanctions en droit contemporain*, vol. 1, *La sanction, entre technique et politique*, sous la direction de C. CHAINAIS et D. FENOUILLET, Dalloz, 2012, p. 299, n° 2.

458 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 16, n° 6.2.

459 Ibidem.

§ 2. LES UTILITÉS ÉCONOMIQUES DE LA MARQUE, OBJET D'UN DROIT INTELLECTUEL

136. Plan.— Les limites du droit exclusif permettent d'identifier l'objet du droit de marque (**I**). Les spécificités du droit de marque ainsi révélées amènent dès lors au constat d'une unité illusoire des droits intellectuels (**II**).

I. Justification par les limites du droit exclusif

137. Le droit porte, non sur la marque, mais sur les utilités économiques procurées par la marque.— Il n'est pas nié que la marque est un bien ; par conséquent, il n'est pas non plus nié qu'un droit de propriété puisse porter sur une marque. Cependant, le droit de marque ne porte pas sur le signe distinctif lui-même, mais sur les utilités économiques du signe [460]. Les textes supranationaux ont clairement posé que le droit de marque ne reçoit protection que « dans la vie des affaires » [461] ou à l'occasion « d'opérations commerciales » [462]. Interprétant ces notions, la CJUE entend le droit de marque comme un droit qui permet à son titulaire de profiter de toutes les utilités de ce signe [463]. Les limites du droit en sont aisément identifiées : d'une part, le contexte de la vie des affaires, et d'autre part, la sphère de spécialité des produits ou services. Comme l'écrit M. le professeur Pollaud-Dulian, « un signe n'est pas protégé en lui-même, il n'est protégé que pour une spécialité revendiquée par le titulaire de ce signe, c'est-à-dire que son droit exclusif sur le signe est relatif » [464]. Mme Pérot-Morel affirme également que le titulaire n'est pas investi d'un droit sur le signe lui-même ; il peut seulement s'opposer à ce que l'utilisation d'un même signe par autrui crée un risque de confusion avec ses propres produits. Il n'y a donc pas d'appropriation véritable sur le signe : le droit se cantonne à la catégorie de produits désignés par la marque [465]. Si le droit portait sur la marque elle-même, toutes les utilisations de la marque, sans autorisation du titulaire, seraient interdites. Or, tel n'est le cas ni de la

---

460 Voir notamment J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 9, n° 8 : « Le droit porte du reste moins sur le signe lui-même que sur le rapport de ce signe aux produits ou services visés au dépôt et qu'il a vocation à identifier sur le marché ».— Voir également F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 714, n° 1299 : « Le droit de marque ne porte donc pas sur le signe en soi, mais sur le signe dans son rapport au produit ou service qu'il désigne ».

461 Directive Marques et RMC.

462 ADPIC.

463 CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal c/ Bellure, point 58, Rec. I-5185 ; *Propr. ind.* 2009, comm. 51, A. FOLLIARD-MONGUIRAL.— CJCE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club, point 51, Rec. I-10273.

464 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 649, n° 1205.

465 M.-A. PÉROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », *RTD com.* 1966, p. 14.

citation ni de la parodie de marque : la Cour de cassation a décidé, par deux arrêts rendus le même jour par deux chambres différentes, que l'atteinte portée à la marque — et non au droit de marque — par une imitation dénigrante, peut être justifiée — et donc autorisée — par l'exercice de la liberté d'expression, en l'occurrence par des campagnes de défense de l'environnement [466]. Ainsi, la seule atteinte au signe distinctif en tant qu'objet immatériel, indépendamment de l'atteinte portée à sa réputation, n'est pas systématiquement sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle. Si une faute est reprochée à l'occasion d'une citation ou d'une parodie de marque, elle ne saurait consister qu'en un abus de la liberté d'expression, sanctionné sur le fondement de l'article 1382 et non de l'article 544 du Code civil ni des articles L. 716-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. Seul l'usage sans autorisation du signe en tant que marque, c'est-à-dire désignant des produits ou des services, tombe sous le coup de la contrefaçon. Cela prouve que la protection du droit de marque est indépendante de celle du signe. Cette différence de traitement faite par le droit se justifie par le fait que ce sont les utilités économiques, notamment le droit exclusif d'exploitation, qui sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle, et non le droit sur la marque. Les utilités économiques de la marque sont constituées par l'usage du signe pour désigner des produits ou services offerts sur le marché, ainsi que pour promouvoir ces produits ou services, notamment par le biais de la communication commerciale. Or, ces utilités économiques, notions purement abstraites, ne peuvent s'analyser en *res*. C'est ainsi que Picard proposait de faire des droits intellectuels une catégorie spéciale de droits subjectifs à côté des droits réels, des droits personnels et des droits d'obligation : « Il n'y aurait un droit privé complet que lorsque, au Code civil de chaque nation, on aurait joint un livre nouveau comprenant l'organisation spéciale des droits qui ont pour objet ces productions de l'intelligence » [467]. Mais si l'auteur était aussi affirmatif, c'était parce que pour lui, les droits réels ne portent que sur des choses corporelles : « Une des caractéristiques de ces droits intellectuels c'est de ne pas être fixés […] à un objet matériel

---

466 Civ. 1re, 8 avril 2008, pourvoi no 07-11.251, Bull. 2008, I, n° 104 ; *RTD civ.* 2008, p. 487, note P. JOURDAIN ; *D.* 2008, p. 2402, note L. NEYRET.— Com., 8 avril 2008, pourvoi no 06-10.961, *JCP E* 2008, n° 22, somm. p. 18. L'atteinte consistait, pour les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand, à reproduire sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque *Areva* et la dénomination *Areva* en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan « Stop plutonium - l'arrêt va de soi » dont les lettres A reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou mal en point. L'association Greenpeace France dénonçait encore sur son site internet la politique en matière d'environnement menée par la société Exxon Mobil et sa filiale Esso en utilisant les termes « ESSO », « STOP ESSO », « E$$O » et « STOP E$$O », seuls ou associés à des éléments figuratifs, notamment un fond rectangle bleu avec des étoiles.

467 PICARD, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé* 1883, p. 565.

unique qui ne peut se trouver en deux lieux à la fois » [468]. C'est ainsi que les *res*, selon lui, sont essentiellement corporelles : « Il n'y a pas de rapport, et il n'y a pas d'assimilation possible entre une chose matérielle, une *res*, et une chose intellectuelle. Leurs natures sont aux antipodes » [469]. L'auteur rejoint ainsi Dunant qui affirmait déjà dans son traité que « le droit de propriété est un droit réel ; c'est même le type par excellence du droit réel ; or, le droit réel, c'est son nom qui l'indique, ne peut porter que sur une chose, une *res*, c'est-à-dire une chose matérielle qui se voit et se touche. Or, comment assimiler à un droit de propriété ainsi défini, un droit dont le caractère particulier est précisément de porter sur une conception purement abstraite ? » [470]. Quand bien même la restriction des *res* aux seules choses corporelles semble excessive à l'heure où le champ des biens accueille les titres, les actions, les fichiers électroniques et autres valeurs patrimoniales telles que les signes distinctifs comprenant les marques, la qualification de la marque en bien ne justifie pas la nature propriétaire du droit de marque. Le droit de marque porte, en effet, non pas sur le bien marque, mais sur ses utilités économiques. Dès lors, les usages à des fins autres que commerciales, du fait qu'ils ne sont pas des utilités économiques, ne relèvent pas du droit des marques. Ils relèvent essentiellement de la liberté d'expression.

Par ailleurs, l'application du régime du droit de propriété peut conduire à des solutions inadaptées au droit de marque. Le titulaire de la marque pourrait invoquer l'absoluité conférée l'article 544 du Code civil pour interdire des usages tels que la citation ou la parodie de marque. On se souvient des solutions adoptées en matière d'image des biens : le propriétaire pouvait, avant 2004, date du revirement de jurisprudence, efficacement faire jouer son droit de propriété sur un immeuble pour faire interdire toute reproduction photographique du bien sans son autorisation [471]. Désormais, depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004, « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal » [472]. Il convient donc de ne pas appliquer le régime du droit de propriété au droit de marque. Par ailleurs, il faut constater que le droit de marque présente un caractère instable par rapport au droit de propriété.

---

468 Ibidem.

469 Ibidem.

470 DUNANT, *Traité des marques de fabrique et de commerce en Suisse*, 1898, p. 100, n° 48.

471 Voir notamment Civ. 1re, 10 mars 1999, pourvoi no 96-18.699, arrêt Gondrée, *JCP G* 1999, II, 10078, p. 857, note P.-Y. GAUTIER ; *JCP G* 2001, II, 10553, p. 1277, note Ch. CARON.

472 Ass. plén., 7 mai 2004, pourvoi no 02-10.450, *D.* 2004, p. 1545, note J.-M. BRUGUIÈRE et E. DREYER.

138. L'instabilité du droit de marque face à la stabilité du droit de propriété.— Un dernier argument plaide en faveur de la sortie du droit de marque de la sphère du droit des biens : la perpétuité du droit de propriété. En effet, comparé au droit de marque, le droit de propriété apparaît comme un droit stable, tant sur le plan de l'acquisition que sur le plan de la perte.

D'une part, la propriété s'acquiert naturellement, soit par succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l'effet des obligations [473], soit par accession, incorporation ou prescription [474], tandis que le droit de marque s'acquiert par la délivrance administrative d'un titre de propriété industrielle à la suite de l'enregistrement de la marque au registre national des marques [475]. Or, la demande d'enregistrement peut se voir rejetée si elle ne satisfait pas aux conditions de forme exigées par l'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle [476], si le signe ne peut constituer une marque au sens des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3, et enfin si l'opposition dont elle fait l'objet est reconnue justifiée [477]. L'acquisition du droit de marque ne procède donc pas, loin s'en faut, d'une volonté individuelle à l'instar du droit de propriété. L'État s'arroge la prérogative d'octroyer le droit d'exploitation exclusive du signe. En cela, la délivrance administrative du titre a pu être assimilée aux privilèges accordés sous l'Ancien Régime. Du latin *privilegium* (composé de *privus* et de *lex*), le privilège se définit comme une « loi exceptionnelle prise en faveur d'un particulier » [478]. En effet, l'avantage ainsi accordé l'est au bénéfice de certaines personnes, à l'exclusion des autres. D'autre part, le droit de propriété est perpétuel tandis que le droit de marque est temporel. Ainsi, du fait que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage du bien, il est imprescriptible [479]. « Le propriétaire ne doit pas restituer la chose au bout d'un certain temps. S'il ne décide pas de s'en défaire, il la conservera jusqu'à son décès et la transmettra, à ce moment, à ses héritiers » [480]. C'est ce qui découle de l'article 545 du Code civil disposant que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause

---

473 C. civ., article 711.

474 C. civ., article 712.

475 CPI, article L. 712-1 : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement […]. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande […] ».

476 CPI, article L. 712-2 : « La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'État. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique ».

477 CPI, article L. 712-7.

478 *Dictionnaire historique de la langue française*, par A. REY, M. TOMI, T. HORDÉ et C. TANET, Dictionnaires Le Robert, V° Privilège.

479 C. civ., article 2227.

480 Ch. ATIAS, *Droit civil. Les biens*, 11e éd., Litec, 2011, p. 2, no 2.

d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». En comparaison, le droit de marque peut se perdre par le non-usage de la marque : l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la déchéance des droits du titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par ailleurs, le titre de propriété industrielle est délivré pour une période de dix ans [481]. À cet égard, il est plus proche des licences professionnelles que du droit de propriété. Le pharmacien qui n'exploite pas son officine perd sa licence [482]. De même, une licence de débit de boissons est périmée si le débit n'est pas exploité pendant trois ans [483].

L'identification des utilités économiques de la marque comme objet du droit fait dès lors apparaître les spécificités du droit de marque par rapport aux autres droits intellectuels. Ainsi, la prétendue unité des droits intellectuels n'est qu'illusoire.

II. L'unité illusoire des droits intellectuels

139. La prétendue unité des droits intellectuels.— L'identification de l'objet du droit de marque — à savoir les utilités économiques de la marque — permet de mettre en évidence les différences entre les divers droits intellectuels : droit d'auteur, brevet d'invention, droit sur les dessins et modèles et droit de marque. En effet, l'appréhension de ces différents droits intellectuels par un même code peut donner l'illusion d'un régime juridique uniforme. Or, selon les termes de M. Gaudrat, « la *valeur essentielle* à convertir en valeur économique n'est pas de même nature dans tous les *objets intellectuels* » [484]. Historiquement, le droit d'auteur est le premier de ces droits à avoir été reconnu par le législateur. Les autres droits intellectuels ont été consacrés dans son sillage, sur le même fondement : le droit de propriété. Les chefs de file de la doctrine du droit de propriété qualifiant les droits intellectuels, apparue au XVIIe siècle, sont Gastambide [485] et Pouillet. Dans son ouvrage consacré à la propriété littéraire et artistique [486], ce dernier développe la théorie concernant les œuvres de l'esprit, généralisée plus tard à tous les objets de propriété intellectuelle. Mais le premier à avoir défendu cette position est l'avocat Louis d'Héricourt, en 1725, qui,

---

481 CPI, article L. 712-1, al. 1er : « L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable ».

482 C. santé pub., article L. 5125-7.

483 C. santé pub., article L. 3333-1.

484 Ph. GAUDRAT, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », op. cit., n° 12.

485 GASTAMBIDE, *Historique et théorie de la propriété des auteurs*, 1862.

486 POUILLET, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, Paris, Marchal et Billard, 3e éd., 1908, par Maillard et Claro.

plaidant pour la cause des libraires et imprimeurs parisiens dont certains privilèges d'impression ont été révoqués par le pouvoir royal, s'inspire de la thèse de Locke pour défendre le droit de propriété des auteurs sur leurs œuvres, droit cédé ensuite aux libraires et imprimeurs [487]. Nous nous situons alors bien avant la Révolution française, et bien avant l'adoption de législations protectrices des droits dits de propriété intellectuelle. Avant même la reconnaissance d'un droit propre aux auteurs, d'Héricourt applique aux œuvres de l'esprit le raisonnement de Locke consistant à dire que l'homme est propriétaire des choses qu'il a créées ou transformées, fruit de son travail [488]. Ainsi, l'ouvrage de l'auteur — entendu comme l'œuvre immatérielle — est un bien propre parce qu'il est le « fruit d'un travail qui lui est personnel » [489]. Les auteurs contemporains reconnaissent volontiers des critères communs aux droits intellectuels. Ainsi, tous ont un objet immatériel puisqu'ils ne portent pas sur des choses corporelles. De plus, ils sont liés à la personnalité, au talent et au travail intellectuel de leur auteur [490]. Enfin, ce sont des « meubles artificiels » en ce qu'ils échappent aux règles essentielles relatives aux meubles corporels [491]. Or, l'apparente unité n'est qu'illusoire, ce que révèlent les fonctions assurées par les différents droits intellectuels, entraînant d'ailleurs des régimes propres.

140. Les différences fondamentales entre les droits intellectuels.— Il est évident que « le médicament ou le tire-bouchon pneumatique ont une *utilité spécifique*, découlant de leur fonction particulière. *Guernica* de Picasso ou *L'invitation au voyage* de Baudelaire *n'en ont aucune*, si ce n'est celle, au second degré, de *faire réfléchir* ou de *faire rêver* » [492]. De ce constat, il peut être déduit que les droits intellectuels assurent chacun des fonctions qui leur sont propres [493]. Cette diversité est prouvée par la CJUE à travers la notion qu'elle a développée de l'objet spécifique de chaque droit. Ainsi, l'objet spécifique du brevet d'invention, déterminé par référence à sa fonction, est « d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers,

---

487 Pour une étude historique approfondie, voir L. PFISTER, *L'auteur, propriétaire de son œuvre ? La formation du droit d'auteur du XVIe siècle à la loi de 1957*, thèse, Strasbourg, 1999, p. 206 et s.

488 LOCKE, *Second traité du gouvernement civil*, chap. 5, § 27, cité par L. PFISTER, op. cit.

489 *Mémoire en forme de requête à M. le Garde des Sceaux*, p. 24, cité par L. PFISTER, op. cit., p. 216.

490 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, *Les biens*, op. cit., p. 85 et s., n° 226.

491 Ibidem, p. 82 et s., n° 229.

492 Ph. GAUDRAT, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », op. cit., n° 14.

493 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, *Les biens*, op. cit., p. 67 et s., n° 210 et s.

ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon » [494]. L'objet spécifique du droit de dessin et modèle est constitué par « la faculté pour le titulaire […] de s'opposer à la fabrication par des tiers, aux fins de la vente sur le marché intérieur ou de l'exportation, de produits incorporant le modèle ou d'empêcher l'importation de pareils produits qui auraient été fabriqués sans son consentement » [495]. Ainsi, alors que le brevet a pour fonction de « récompenser l'innovation technique satisfaisant à certaines conditions ou, plus précisément, l'enrichissement de la collectivité par la révélation d'une telle innovation » [496], le droit de dessin et modèle a pour fonction de récompenser « celui qui a mis au point une création » ou celui qui a divulgué « une forme qui n'est pas connue » [497]. Dès lors, brevet et droit de dessin et modèle sont plus proches du droit d'auteur que du droit de marque dans leurs fonctions de récompense [498]. En effet, la CJUE a admis que l'objet spécifique du droit d'auteur vise à assurer aux titulaires la protection de la faculté d'exploiter commercialement la mise en circulation ou la mise à disposition des objets protégés [499]. En résumé, le droit d'auteur a pour fonction de conférer à son titulaire le droit exclusif d'exploiter son œuvre et d'en exiger des redevances [500].

En comparaison, il n'est reconnu au droit de marque aucune fonction de récompense [501] puisque l'octroi du droit résulte d'un choix et non d'un travail de création [502]. Le droit

---

494 CJCE, 31 octobre 1974, aff. C-15/74, Centrafarm c/ Sterling Drug, Rec. I-1147.— CJCE, 14 juillet 1981, aff. C-187/80, Merck, Rec. I-2063.

495 CJCE, 5 octobre 1988, deux arrêts, aff. C-238/87, Volvo c/ Veng, Rec. I-6211, et aff. C-53/87, CICRA e.a. c/ Renault, Rec. I-6039.— CJCE, 26 septembre 2000, aff. C-23/99, Commission c/ France, Rec. I-7653.

496 J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 6 et s., nos 7 et s.

497 Ibidem, p. 8, no 7.

498 Ibidem, p. 9, no 8.

499 CJUE, 4 octobre 2011, aff. C-403/08, Football Association Premier League, Rec. I-9083.

500 B. EDELMAN et s. LE CAM, *JurisClasseur Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1810 : Droit de l'Union européenne.— Droit d'auteur et droits voisins dans la liberté des échanges, no 22.

501 En ce sens, F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 5, no 10 : « Quant au droit des signes distinctifs, l'idée de récompense n'y trouve guère de signification et l'on y voit davantage un instrument de régulation de la concurrence, assorti d'un moyen d'information du consommateur ».

502 En ce sens, J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 8, no 8 : « Le signe déposé est seulement *choisi* par un opérateur pour désigner des produits ou services et les distinguer de ceux des concurrents. Le signe n'a nullement besoin d'être créé ou nouveau ».— *Contra*, N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 471, no 683 : « Le choix du signe utilisé — constitué d'éléments existants ou nouveaux relève d'une "activité créatrice" » ; et L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 323, no 160 : « On peut considérer que ce signe distinctif est une *création*, car il provient d'une activité de l'esprit, comme les œuvres et les inventions […]. La marque, pour être valable, doit nécessairement être arbitraire, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être usuelle ou descriptive. Il en résulte que le signe distinctif doit avoir été pensé par l'esprit humain : il naît d'un effort créatif […]. Plus précisément, on pourrait dire que le signe distinctif est une création *identifiante* ».

d'auteur et le droit de marque n'ont ni le même fondement ni la même finalité [503]. M. le professeur Gaudrat en conclut que les deux catégories de droits intellectuels relèvent de deux modèles différents : alors que les droits de propriété industrielle relèvent d'un modèle « monopoliste », le droit d'auteur est un droit « strictement propriétaire » [504]. C'est ainsi que la jurisprudence admet qu'un signe dépourvu d'originalité peut être déposé comme marque [505]. En effet, en délimitant l'objet du droit de marque, la CJUE reconnaît une double fonction à la marque : celle de permettre à son titulaire de l'utiliser dans sa spécialité et celle de fournir aux utilisateurs une garantie sur l'origine des produits ou services. Cette double fonction est déduite de l'arrêt Hoffmann La Roche qui précise que « l'objet spécifique 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. Le droit qui est reconnu au titulaire de s'opposer à toute utilisation de la marque, susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise, relève donc de l'objet spécifique du droit de marque » [506]. La protection de la « position » et de la « réputation » de la marque, garantie par le droit de marque, amène à rechercher une qualification qui dépasse les limites du droit des biens et du droit de propriété. En effet, ce n'est pas la marque seule qui est protégée, ce sont ses utilités économiques, les avantages économiques que son exploitation exclusive procure au titulaire. Ces enseignements de la jurisprudence de la CJUE se vérifient sur le terrain pratique : « *parce que non fonctionnelle* (et donc non *utilitaires*), la *valeur essentielle* des *objets culturels* ne se dégage que sur le fondement d'un *processus identitaire* impliquant le public. Le public *adopte ou rejette*. Il n'est pas *consommateur*, mais *amateur* […]. On n'est plus dans le domaine de la rationalité de l'*homo oeconomicus* mais dans celui des *affects* qui font les *inconditionnels*, les *aficionados*, les *fans* […]. On peut donc faire une *étude de marché* sur les débouchés économiques d'une *création technique*, non sur ceux d'un *recueil de poésie* voire d'une *pièce de théâtre* ou même d'un *film* » [507].

---

503 A. ZOLLINGER, « Le droit au respect des biens, ou la difficile définition du droit de propriété en tant que droit de l'Homme », in *Les modèles propriétaires*, actes du colloque international organisé par le CECOJI, LGDJ, 2012, p. 36 : « Le droit des marques est un monopole de nature économique conféré à des fins de police de la concurrence, alors que le droit d'auteur est une forme de propriété originaire résultant du processus personnel, voire intime, de création ».

504 Ph. GAUDRAT, « La structure juridique des propriétés intellectuelles », op. cit, p. 185.

505 Paris, 27 novembre 1991, *PIBD* 1992, III, p. 201.— Paris, 13 juin 2003, *PIBD* 2003, III, p. 33.— Paris, 18 janvier 2012, « Gucci », *PIBD* 2012, III, p. 157.

506 CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/77, Hoffmann La Roche, Rec. I-1139.

507 Ph. GAUDRAT, « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », op. cit., n°s 17 et 18.

Il convient dès lors de reconnaître, plutôt qu'une unité, une hétérogénéité des droits intellectuels [508]. Les différents régimes juridiques le prouvent : « l'émiettement est évident. Un régime spécifique s'applique à chacune *des* propriétés intellectuelles. On utilise alors volontiers le pluriel » [509].

---

508 En ce sens, F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 1, n° 2 : « Le droit de la Propriété intellectuelle concerne des objets assez différents les uns des autres. Les uns sont des créations de forme (œuvres de l'esprit, dessins et modèles) ou des innovations techniques (inventions, obtentions végétales…) ; les autres couvrent le rapport d'un signe à l'activité, aux produits ou aux services d'un agent économique pour les distinguer de ceux de ses concurrents et faciliter les choix de la clientèle ».

509 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 1, n° 1.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Plusieurs obstacles, inhérents d'une part au droit de propriété et d'autre part au droit de marque, empêchent la qualification propriétaire. Aux fins de la démonstration, un rapprochement du droit de marque avec le droit de propriété a été opéré. L'expérience n'a pas abouti à des résultats satisfaisants. Les imperfections de la qualification propriétaire se révèlent lorsqu'on tente d'appliquer au droit de marque les critères du droit de propriété et les mécanismes propres au droit des biens. En effet, le droit de propriété se caractérise par ses caractères exclusif et absolu. Or, d'une part, le droit de marque est loin d'être exclusif au regard de la règle de l'épuisement communautaire du droit : si le titulaire de la marque a seul le droit de première mise en circulation de ses produits sur le territoire de l'Espace économique européen, passée cette première mise en circulation, il ne peut plus s'opposer à de nouveaux actes de commercialisation des mêmes produits par un tiers. Cette règle est destinée à éviter que le droit de marque puisse faire échec à la libre circulation des marchandises sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. D'autre part, la dimension fortement économique du droit de marque limite sa protection à sa pure utilité économique. Ainsi, une marque non exploitée dans la sphère de la spécialité des produits ou services prévue doit pouvoir être attribuée à un opérateur économique qui saura faire un meilleur usage de cette ressource, en exploitant de façon plus efficiente les utilités économiques que n'a pas pu tirer le précédent titulaire. En comparaison, le droit de propriété ne se soucie guère du caractère utilitaire du bien sur lequel il porte : le propriétaire peut, tant qu'aucune prescription acquisitive ne joue à son encontre, ne pas user de son bien. L'absoluité du droit de propriété justifie en effet que le propriétaire puisse jouir et disposer de son bien de la manière la plus absolue.

Quant aux mécanismes propres au droit des biens, ils s'appliquent mal au droit de marque. La possession, qui sert à la fois à acquérir un bien et à prouver sa propriété, n'est pas prise en compte en droit des marques où seul l'enregistrement confère et prouve la titularité du droit. La possession est dès lors une notion ignorée du droit des marques. Par ailleurs, si le législateur prévoit la mise en gage de la marque, ce n'est que sur le plan théorique car en pratique, des difficultés surviennent non seulement dans l'application des sanctions de l'obligation de conservation, mais également au cours de la réalisation de la garantie.

C'est ainsi que les différentes qualifications propriétaires (propriété intellectuelle, monopole d'exploitation, droit de clientèle, propriété de marché) trouvent leurs limites. L'erreur commise par la théorie propriétariste a sans doute été de confondre le droit de marque, droit exclusif d'exploitation des seules utilités économiques du signe distinctif, et le

droit sur la marque, droit patrimonial sur la valeur économique du signe. Si le droit sur la marque est sans conteste un droit de propriété sur un bien évaluable en argent, ce n'est pas ce droit, réunissant les attributs classiques *usus*, *fructus* et *abusus*, qui garantit un régime de protection efficace contre la contrefaçon. De plus, la protection de droit commun offerte sur le terrain civil par l'action en revendication et sur le terrain pénal par l'incrimination du vol ne permet pas de sanctionner l'usage d'une marque sans l'autorisation de son titulaire.

CONCLUSION DU TITRE I

La recherche de la nature juridique du droit de marque impliquait en premier lieu de refaire les expériences menées antérieurement. Il apparaît que la théorie avancée par la majorité doctrinale réside dans l'analyse du droit de marque comme un droit de propriété, ordinaire pour les uns, particulier pour les autres, ce qui se traduit par l'adoption de la terminologie légale « propriété intellectuelle » et « propriété industrielle ». Ainsi, la théorie propriétariste se fonde sur l'objet du droit identifié par la marque. Ce dernier pouvant être qualifié de bien, le droit qui porte sur ce bien peut être un droit de propriété. La théorie semble être confirmée par les caractères du droit de propriété et la possible application des mécanismes propres au droit des biens. Or, notre expérience de la reconstruction démontre que des particularités propres au droit de propriété et au droit de marque conduisent à des imperfections dans l'assimilation propriétaire. En effet, lorsque l'on déplace le curseur de l'objet du droit sur les utilités économiques de la marque et non sur la marque, l'on se rend compte aisément que le droit exclusif est limité à la fois à la sphère de spécialité des produits et services, et à l'usage commercial du signe. Les contours économiques du droit de marque font d'ailleurs douter de l'unité des droits intellectuels, le droit d'auteur, le brevet d'invention et le droit des dessins et modèles répondant à une logique de récompense étrangère au droit de marque. L'approche propriétaire pèche donc en ce qu'elle fait abstraction de la nature du droit de marque qui, en tant qu'instrument moderne de régulation économique, ne constitue qu'un droit finalisé [510]. Dès lors, il convient de préférer, à la suite du doyen Roubier, la terminologie « droit privatif industriel » à celle de « propriété industrielle » [511].

Il convient maintenant de mettre en relief les particularités du droit de marque afin de retenir la nature juridique appropriée. Comme l'affirme Picard, « désormais, on ne se heurtera plus à toutes les impossibilités qui se levaient à chaque pas quand on s'efforçait de confiner les droits intellectuels dans la propriété ordinaire. Ces droits retrouvent leur indépendance et leur libre allure. Qui s'en occupe n'est plus asservi aux règles d'une matière étrangère ; il n'y a plus qu'à rechercher la vraie nature de ces droits nouveaux et qu'à y accomoder les dispositions législatives, sans être forcé de torturer et de contrefaire leur essence […]. Tout s'éclaircit, tout se résout sans peine et sans effort. Il ne s'agit plus d'une matière qui fait exception à une autre, mais de deux ordres de choses distincts, qui

---

510 J. MONTEIRO et V. RUZEK, « L'usage du signe à des fins autres que celle de distinguer les produits et services d'un opérateur économique », *Propr. ind.* 2007, n° 4, étude 9.

511 ROUBIER, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », op. cit., p. 277.

s'alignent côte à côte, ayant chacun leur régime propre, et différents dans leur réglementation comme ils le sont dans leur nature » [512].

Le rejet de la nature propriétaire du droit de marque amène à s'interroger sur la qualification appropriée. En d'autres termes, si le droit de marque n'est pas un droit de propriété, il est nécessairement un droit d'une autre nature. L'intérêt d'une nouvelle qualification réside dans la compréhension du régime juridique. C'est elle, notamment, qui donne un éclairage sur les solutions jurisprudentielles et la portée du droit de marque. La recherche de la nature juridique du droit de marque impose de rappeler l'utilité juridique de la marque : cette dernière a été créée dans un contexte de concurrence commerciale sur un même marché. Son utilité réside donc dans sa capacité à distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux de ses concurrents, ce qui est consacré à l'article L. 711-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle qui définit la marque de fabrique, de commerce ou de service comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ». Les textes légaux, nationaux, européens et internationaux, ainsi que la jurisprudence, n'ont de cesse de préciser que le droit de marque ne reçoit protection que dans sa fonction distinctive. Hors de l'environnement mercantile, point de droit de marque. Ce dernier ne peut donc juridiquement exister que dans une économie de marché. Celui qui détient un droit exclusif d'exploitation d'une marque enregistrée acquiert le droit d'être seul à pouvoir commercialiser des produits ou services sous ce signe. Dès lors s'ouvre à lui une place exclusive sur le marché des produits ou services marqués du signe protégé. En cela, le droit de marque pourrait être qualifié de droit de marché, ce qui n'est guère contredit par ses conditions d'existence ni par ses limites.

512 PICARD, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », op. cit.

TITRE II.

QUALIFICATION DU DROIT DE MARQUE EN DROIT DE MARCHÉ

141. Le marché, environnement naturel de la marque.— La qualification du droit de marque en droit de marché naît de la considération fondamentale du marché dans la délimitation de l'étendue du droit exclusif. Le mot « marché » est tiré du latin *mercatus*, lui-même venant de *merx* signifiant « la chose » ou « la marchandise ». Vers l'an 1000, les mots « marched », « marchié » puis « marché » désignent une réunion de vendeurs et d'acheteurs dans un lieu où se débitent les marchandises. À partir de 1850, avec le développement des mécanismes de l'échange, le marché sert aussi à désigner l'état de l'offre et de la demande. Les économistes définissent aujourd'hui le marché comme « un réseau de relations entre les échangistes qui sont en communication étroite par quelques moyens » [513]. L'Autorité de la concurrence, quant à elle, définit le marché comme « le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour un produit ou un service spécifique » [514]. Cette définition est reprise par la Commission européenne dans sa communication relative à la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence : « un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés » [515]. Depuis, les juristes sont quasi-unanimes sur la définition selon laquelle le marché est un « lieu théorique où se confrontent l'offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts » [516].

Pour certains auteurs, le marché est un critère commun à tous les biens, ce qui ne ferait que confirmer la nature propriétaire du droit de marque. Selon eux, c'est le marché qui fait d'une chose un bien : les choses ne deviennent des biens que par et pour le marché, et il n'est point de bien hors du marché [517]. Or, le marché n'est pas un élément constitutif de la définition du bien. C'est ainsi qu'existent, à côté des biens ayant une valeur économique,

---

513 R. BARRE, *Économie politique*, t. 1, Puf, 1975, p. 527.

514 Définition reprise de celle donnée par le Conseil de la concurrence, Rapports 10-D-07 ; 10-D-14 ; 10-D-15 ; 10-D-19 ; 10-D-36 ; 10-D-37 ; 10-D-39 : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/html/article_58.htm#p2t1.

515 JOCE C 372 du 9 décembre 1997.

516 Voir notamment M.-C. BOUTARD-LABARDE et G. CANIVET, *Droit français de la concurrence*, LGDJ, 1994, p. 7.

517 M.-A. FRISON-ROCHE, « Le contrat de distribution : création de la pratique et de la jurisprudence, mode de gestion des rapports de force dans les réseaux », *Cah. dr. ent.* 1997, n°s 3-4 ; « Le contrat-cadre de distribution. Enjeux et perspectives », p. 13, n° 15 : « Le contrat transforme les choses en biens et permet leur circulation. Le contrat est le moteur du marché ».

des biens dotés d'une valeur purement morale tels les tombeaux [518] ou les souvenirs de famille [519]. Par ailleurs, le marché ne saurait être un critère pertinent du bien en raison de l'existence de marchés illégaux : la pratique du trafic d'organes humains ne fait pas de ces derniers des biens puisqu'ils sont hors du commerce. Les lois du marché n'ont donc aucune valeur normative dans la détermination des biens [520]. Quels sont dès lors les fondements de la qualification du droit de marque en droit de marché ?

La qualification s'explique avant tout par les caractéristiques du droit. Il s'agit d'un droit à caractère fortement économique et utilitaire. En effet, les textes exigent en gage de la protection légale, d'une part, un usage dans la vie des affaires ou au cours d'opérations commerciales, et d'autre part, un usage aux fins de distinguer des produits ou services du titulaire, de ceux offerts par les opérateurs concurrents. Le droit de marque ne trouve donc sa raison d'être que dans la conquête de parts de marché. C'est ainsi que Jean-Noël Kapferer, un expert économique international des marques, constate que « le levier clé de l'estimation financière en hausse ou en baisse de cet actif nommé marque est en réalité la hausse ou la baisse de la part de marché », et que « la baisse de la part de marché affecterait donc non seulement les comptes de résultat, les flux, mais en même temps les actifs, dont celui qui est censé produire le plus de valeur ajoutée, la marque » [521]. Cependant, à travers le droit de marque, ce ne sont pas les parts de marché qui sont protégées. La loi ne permet pas au titulaire de s'arroger un droit privatif sur les parts de marché acquises. L'objet même de la libre concurrence consiste, pour les agents économiques, dans une course ordonnée aux parts de marché, dans le but de conquérir, non seulement des parts de marché nouvelles, mais également celles déjà détenues par un concurrent. Le « vol » de parts de marché est donc légal puisque c'est le jeu normal de la libre concurrence. La légalité d'un tel système trouve son fondement dans la loyauté des moyens employés. Au plan économique, les marques constituent à cet effet des instruments objectifs d'exercice de la concurrence, car elles permettent de déployer la performance des entreprises au service du consommateur. Ce qui est donc protégé par le droit de marque, c'est la position qu'occupe

---

518 Civ., 11 avril 1938, *DH* 1938, 321 : Les tombeaux et le sol sur lequel ils sont élevés, que ce soit en cimetière public ou dans un cimetière privé, sont en dehors des règles du droit sur la propriété et la libre disposition des biens, et ne peuvent être considérés comme ayant une valeur appréciable en argent.

519 Civ 2e, 29 mars 1995, pourvoi no 93-18.769, Bull. II, no 115 ; *D.* 1995, somm., 330, obs. GRIMALDI ; *JCP* 1995, II, 22477, note HOVASSE-BANGET ; *RTD civ.* 1996, 420, obs. F. ZÉNATI : Des souvenirs de famille, quelle que soit leur nature, sont indisponibles, leur valeur vénale ne pouvant leur faire perdre cette qualité.

520 En ce sens, M. MIGNOT, « La notion de bien, contribution à l'étude du rapport entre droit et économie », *RRJ* 2006/4, I, p. 1805 et s.

521 J.-N. KAPFERER, *Ce qui va changer les marques*, 2e éd., Éditions d'Organisation, 2005, p. 133.

la marque sur un marché considéré, à la fois par rapport aux concurrents du titulaire, et aux yeux du public.

142. Plan.— Le droit de marché doit être interprété comme un droit portant sur une place sur le marché. La qualification du droit de marque en droit de marché est ainsi fondée, d'abord sur les conditions d'existence du droit (**Chapitre I**), et ensuite sur les limites du droit (**Chapitre II**).

CHAPITRE I.

UNE QUALIFICATION FONDÉE SUR LES CONDITIONS D'EXISTENCE DU DROIT

143. Le droit de marque, un droit de marché préservant une place sur le marché.— Le droit de marque n'existe et n'est protégé qu'à certaines conditions. Le simple usage d'un signe non déposé ne confère aucun droit de marque. Seul l'enregistrement de ce signe produit les effets inhérents au droit de marque, notamment la protection contre la contrefaçon. Cependant, il est des situations exceptionnelles dans lesquelles un signe est protégé par le Code de la propriété intellectuelle alors même qu'il ne réunit pas les conditions exigées : ce sont les cas, d'une part, de la protection des marques notoires non enregistrées, et d'autre part, de la protection des marques renommées en dehors de la sphère de leur spécialité. Cette protection exceptionnelle peut s'expliquer par la volonté législative de préserver la position actuelle de la marque sur le marché considéré. Cela conforte une fois de plus la prise en compte, par le droit des marques, de la dimension économique du droit. Or, dès lors que le droit des marques accorde une telle protection, aussi exceptionnelle soit-elle, il est souhaitable que le droit sur une marque notoire, ainsi que celui sur une marque renommée relativement à des produits ou services différents, s'analysent en droits de marque au même titre que le droit sur une marque enregistrée relativement aux seuls produits ou services désignés. Ainsi, l'atteinte civile au droit doit, dans ce cas, s'analyser en acte de contrefaçon. Les exceptions, ajoutées aux conditions légales de protection, renforcent la thèse du droit de marché, les faits générateurs de la protection tendant tous à la préservation d'une place sur le marché.

144. Plan.— Dès lors, en premier lieu, le droit de marque, contrairement au droit d'auteur et au droit au brevet d'invention qui sont des droits naturels en ce qu'ils appartiennent à leurs créateurs du seul fait de la création, est un droit artificiel car octroyé exclusivement après l'enregistrement du signe (**Section I**), et en second lieu, il est un droit évolutif, en ce sens où l'augmentation de parts de marché entraîne une protection élargie du droit (**Section II**).

SECTION I.

LE DROIT DE MARQUE : UN DROIT ARTIFICIEL

145. Plan.— Le droit de marque apparaît comme étant un droit « artificiel » en opposition aux droits naturels que sont le droit de propriété et le droit d'auteur qui naissent spontanément, de la seule volonté de leurs titulaires, sans intervention d'une autorité administrative. Quels sont alors les critères qui permettent d'affirmer que le droit de marque est un droit artificiel ? Il importe d'expliquer comment naît le droit de marque (§ 1) pour comprendre qu'il est un droit fonction, en ce qu'il n'est reconnu et protégé qu'en considération de ses fonctions (§ 2).

§ 1. LE CARACTÈRE ARTIFICIEL DE LA NAISSANCE DU DROIT

146. Plan.— La présente qualification du droit de marque en droit artificiel s'oppose aux droits naturels voisins que sont le droit de propriété et le droit d'auteur. En effet, le droit de marque n'est reconnu qu'en vertu d'un titre accordé postérieurement à une procédure d'enregistrement (**I**). Cette règle est toutefois tempérée par le fait de notoriété qui fait reconnaître certaines prérogatives au titulaire d'une marque notoire non enregistrée (**II**).

I. Le principe de l'acquisition par l'enregistrement

147. L'enregistrement, acte générateur du droit.— Le droit de marque est attribué par l'INPI, sous réserve pour le signe de remplir toutes les conditions d'existence de la marque, notamment celle de distinctivité [522]. L'enregistrement est un acte qui assure la publicité légale de la marque, de manière à la porter à la connaissance des professionnels présents sur le marché [523]. Ainsi, contrairement au droit d'auteur, le droit de marque ne naît pas du seul choix d'un signe distinctif. À ce titre, ce n'est donc pas un droit naturel inhérent à la personne de son titulaire. Braun et Capitaine le font remarquer en citant le réquisitoire prononcé par Mesdach de ter Kiele, sur le pourvoi de Masquelier, propriétaire de la firme Boonekamp : « La propriété des marques de fabrique n'est pas de droit naturel ; elle doit son existence à la loi qui l'a instituée et qui y a mis pour condition expresse l'accomplissement de formalités qui n'admettent aucun équivalent […]. Jusqu'au dépôt, la marque n'est la propriété exclusive de personne, et la formalité est véritablement attributive

---

522 CPI, article L. 711-1.

523 D. LEFRANC, *La renommée en droit privé*, thèse, Defrénois, 2004, p. 129, n° 147.

de droit » [524]. Il n'est donc pas dans la nature des choses de vouloir s'approprier un signe distinctif. Comme le dit le doyen Roubier, « le caractère exclusif des droits intellectuels, dans la mesure où il est admis par la loi, correspond à quelque chose d'artificiel, et non point à la nature des choses » [525]. Les théories jusnaturalistes ne doivent pas prendre en considération le droit de marque, qui est un droit concédé par une autorité étatique à un utilisateur prenant l'initiative de contribuer à l'essor de l'économie et du commerce. D'ailleurs, sous l'Ancien Droit, le droit de marque était accordé au moyen d'un privilège, logique radicalement différente du droit de propriété [526]. En effet, le privilège était attribué sélectivement et arbitrairement. Si l'octroi du droit de marque a aujourd'hui perdu son caractère arbitraire, il reste sélectif en ce qu'il est réservé aux déposants respectant les critères de l'enregistrement de la marque. Or, le droit de propriété appartient naturellement à toute personne s'étant approprié une chose appropriable. C'est en cela que les décisions du Conseil constitutionnel des 8 janvier 1991 [527] et 15 janvier 1992 [528] proclamant que les « domaines individuels nouveaux » du champ d'application du droit de propriété comprennent « le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France » ne doivent pas être interprétées restrictivement. En effet, elles poursuivent un objectif précis distinct de celui du droit de marque : les requérants reprochaient aux textes soumis au contrôle de constitutionnalité d'empêcher les titulaires de marques d'exercer leurs droits intellectuels dans des conditions normales. En reconnaissant que la marque est un bien, le Conseil constitutionnel ne commet aucune erreur d'identification de l'objet du droit, puisqu'il n'en tire aucune conséquence liée à l'atteinte au droit. Il se borne à régler un conflit d'intérêts en faisant primer sur le droit de marque, tantôt « le principe constitutionnel de protection de la santé publique » [529], tantôt « l'intérêt général » qui consiste dans l'introduction de la publicité comparative visant à améliorer l'information des consommateurs et à stimuler la concurrence dans le respect des règlements clairement établis [530]. Ces décisions n'ont pas vocation à régir le droit de

---

524 BRAUN et CAPITAINE, *Les marques de fabrique et de commerce*, Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ, 1908, p. 159, n° 74.

525 ROUBIER, *Droits subjectifs et situations juridiques*, op. cit., p. 284.

526 F. ZÉNATI-CASTAING et Th. REVET, *Les biens*, op. cit., p. 114, n° 66.

527 Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991, considérant n° 7.

528 Cons. const., décision n° 91-303 DC, 15 janvier 1992, considérant n° 9.

529 Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991, considérant n° 11.

530 Cons. const., décision n° 91-303 DC, 15 janvier 1992, considérant n° 11.

marque [531]. M. le professeur Vivant affirme d'ailleurs que le juge constitutionnel n'a pas de « fonction doctrinale » [532] et sa théorie du droit de propriété ne peut dès lors se substituer à celles du droit civil. Cette position rallie celle de M. Chérot : « L'étude du droit des biens relève toujours des civilistes » [533]. Si le droit de marque n'est pas un droit naturel, il n'est par conséquent pas un droit fondamental.

148. Un droit non fondamental.— Le droit de propriété naît du seul fait de l'occupation sur une chose sans maître ou de l'acquisition par cession ou libéralité, sans considération des caractères du bien. Si l'État intervient, dans certains cas, dans le processus de naissance du droit, ce n'est pas pour octroyer le droit, ce n'est que pour le reconnaître. Les titres de propriété accordés sont déclaratifs et non constitutifs de droit. C'est ainsi que le droit de propriété rejoint le Panthéon des droits fondamentaux [534]. Le propre d'un droit fondamental, en effet, c'est de ne pouvoir être retiré à son détenteur, sauf exceptions [535]. Il ne saurait être question d'un droit fondamental de marque. Plusieurs principes régissant le droit des marques le prouvent.

D'abord, et sous réserve d'un enregistrement dans un ou plusieurs pays étrangers, le principe de territorialité empêche le titulaire d'agir en contrefaçon sur un territoire autre que celui dans lequel la marque est déposée car il n'y dispose tout simplement pas de droit de marque, le signe n'y étant pas déposé [536]. En comparaison, le droit de propriété, par nature universel, peut être invoqué dans un pays étranger ; si le régime de la propriété peut varier d'un pays à l'autre, l'existence du droit, elle, ne sera jamais niée au propriétaire. Ensuite, la règle de l'épuisement limite le monopole d'exercice du droit aux territoires sur

---

531 Voir notamment M. GUILLAUME qui, à l'issue d'un examen minutieux des nouvelles fonctions du Conseil constitutionnel, conclut que le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à tout régir puisqu'il n'est pas devenu une cour suprême qui se situerait au-dessus du Conseil d'État et de la Cour de cassation, car le contrôle de ces deux juridictions est largement différent et non concurrent du sien (« Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? », *JCP G* 2012, n° 24, étude 722).

532 M. VIVANT, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété », *Propr. intell.* avril 2007, n° 23, p. 193.

533 J.-Y. CHÉROT, « La protection de la propriété dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », *Mélanges Christian Mouly*, Litec, 1998, t. 1, p. 405.

534 Expression de Ch. CARON, in « La propriété intellectuelle au Panthéon des droits fondamentaux », *Comm. com. électr.* juin 2001, p. 25.

535 Notamment l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou encore la réquisition des immeubles inoccupés vacants pour pallier les crises du logement.

536 Conv. Paris, article 6-3 : « Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine ».

lesquels la marque n'a pas encore été introduite une première fois sur le marché [537], alors même que les parts de marché correspondant reviendraient au titulaire qui est à l'origine de l'exploitation du signe. En outre, le principe de spécialité cantonne l'exclusivité du signe aux produits ou services visés par l'enregistrement [538], alors que si le droit était fondamental, la protection porterait de façon absolue sur le signe, et tout acte d'atteinte, de quelque nature que ce soit, tomberait sous le coup de l'interdiction de la contrefaçon. De plus, le droit est constamment mis à l'épreuve par la possibilité qu'ont les tiers d'exercer l'action en déchéance de la marque dès que le titulaire ne l'aura pas exploitée pendant une durée de cinq années consécutives. Le titulaire peut en effet se voir déchu de son droit pour non-exploitation du signe ou encore lorsque ce dernier est devenu usuel ou déceptif, et ce, sans qu'il puisse bénéficier de la « juste et préalable indemnité » prévue par le droit des biens [539], et alors même qu'aucune utilité publique ne le justifie [540]. Enfin, il est dans l'obligation de se tenir à l'affût des usages de sa marque comme nom commun, sous peine de dégénérescence entraînant la perte de son droit. Au contraire, le droit d'auteur, par essence fondamental, peut être usé comme il peut ne pas l'être : un auteur peut choisir librement de divulguer ou non son œuvre [541].

La marque doit donc être enregistrée pour recevoir protection. Cela vaut pour tous les signes destinés à distinguer des produits ou des services, dans un but d'information du public et des professionnels présents sur le marché. Ainsi, la marque étrangère, présumée inconnue en France, doit également être enregistrée pour être portée à la connaissance des éventuels concurrents de son titulaire. Or, certaines marques étrangères sont déjà connues sur le territoire national, si bien que la procédure d'enregistrement peut paraître inutile. Mais le dépôt de la marque n'a pas pour fonction l'information des tiers sur l'existence de la marque. Il a pour fonction de conférer des droits exclusifs d'exploitation du signe. C'est donc parce que le dépôt est facultatif que la loi permet aux marques dites notoires d'occuper des places sur le marché en échappant à la rigueur de l'enregistrement.

---

537 CPI, article L. 713-4, alinéa 1er : « 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 européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ».

538 CPI, article L. 712-2.

539 DDHC, article 17.

540 En ce sens, N. OLSZAK, « La propriété industrielle est-elle bien une propriété ? », *D.* 2002, p. 1894.

541 CPI, article L. 121-2, alinéa 1er : « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».

II. Tempérament : l'exception de notoriété

149. Une protection limitée de la marque notoire.— La notoriété de la marque ne remplace pas, *ipso facto*, l'enregistrement. Elle permet simplement au titulaire de se prévaloir de l'exception de notoriété pour, d'une part, s'opposer à l'enregistrement de marques identiques ou similaires, et d'autre part, agir en responsabilité civile contre l'usage de signes similaires ou identiques. C'est ce qui se déduit de la lecture de l'article L. 713-5, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, et de l'article 6 bis.1 de la Convention d'Union de Paris [542]. En réalité, les intérêts du titulaire de la marque notoire non enregistrée sont traités comme les droits non privatifs sur les autres signes distinctifs que sont les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes [543]. En effet, ces derniers ne sont pas des droits préexistants qui seraient protégés contre toute usurpation, ce ne sont au contraire que des intérêts qui ne sont reconnus qu'à la preuve de la commission d'actes de déloyauté commerciale par des tiers dans leur exercice de la libre concurrence. Ce qui est donc sanctionné, c'est l'excès dans la liberté du commerce et de l'industrie, et non l'appropriation frauduleuse de signes distinctifs. Le même raisonnement est adopté pour les marques notoires. Le fait que le signe soit connu d'une partie significative du public, et donc *a fortiori* des professionnels du même secteur d'activité, permet de reprocher à toute personne utilisant un signe identique ou similaire, sinon sa mauvaise foi, au moins sa négligence [544]. L'action en responsabilité permet seulement au titulaire de s'opposer à l'enregistrement de signes identiques ou similaires dans le but de lui permettre de procéder à l'enregistrement omis. La marque notoire peut ainsi constituer une antériorité au signe identique ou similaire enregistré pour les mêmes produits ou services.

De la même façon, l'action en responsabilité en vue de faire cesser l'usage d'un signe identique ou similaire ne s'analyse nullement en une action en contrefaçon. Le droit sur une marque notoire non enregistrée n'est en effet pas un droit de marque qui, seul, est protégé contre la contrefaçon. Le fondement de l'action autorisée par l'article L. 713-5 est donc la concurrence déloyale, ce qui tombe sous le sens au vu de la nature juridique de la

---

542 CUP, article 6 bis.1 : « Les pays de l'Union s'engagent soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ».

543 À l'exclusion des noms de domaine qui, du fait de l'obstacle naturel créé par l'impossibilité technique de tout enregistrement ultérieur d'un signe identique, peuvent être considérés comme des droits privatifs.

544 D. LEFRANC, *La renommée en droit privé*, op. cit., p. 129, n° 147.

notoriété : de la famille de ces concepts mous, la notoriété est un fait juridique dont la preuve est libre, et dont l'appréciation est laissée à la discrétion des juges du fond. Ce n'est qu'à l'établissement de la notoriété que les intérêts du titulaire de la marque peuvent être défendus efficacement. Pour résumer, comme le dit à raison Mme Pérot-Morel, « l'usage d'une marque notoire l'emporte sur le dépôt mais sa sanction n'est pas assurée par les voies habituelles du droit des marques. Son statut reste en quelque sorte inférieur et le droit privatif qui, par exception, continue à naître de l'usage, n'a pas la même efficacité » [545].

Les prérogatives du titulaire d'une marque notoire sont néanmoins très proches de celles du titulaire d'un véritable droit de marque. Il peut ainsi être préconisé de franchir le pas en attachant à ces prérogatives tous les effets juridiques du droit de marque.

150. Pour une reconnaissance du droit sur la marque notoire en droit de marque.— Il apparaît à la suite de l'analyse du droit positif, que l'usage interdit aux tiers, relativement à une marque notoire, est le même usage interdit relativement à une marque enregistrée. Il s'agit, dans les deux cas, d'un usage du signe en tant que marque. Une fois la notoriété établie, les tiers ne peuvent, sans l'autorisation du titulaire, faire usage du même signe ou d'un signe similaire, pour désigner des produits identiques, similaires, ou même différents. L'interdiction entraîne deux séries d'effets : l'annulation de l'enregistrement du signe litigieux et la mise en œuvre de la responsabilité civile. Ces deux séries d'effets se retrouvent dans l'interdiction de faire usage d'une marque ordinaire enregistrée. Par ailleurs, une partie de la doctrine, dont Mme Pérot-Morel, reconnaît au droit sur une marque notoire un véritable « droit privatif » [546]. Dès lors, il ne paraît nullement choquant de reconnaître au titulaire d'une marque notoire un véritable droit de marque assorti de toutes ses prérogatives, principalement le droit d'agir en contrefaçon. Toutefois, la solution, rétroactive, est à soumettre à la condition que le titulaire procède à l'enregistrement de son signe notoire dans les plus brefs délais postérieurement à l'annulation de la marque litigieuse. À défaut d'un tel enregistrement, les prérogatives du titulaire demeurent celles consacrées par le droit positif, à savoir les prérogatives similaires à celles d'un titulaire d'un droit non privatif sur un signe distinctif autre que la marque : action en responsabilité civile de droit commun pour usage d'un signe identique ou similaire créant un risque de confusion, dans l'esprit du public, sur l'origine des produits ou des services désignés. Le traitement juridique des marques notoires justifie également leur qualification en droit de marché : il s'agit de réserver au titulaire d'une marque notoire une sorte de droit de

---

545 M.-A. PÉROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », op. cit., p. 9 et s., n° 18.

546 Ibidem.

préemption sur le marché pertinent, au vu de la position privilégiée qu'il occupe déjà dans l'esprit du public du fait de sa notoriété.

Le droit de marque n'est pas seulement un droit artificiel, il est également un droit fonction, ce qui le distingue, une fois de plus, du droit de propriété.

§ 2. UN DROIT FONCTION

151. Les fonctions de la marque, critères de sa protection.— Si le droit de marque est difficilement susceptible de recevoir la qualification droit de propriété, c'est principalement parce que le droit n'est protégé que dans ses fonctions essentielles, à savoir, notamment, la distinction des produits et services [547]. Les fonctions essentielles garantissant l'origine des produits ou des services ne sont cependant exigées que pour les marques individuelles. Les marques collectives de certification obéissent à une logique et un fondement différents.

152. L'exclusion des marques collectives de certification et de qualité.— Ce sont les labels tels que NF ou CE. Il convient d'emblée de les ranger dans une catégorie distincte de celle des marques individuelles, car leurs natures et leurs fonctions sont différents. La marque collective de certification et de qualité est en effet un « symbole d'un ensemble de caractéristiques » [548]. Ainsi, les produits ou les services marqués doivent être conformes aux normes qui leur sont applicables. Le dépôt d'une marque collective de certification et de qualité, qui n'obéit pas au même régime que celui de l'enregistrement des marques individuelles, doit être accompagné du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné son emploi. En outre, ces labels sont soumis à l'homologation et à un contrôle par des organismes certificateurs.

153. Plan.— La marque individuelle, en revanche, est un instrument d'organisation du marché, un « élément essentiel d'un système de concurrence non faussé », pour paraphraser la CJUE [549]. Cette conception de la marque acquise, il est aisé d'identifier, d'abord les fonctions de la marque (**I**), puis les enjeux du droit de marque (**II**).

---

547 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 24, n° 45 : « Les signes distinctifs, eux, ne sont protégés que dans leur fonction, qui est de désigner ou distinguer des produits ou services déterminés, un fonds de commerce ou une société ».

548 Y. SAINT-GAL, in *Marque et droit économique – Les fonctions de la marque*, colloque de l'Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, des 6 et 7 novembre 1975, p. 38.

549 CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Koninklijke Philips Electronics, Rec. I-5475 ; *JCP E* 2003, 1434, n° 1, obs. N. BOESPFLUG, F. GREFFE et D. BARTHÉLÉMY ; *PIBD* 2003, n° 756, III, p. 37 ; *Propr. intell.* 2002, n° 5, p. 83, obs. E. JOLY ; *Propr. ind.* 2002, comm. 71, obs. F. GREFFE ; *RLDA* septembre 2002, n° 3313, note J. HABÉRER-VASA ; *RTD com.* 2003, p. 500, obs. J. AZÉMA.

I. Les fonctions de la marque

154. Plan.— Le périmètre du droit de marque ne peut se définir qu'au regard des fonctions de la marque. Celles-ci ont évolué depuis le Moyen Âge : sous l'Ancien Régime, la marque individuelle de chaque artisan ou compagnon permettait d'identifier la personne du fabricant. Depuis l'essor de l'industrialisation, elle sert davantage à rallier une clientèle. Aujourd'hui, la CJUE subordonne la qualification d'atteinte au droit à l'atteinte à l'une des fonctions essentielles de la marque [550]. Or, « la fonction essentielle se réfère à la finalité du droit et permet d'affiner en quelque sorte la détermination de l'objet spécifique ou de préciser les limites du droit. Elle donne la mesure de la justification de l'existence des droits de propriété intellectuelle » [551]. Mais dans l'ordre chronologique, la jurisprudence de la CJUE a dégagé les fonctions essentielles (B) après avoir défini l'objet spécifique du droit de marque (A).

A. L'objet spécifique du droit de marque

155. Une notion historique.— C'est à l'occasion de la mise en œuvre du principe de libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne que la CJUE a dû préciser l'objet spécifique des droits intellectuels plus généralement, et du droit de marque plus spécialement. Selon la CJUE, l'objet spécifique 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 [552]. L'objet spécifique est donc la protection du droit exclusif conféré par l'enregistrement de la marque [553]. De son objet spécifique, la CJUE tire les fonctions essentielles du droit de marque [554]. En effet, l'objet spécifique du droit de marque donne au

---

550 CJCE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club, Rec. I-10273.

551 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 56, n° 93.

552 CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/78, Hoffmann-Laroche c/ Centrafarm, Rec. I-1165.— CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-115/02, Rioglass, Rec. I-12705.

553 J. PASSA, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? utilité ? », *Cah. dr. entr.* 2012, n° 1, dossier 5 : « L'"objet spécifique" est donc constitué d'un ensemble de droits ou prérogatives que le titulaire du droit privatif tient de la loi nationale applicable. Et ce sont les droits compris dans l'objet spécifique qui, comme l'on sait, peuvent en principe toujours être exercés et produire tous leurs effets, quitte à entraver la liberté communautaire de circulation des marchandises ou la liberté de concurrence […]. Ce sont les prérogatives du titulaire qui, dans la situation en cause, tendent à assurer ou garantir cette fonction, qui forment l'objet spécifique du droit et justifient des entraves à la libre circulation des marchandises ».

554 J. PASSA, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? utilité ? », op. cit. : « Il est admis que seules sont comprises dans l'objet spécifique du droit celles des

…/…

titulaire la faculté de s'opposer à toute pratique susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions essentielles de la marque [555].

B. Les fonctions essentielles de la marque

156. Plan.— Les fonctions essentielles de la marque, qui semblent obéir à une certaine hiérarchie, peuvent être regroupées en deux principales catégories [556] : la fonction principale qui est la fonction distinctive et de garantie d'origine (**1**) et les autres fonctions non exhaustives (**2**).

1. La fonction première : la fonction de distinction et de garantie d'origine

157. La fonction de distinction induisant le caractère nécessairement distinctif de la marque.— Un auteur fait remarquer à juste titre que « s'il ne s'agissait que de désigner et de distinguer des produits ou des services, on ne pourrait pas mieux accomplir cette mission qu'en utilisant un système de numérotation » [557]. Or, telle n'a pas été la volonté du législateur qui a au contraire tenu compte de la fonction naturelle et historique de la marque, utilisée essentiellement dans un contexte de concurrence économique. L'on retrouve ici encore la prééminence du marché et surtout la position des marques sur le marché pertinent. Dès lors, les juridictions européennes s'accordent pour déduire de la définition légale de la marque sa fonction première. Ainsi, la CJUE affirme que cette fonction est de permettre au signe « de distinguer sans confusion possible le produit de ceux qui ont une autre provenance » [558]. L'OHMI reconnaît de même qu' « un signe doit […] posséder la capacité inhérente de distinguer » [559]. Or, l'article L. 711-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme étant un signe « servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale ». La doctrine classique affirme également que la marque, en présentant obligatoirement un caractère distinctif, a ainsi pour fonction de garantir l'identité d'origine de tous les produits ou services marqués du même signe. Pouillet, par exemple, parlait de l'indication de

---

prérogatives que le titulaire tient de la loi nationale qui tendent, dans l'hypothèse envisagée, à assurer la fonction de la marque ».

555 CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/78, Hoffmann-Laroche c/ Centrafarm, Rec. I-1165, point 7.

556 L'emploi du terme « notamment » par la CJUE laisse en effet entendre que les fonctions de la marque ne sont pas figées mais évoluent au contraire avec les usages du commerce.

557 D. MARTINO, in *Marque et droit économique – Les fonctions de la marque*, colloque de l'Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, des 6 et 7 novembre 1975, p. 74.

558 CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/77, Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm, Rec. I-1130.

559 OHMI, 3e ch. rec., 28 juin 2000, Les Grands Chais de France, R 464/1999-3, § 11.

provenance de la marchandise [560]. Mme le professeur Schmidt-Szalewski qualifie la fonction de la marque de « désignation de l'origine de la marque » [561]. Dès lors que la marque a pour fonction de distinguer les produits ou services du titulaire de ceux de ses concurrents, elle permet de garantir au public que les produits ou les services identifiés par une même marque proviennent d'une origine commune. De par la nature de la marque, la fonction de garantie d'identité d'origine a été identifiée très tôt par les juges du fond, vers le milieu du XIXe siècle, comme un moyen matériel de garantir l'origine ou simplement la provenance de la marchandise aux tiers qui l'achètent, en quelque lieu et en quelque main qu'elle se trouve [562]. Cette fonction a ensuite été consacrée pour la première fois par la CJUE en 1976 dans l'arrêt Terrapin [563]. L'acheteur doit pouvoir, grâce à la marque, identifier l'origine d'une marchandise ou d'un service et ainsi distinguer les produits d'une entreprise des produits de ses concurrents [564]. Elle est, depuis, devenue une « fonction essentielle » de la marque [565]. La fonction de garantie d'identité d'origine est sérieusement prise en considération dans la caractérisation de la contrefaçon. Ainsi, la CJUE a décidé qu'une marque postérieure enregistrée ne peut être déclarée nulle que lorsqu'elle porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque antérieure qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits désignés par celle-ci [566]. Dans l'affaire Budjovicky Budvar c/ Anheuser-Busch du 22 septembre 2011, le litige est né de la commercialisation simultanée de deux bières sous la marque *Budweiser*, par deux brasseries différentes, Budvar et Anheuser-Busch, chacune de ces entreprises faisant depuis l'origine, un usage de bonne foi de leurs marques respectives. En l'espèce, l'atteinte au droit de marque a été écartée au motif que, bien que les dénominations soient identiques, les consommateurs du Royaume-Uni perçoivent clairement la différence entre les bières de Budvar et celles d'Anheuser-Busch, leur goût, leur prix et leur présentation ayant toujours

---

560 POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 5e éd. par Taillefer et Claro, Marchal et Billard, 1906.

561 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 564.

562 Paris, 16 janvier 1868, Goulet, *Ann.* 68.336.

563 CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, Terrapin c/ Terranova, Rec. I-1039 ; *JCP G* 1976, I, 2825, obs. J.-J. BURST et R. KOVAR ; *Gaz. Pal.* 1977, 1, p. 43 ; *Ann. propr. ind.* 1976, p. 179.— Confirmé par CJCE, 17 octobre 1990, aff. C-10/89, Hag II, Rec. I-3711 ; idem : CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-349/95, Loendersloot, Rec. I-6227, point 24.— CJCE, 29 septembre 1998, aff. C-39/97, Canon, Rec. I-5507, point 28.

564 CJCE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal, point 48, Rec. I-10273.

565 Voir notamment CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal c/ Bellure, point 58, Rec. I-5185 ; *Propr. ind.* 2009, comm. 51, A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

566 CJUE, 1re ch., 22 septembre 2011, aff. C-482/09, Budjovicky Budvar, narodni podnik c/ Anheuser-Busch Inc. , Rec. I-8701 ; *JCP E* 2011, n° 39, act. 498.

été différents. Par conséquent, même si les marques sont identiques, les bières d'Anheuser-Busch et de Budvar sont nettement identifiables comme étant produites par des entreprises différentes. Cependant, la proposition de directive n° 2013/0089 du 27 mars 2013 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans son considérant n° 29, suggère de ne considérer la marque comme remplissant sa fonction de distinction que si elle est effectivement utilisée sur le marché. L'adoption définitive d'une telle conception de la fonction de distinction renforcerait davantage la thèse selon laquelle le droit de marque est un droit de marché. En effet, le droit n'existe et n'est protégé qu'autant que la marque est exploitée *sur le marché*. C'est pourquoi la marque doit permettre de distinguer deux produits ou deux services identiques ou similaires proposés sur le marché par deux concurrents : le signe doit détenir les qualités intrinsèques du pouvoir de distinction.

158. Le pouvoir intrinsèque de distinction de la marque.— La marque doit posséder en elle-même un caractère propre à pouvoir distinguer des produits ou des services. C'est ainsi que l'article 1501 de l'ADPIC prévoit que « tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce ». La Directive Marques, quant à elle, dispose, en son article 2 sur les signes susceptibles de constituer une marque, que « 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 ». Cette disposition est reprise littéralement par l'article 4 du RMC, en ce qui concerne les marques communautaires. L'obligation, pour la marque, d'être distinctive, se traduit par le refus à l'enregistrement du signe ou encore la nullité de la marque. La Convention d'Union de Paris permet en effet aux pays membres de refuser l'enregistrement de marques non distinctives [567]. L'article 6 quinquies B 2° de l'ADPIC prévoit également l'énigmatique notion d' « invalidation » d'une marque qui ne remplirait pas la condition de distinctivité. L'article 3 de la Directive Marques est beaucoup plus explicite en prévoyant qu'une marque enregistrée est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de caractère distinctif. La nullité n'est en revanche pas prévue par le RMC pour les marques communautaires. Si la nullité n'est pas expressément prévue par le législateur français, le juge du fond n'hésite pas à procéder à l'annulation de marques non

[567] CUP, article 6 quinquies B : « Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : […] 2° Lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif ».

distinctives. Ainsi en est-il de la Cour d'appel de Paris qui a annulé une marque communautaire constituée d'une photo célèbre du Che Guevara aux motifs que « l'exigence de distinctivité intrinsèque du signe déposé est autonome par rapport à l'exigence de son absence de caractère descriptif » ; « que la distinctivité d'un signe ne se déduit pas de son absence de caractère descriptif », et « qu'elle suppose, en application de la jurisprudence communautaire, que le signe déposé ait l'aptitude à remplir la fonction qui est celle de la marque [et] qu'il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d'origine et qu'il lui garantisse ce faisant l'identité et l'origine du produit ou du service concerné » [568]. L'exigence du caractère distinctif de la marque est motivée par la nécessité de ne pas restreindre la disponibilité des signes pour les opérateurs économiques concurrents [569]. Ce fondement est corollairement confirmé par celui de la sanction du caractère purement descriptif des signes. De tels signes doivent en effet pouvoir être utilisés par tous [570]. Si la distinctivité est juridiquement justifiée par la possibilité qui doit être laissée aux tiers de pouvoir utiliser librement les signes qui ne présentent pas ce caractère, elle est également fondée par la nature même de la marque. L'adoption d'une marque est une manifestation spontanée des rapports de concurrence. Le marquage est en effet un usage qui remonte à l'Antiquité, notamment aux civilisations anciennes de l'époque romaine, où les fouilles archéologiques ont permis de découvrir de nombreux objets marqués (fer, bronze, céramiques, amphores). Mais la marque était alors une simple signature du fabricant, ce qui révélait le stade artisanal et le caractère personnel de la production [571]. La nécessité d'une aptitude à distinguer s'explique donc par le fait que « la marque est un signe de communication sur le marché » [572]. Les marques sont alors des signes liant le produit à l'entreprise et qui permettent la communication entre l'entreprise et le public. Ainsi, si le signe n'est jamais perçu comme tel par les consommateurs [573], ou s'il n'est pas interprété comme un élément servant à informer sur l'origine du produit, il devrait

---

568 Paris, 4e ch., section B, 21 novembre 2008, JurisData n° 2008-007171 ; *Propr. ind.* 2009, comm. 33, P. TRÉFIGNY-GOY ; *PIBD* 2009, n° 889, III, 792.

569 CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel, Rec. I-3793, point 60.— CJCE, 24 juin 2004, aff. C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Rec. I-6129, point 41.

570 Voir A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Propr. ind.* 2008, comm. 55.

571 M.-A. PÉROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », op. cit., p. 10.

572 OHMI, 3e ch. rec., 5 décembre 2001, Myles, R 0711/1999-3, *PIBD* 2002, 754, III, 566.

573 CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel, point 27, Rec. I-3793, *JCP E* 2003, 1434, n° 1, obs. N. BOESPFLUG, P. GREFFE et D. BARTHÉLÉMY.— OHMI, ch. rec., 20 novembre 2002, Veuve Clicquot, R 246/2000-2, point 17.— OHMI, 14 septembre 2000, Unilever, R 436/1999-1, *PIBD* 2001, 724, III, p. 367.

se voir refuser la qualité de signe pouvant constituer une marque [574]. Un auteur a mené une étude économique de la marque qui justifie, au plan juridique, sa distinctivité [575]. D'après cette analyse, la marque, en individualisant les produits ou les services et en les rattachant à une entreprise, fait gagner du temps au consommateur, par sa valeur de différenciation. Elle permet ainsi une économie de temps chez le consommateur en lui simplifiant la phase de sélection dans son processus de décision d'achat. La marque est d'autant plus utile que les caractéristiques du produit ne sont pas identifiables par la simple présentation visuelle, et que le brevet d'un produit est expiré ; la marque permet alors son maintien sur le marché [576]. La marque est également liée à une image qui recouvre l'expérience passée du produit et toutes les informations véhiculées par les supports publicitaires, ce qui conduit aussi à un choix affectif du consommateur. Il en est ainsi particulièrement de certaines marques notoires et renommées. Elles sont souvent perçues par le public comme un symbole, un vecteur de promotion socio-économique [577]. C'est ainsi que M. Saint-Gal a pu dire que la marque permet de rallier une clientèle [578]. C'est donc à ce titre qu'un signe usuel ou descriptif n'est pas susceptible d'être perçu par le public comme l'indicateur d'une origine. Toutefois, si le signe, usuel ou descriptif au jour du dépôt, a été enregistré par erreur, il n'y a pas lieu d'annuler la marque si, par l'usage qui en a été fait, le signe a acquis un caractère distinctif. La marque, pour être distinctive, n'a toutefois pas à être originale au sens du droit de la propriété littéraire et artistique.

159. Distinctivité et originalité.— Contrairement à une opinion certes minoritaire, nous défendons l'absence d'originalité comme critère de la marque. En effet, certains auteurs comme le professeur Binctin voient dans la distinctivité « le siège de la créativité en droit des marques » [579]. Ce dernier soutient que le choix du signe relève d'une « activité créatrice », et qu'il est nécessaire d'opérer des choix pour constituer une marque, « faute de quoi le signe n'est pas distinctif mais purement descriptif » [580]. Ainsi, pour lui, c'est le rapport entre le signe et le produit ou le service désigné qui est le produit de la création [581].

---

574 Pour la couleur d'un produit, CJCE, 24 juin 2004, aff. C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Rec. I-6129, points 37 à 39.

575 J. BIOSSE DUPLAN, in *Marque et droit économique – Les fonctions de la marque*, op. cit., p. 14 et s.

576 L'auteur donne l'exemple de la marque *Cellophane*.

577 Ainsi en est-il de l'acquisition, dans les années 1990, par les férus de nouvelles technologies, d'ordinateurs estampillés de la marque *Apple*, ou encore celle, par les jeunes issus des banlieues, d'accessoires vestimentaires de la marque *Airness*.

578 Y. SAINT-GAL, in *Marque et droit économique*, op. cit., p. 40.

579 N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 515, n° 736.

580 Ibidem, p. 395 et s., n° 632.

581 Ibidem, p. 395 et s., n° 632.

Or, l'activité créatrice est absente autant dans le choix du signe que dans la relation établie entre le signe et le produit ou le service. En effet, l'activité créatrice est juridiquement l'émanation de la personnalité de l'auteur. Par conséquent, un simple choix ne relève pas de la création. En tout état de cause, l'originalité, si elle peut exister intrinsèquement à certaines marques — notamment les marques figuratives ou les marques complexes —, n'est certainement pas un critère de la protection. La CJUE l'a rappelé en affirmant que « l'enregistrement d'un signe en tant que marque n'est pas subordonné à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque » [582].

À côté de la fonction essentielle de garantie d'identité d'origine, la CJUE reconnaît d'autres fonctions remplies par la marque, à savoir notamment la fonction de communication, d'investissement ou de publicité.

2. Les autres fonctions

160. Plan.— Les fonctions accessoires de la marque sont celles qui découlent de la fonction de garantie d'identité d'origine. Ce sont notamment la fonction de garantie d'identité de qualité (*a*), la fonction d'investissement (*b*), la fonction de publicité (*c*) et la fonction de communication (*d*).

a. La fonction de garantie d'identité de qualité

161. Une consécration contestée.— M. Biosse Duplan disait que la marque, en introduisant un élément de confiance dans les rapports entre producteur et consommateur [583], garantit non seulement l'identité de provenance, mais aussi la constance dans la qualité des produits ou des services [584]. Le but de la promotion d'une marque au moyen de la publicité commerciale est certes de garantir au public, d'une part que les produits ou services marqués présentent la même qualité, et d'autre part, que cette qualité est constante. Ainsi, le consommateur qui a l'expérience d'un produit de marque et qui a trouvé en ce produit la satisfaction qualitative qu'il en attendait, pensera retrouver une satisfaction identique dans d'autres produits vendus sous la même marque [585]. L'ancienneté de la marque constitue d'ailleurs souvent une garantie supplémentaire de la constance de la qualité. Parfois même,

---

582 CJCE, 16 septembre 2004, aff. C-329/02 P, SAT.1 c/ OHMI, point 41, Rec. I-8317. Voir dans le même sens, OHMI, 1re ch. rec., 9 janvier 2004, Dior, R 163/2003-1, § 12.

583 Ce dernier pouvant ainsi, en amont de l'achat, vérifier les caractéristiques techniques des produits.

584 J. BIOSSE DUPLAN, in *Marque et droit économique*, op. cit., p. 16.

585 Ibidem.

la clientèle s'attend à une amélioration de la qualité [586]. L'OHMI et la CJUE sont à l'heure actuelle les seules juridictions à consacrer la fonction de garantie d'identité de qualité. L'OHMI a expliqué que la marque « remplit une fonction de garantie en suscitant chez le consommateur une attente que le produit qu'il achètera demain aura la même qualité que le produit qu'il a acheté hier » [587]. Dans la même décision, il a précisé que « la fonction d'origine n'est pas, ou n'est plus la seule fonction juridique d'une marque. La marque […] remplit une fonction de garantie en suscitant chez le consommateur une attente que le produit qu'il achète demain aura la même qualité que le produit qu'il a acheté hier, et elle remplit une fonction publicitaire en ce sens qu'elle constitue un bon moyen par lequel les efforts visant à créer une image positive pour un produit peuvent être canalisés ». C'est ainsi que la CJUE a pu affirmer qu'à côté de la fonction de garantie d'identité d'origine, la marque remplit une autre fonction qui est celle consistant à garantir la qualité du produit ou service marqué [588]. Elle va plus loin dans l'arrêt Copad en affirmant que « la qualité de produits de prestige résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l'allure et de l'image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe » [589], et qu' « une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d'affecter la qualité même de ces produits » [590]. Plutôt que de parler de fonction de garantie de qualité, la CJUE pourrait adopter la terminologie « fonction de garantie d'*identité* de qualité ». La marque incite, non seulement à investir, mais aussi à produire les meilleurs produits [591]. La marque identifie en effet un produit ou un service. Or, le moyen efficace de mieux vendre un produit ou un service est d'améliorer sa qualité. De distinctive, la marque devient donc « un élément d'incitation à la qualité » [592]. La consécration juridique d'une fonction de garantie d'identité de qualité laisse cependant perplexe.

162. Critique de la fonction de garantie d'identité de qualité.— La fonction d'identité de qualité est une notion qui doit être utilisée avec précaution, au risque de faire naître, à la

---

586 Y. SAINT-GAL, in *Marque et droit économique*, op. cit., p. 40.

587 OHMI, 14 septembre 2000, Unilever, R0436/1999-1, point 17.

588 CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal c/ Bellure, point 58, Rec. I-5185 ; *RTD eur.* 2010, p. 939, chron. E. TREPPOZ ; *Comm. com. électr.* 2009, comm. 111, obs. Ch. CARON ; *JCP G* 2009, 180, note L. MARINO ; *PIBD* 2009, III, 1305 ; *Propr. intell.* 2010, p. 655, obs. G. BONET ; *Propr. ind.* 2009, comm. 51, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

589 CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, Copad SA c/ Christian Dior Couture SA, point 24, Rec. I-3421 ; *RLDA* 2009, n° 41, p. 23, obs. J.-F. BRETONNIÈRE.

590 Ibidem, point 26.

591 M. VIVANT, « Marque et fonction sociale de la marque », in *Les défis du droit des marques au XXIe siècle*, actes du colloque en l'honneur du Professeur Yves REBOUL, Litec, 2010, p. 154.

592 M. VIVANT, ibidem.

charge du titulaire de la marque, une responsabilité qui ne lui incombe pas. Les consommateurs de produits d'une marque donnée s'attendent certes à retrouver la même constance dans la qualité des produits de la même marque, si ce n'est une amélioration de cette qualité. Toutefois, la notoriété ou la renommée d'une marque ne permet pas, à elle seule, de présumer la qualité des produits ou des services. Il est en effet des marques notoires ou renommées qui identifient des produits ou des services de moindre qualité, destinés à un public disposant d'un faible pouvoir d'achat. Dès lors, la consécration juridique de la fonction d'identité de qualité ne doit pas engager la responsabilité du titulaire de la marque envers le consommateur, à moins qu'il s'agisse d'une marque collective de certification et de qualité, laquelle n'a pas la même fonction que la marque individuelle. Un autre régime régirait alors la responsabilité. Autrement, la rupture de la constance dans la qualité du produit ou du service doit être laissée à la discrétion du titulaire de la marque, en fonction de sa politique commerciale. La rupture peut aussi être due à des événements inhérents à la vie des sociétés : changement de dirigeant, fusion, cession de contrôle, acquisition… Il est difficile de concevoir sur quel fondement juridique l'acquéreur d'une marque est tenu par la qualité antérieurement présentée par les produits ou les services. La rupture peut encore être due à un fait extérieur au titulaire. M. le professeur Chavanne fait remarquer à juste titre qu' « à l'intérieur de la même entreprise, il suffit d'un changement de personnel, de fournisseurs, de machines ou de méthodes de travail pour que la qualité des produits s'en ressente inévitablement » [593]. Enfin, la fonction de garantie d'identité de qualité ne saurait engager un distributeur qui appose sa marque sur les produits achetés — à la place de la marque du fournisseur — en vue de les revendre. Le cas est différent de celui dans lequel le titulaire de la marque engage sa responsabilité du fait de son sous-traitant qui a réalisé tout ou partie d'un produit mis sur le marché. Mais ici, la responsabilité relève du régime de la vente, et non du droit des marques. Roubier, pourtant, reconnaissait à la marque du débitant une « caution de la valeur du produit fabriqué par d'autres, c'est-à-dire une garantie de qualité » [594]. Mais il s'agit là de la fonction purement économique, et non juridique, de la marque du distributeur.

D'une façon générale, la responsabilité du titulaire de la marque envers les consommateurs ne saurait relever du droit des marques, car le droit de marque, en tant que droit de marché, ne garantit à son titulaire que la protection de sa place sur le marché de ses produits ou de ses services. Il se borne à garantir que ces derniers proviennent d'une même entreprise. La responsabilité relative à la qualité doit donc être recherchée sur d'autres

---

593 A. CHAVANNE, in *Marque et droit économique*, op. cit., p. 107.

594 ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 514, n° 252.

terrains tels que la publicité mensongère [595], le droit de la vente, ou encore du droit des marques collectives de certification et de qualité. Ces réserves n'empêchent cependant pas de protéger le droit de marque contre les atteintes consistant à jeter le discrédit sur la qualité des produits ou des services, telles que la vente dans des conditions médiocres [596], la communication commerciale assimilant un produit de luxe à des produits de qualité inférieure [597]. La fonction de garantie d'identité de qualité doit donc seulement servir à protéger le droit contre ces atteintes, et non engager la responsabilité du titulaire concernant la qualité de ses produits ou services.

La fonction d'investissement récemment consacrée par la CJUE apparaît encore plus obscure sur ce qu'elle renferme.

b. La fonction d'investissement

163. La notion de fonction d'investissement.— Trois conceptions fédératrices des droits intellectuels sont retenues en doctrine : la théorie de la récompense, le jusnaturalisme et l'investissement. Selon la dernière, tout ce qui coûte de l'argent ou qui vaut la peine d'être copié doit être protégé par un droit exclusif [598]. Elle peut être justifiée en droit des marques, au vu des dépenses engagées par le titulaire pour créer, acquérir et conserver sa marque. Ainsi, selon l'article 311-3, 3°, du Plan comptable général, les dépenses engagées pour créer en interne des marques ne sont pas comptabilisées en tant qu'immobilisations incorporelles — qui font l'objet d'un amortissement et/ou d'une dépréciation — mais en tant que charges déductibles d'impôt, dès lors que ces dépenses ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble [599]. De même, constituent également des charges déductibles les coûts ultérieurs relatifs à ces dépenses, à savoir notamment les dépenses d'enregistrement auprès de l'INPI et les frais de recherche d'antériorités [600]. Il en est encore ainsi des redevances payées à l'INPI pour renouveler la

---

595 En ce sens, Y. SAINT-GAL : « Dans le cas où le produit et le service offerts comporteraient un défaut de qualité, tel qu'une malfaçon ou des propriétés différentes de celles mentionnées, ce sont d'autres notions juridiques et notamment la législation sur les fraudes ou encore la loi sur la publicité mensongère qui pourraient être invoquées et non pas la loi spécifique sur les marques » (*Marque et droit économique*, op. cit., p. 42).

596 Com., 23 mars 2010, trois arrêts, pourvoi n° 09-66.987, SARL Marm c/ SAS Chanel, JurisData n° 2010-002604.— pourvoi n° 09-65.844, Sté Land c/ Sté Chanel.— pourvoi n° 09-66.522, SARL Béry c/ SAS Chanel, JurisData n° 2010-002600.

597 CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95, Dior c/ Evora, Rec. I-6013 ; *RTD eur.* 1998, p. 596, obs. G. BONET ; *D.* 1998, p. 409, note M.-C. BERGERÈS.

598 Pour un résumé de cette théorie, voir F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 5 et s., n°s 11 et s.

599 Instruction fiscale du 30 décembre 2005, n° 4 A 13-05, n° 13.

600 Ibidem.

marque, et, *a priori*, pour le renouvellement des marques acquises par l'entreprise, puisque ces frais sont qualifiés de charges d'entretien [601]. Le Conseil d'État considère également ces frais comme des charges déductibles [602]. Quant au prix d'acquisition de la marque et aux frais annexes — honoraires de conseils, droits de mutation, frais d'acte —, le cessionnaire d'une marque dispose d'une option entre les inscrire à l'actif du bilan, les ajoutant ainsi au prix d'acquisition à titre d'immobilisation, et les déduire immédiatement en charges [603]. Dans l'arrêt Interflora, la CJUE rappelle que la marque est utilisée « pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs » [604]. Ainsi, selon M. le professeur Passa, la fonction de la marque ne consiste pas à protéger ou à rentabiliser les investissements engagés, mais à acquérir ou conserver une réputation [605]. Mme Durrande, réfutant également la fonction d'investissement, à la suite de M. Passa, écrit que cette fonction de la marque, « à supposer qu'il faille la retenir, correspondrait plutôt au fait que la marque est un instrument de valorisation des actifs de son titulaire : plus le lien entre la marque et le produit est fort, plus l'image de marque développée autour des produits marqués est valorisante, plus la valeur de la marque s'accroît dans les actifs de l'entreprise » [606]. La marque est en effet entendue ici au sens de bien, et non au sens de signe distinctif. Le droit qui assure la protection du bien marque sur ce terrain est le droit de propriété et non le droit de marque, lequel ne protège que les utilités économiques tirées de l'exploitation commerciale de la marque. Il apparaît donc regrettable de consacrer une fonction d'investissement à la marque, mais il s'agit sans doute là d'une maladresse due à la qualification propriétaire du droit de marque. Comme l'a écrit Mme le professeur Marino, « pour l'instant, tout cela reste assez flou. Il faudra probablement du temps — de nombreuses décisions de justice — pour que l'horizon de la fonction d'investissement se précise » [607].

---

601 Ibidem.

602 CE, 30 décembre 2009, n° 305449, Beauté Créateurs.

603 Doc. adm. 30 octobre 1997, n° 4 C-2111, n° 12.

604 CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09, Interflora c/ Marks and Spencer, point 61, Rec. I-8625 : *D.* 2011, p. 2332, obs. C. MANARA ; *PIBD* 2012, III, 12 ; *Propr. intell.* 2012, p. 68, obs. G. BONET ; *RTD com.* 2012, p. 103, obs. J. AZÉMA.

605 J. PASSA, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : Portée ? Utilité ? », *Cah. dr. entr.* 2012, n° 1, dossier 5.

606 S. DURRANDE, *D.* 2012, p. 1363.

607 L. MARINO, *Gaz. Pal.*, 16 févr. 2012, n° 47, p. 14, note sous CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09, Interflora c/ Marks and Spencer.

La CJUE reconnaît également à la marque une fonction de « publicité », ce dernier terme devant être entendu comme « communication commerciale » [608].

c. La fonction de publicité

164. Contenu de la notion.— Selon un auteur, la fonction de publicité de la marque « sert à convaincre et persuader le consommateur » [609]. Ce rôle joué par la marque a été analysé à l'occasion d'un colloque de l'Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, portant sur les fonctions de la marque, en 1975. Il a été évoqué, au vu d'une définition donnée de la publicité [610], que la marque produit, par elle-même, un effet publicitaire. En effet, « toute utilisation de la marque auprès du public est une publicité pour le produit ou le service rappelant la marque. Ce n'est que par la publicité qu'un produit peut se faire connaître assez vite pour que sa fabrication industrielle soit rentable » [611]. C'est ce qui explique l'attrait des importateurs pour les marques étrangères notoires ou renommées. La place déjà occupée sur le marché par ces signes facilite considérablement la promotion des produits ou des services désignés [612]. Il s'agit là d'une fonction purement économique de la marque. Il convient pourtant d'en tenir compte, dès lors qu'elle est consacrée par la jurisprudence de l'Union européenne. Ainsi, le Tribunal de Première instance des Communautés européennes a pu décider que si la fonction de garantie d'identité d'origine est la fonction première de la marque, « il n'en reste pas moins qu'une marque agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant notamment les qualités ou caractéristiques des produits ou services qu'elle désigne, ou les images ou sensations qu'elle projette, tels que, par exemple, le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou services

---

608 La préconisation de l'emploi des termes « communication commerciale » permettrait de faire la distinction avec la publicité entendue au sens de « caractère de ce qui est public » et de « caractère de ce qui est destiné à être connu du public et mis à sa disposition sous forme de moyen d'information à consulter » (CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Publicité). Néanmoins, constatons que le glissement « publicité commerciale » est entré dans le langage juridique, que l'on pense à la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, qui a introduit en droit français la pratique de la « publicité comparative ». Il s'agit de « toute communication quelle qu'en soit la forme destinée à promouvoir la fourniture de biens ou de services » (CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Publicité).

609 N. POLLAK, *Droit des marques*, op. cit., p. 21, n° 33.

610 « La publicité consiste à exercer une influence calculée sur un grand nombre d'entreprises économiques ou de particuliers, dans le but d'améliorer le chiffre d'affaires d'un produit ou d'un groupe de produits » (D. MARTINO, in *Marque et droit économique*, op. cit., p. 72 et s.).

611 D. MARTINO, op. cit., p. 74 et s.

612 J. BIOSSE DUPLAN, in *Marque et droit économique*, op. cit., p. 19.

pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d'autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire »[613]. Dans l'arrêt L'Oréal c/ Bellure[614], la CJUE a affirmé qu'à côté de la fonction de garantie d'identité d'origine, il existe d'autres fonctions, « notamment » celle consistant à garantir la qualité du produit ou du service, ou celle de communication, d'investissement ou de publicité. Cette énumération des fonctions de la marque a été reprise dans l'arrêt Interflora[615]. La marque permettant au public de reconnaître, sans confusion possible, le produit ou le service qu'il recherche, elle garantit ainsi l'identité d'origine des produits ou services marqués du même signe. Dès lors, le titulaire de la marque peut promouvoir le signe autour du produit ou du service pour attirer le public sur une certaine image véhiculée : image de sérieux, de qualité, de sécurité, de luxe, etc. La marque, dans ce contexte précis, remplit effectivement une fonction de publicité commerciale[616]. Il est désormais acquis que l'image de marque d'un signe, c'est-à-dire l'idée véhiculée par la marque à travers la publicité qui en est faite auprès du public, est protégée en tant que telle contre les agissements de ceux qui brouillent ce rapport[617]. La fonction publicitaire correspond à l'usage de la marque « en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale »[618]. La marque ne se borne donc pas à garantir la provenance d'un produit ou d'un service, elle sert également en tant que « moyen de reconnaissance dans des campagnes publicitaires

---

613 TPICE, 25 mai 2005, aff. T-76/04, Spa Finders, Rec. II-1825, n° 35.

614 CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal c/ Bellure, point 58, *RTD eur.* 2010, p. 939, chron. E. TREPPOZ ; *Comm. com. électr.* 2009, comm. 111, obs. Ch. CARON ; *JCP G* 2009, 180, note L. MARINO ; *PIBD* 2009, III, 1305 ; *Propr. intell.* 2010, p. 655, obs. G. BONET ; *Propr. ind.* 2009, comm. 51, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

615 CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09, Interflora c/ Marks and Spencer, *D.* 2011, p. 2332, obs. C. MANARA ; *PIBD* 2012, III, 12 ; *Propr. intell.* 2012, p. 68, obs. G. BONET ; *RTD com.* 2012, p. 103, obs. J. AZÉMA.

616 CJUE, gr. ch., 23 mars 2010, aff. jointes : Google France c/ Louis Vuitton Malletier (aff. C-236/08) , Google France c/ Viaticum SA et Luteciel SARL (aff. C-237/08) et Google France c/ CNRRH et autres (aff. C-238/08) : La marque peut être utilisée non seulement pour indiquer l'origine commerciale des produits et services, mais également « à des fins publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur » (point 91) : Rec. I-2417 ; JurisData n° 2010-007448 ; *JCP G* 2010, n° 23, 642, note L. MARINO ; *Propr. ind.* 2010, n° 6, comm. 38, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL ; *Cont. conc. consom.* 2010, n° 5, comm. 132, note M. MALAURIE-VIGNAL.

617 OHMI, 3e ch. rec., 25 avril 2001, Hollywood, R 283/1999-3, § 61 et s., *PIBD* 2001, III, p. 398 ; *D.* 2002. 1134, obs. S. DURRANDE.

618 CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08 précitées, point 92.— CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, Die BergSpechte, point 33, Rec. I-2517 ; *Comm. com. électr.* 2010, n° 6, étude 12, note G. BONET.

destinées à attirer l'attention du public sur ses produits et à l'informer »[619]. L'atteinte à la fonction publicitaire pourrait ainsi survenir « du fait que le revendeur n'aurait pas, dans le dépliant publicitaire qu'il diffuse, pris soin de ne pas placer la marque dans un voisinage qui risquerait d'amoindrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque »[620]. L'intérêt de la fonction de publicité a également été mis en exergue et utilisé par les juges du fond pour prononcer la nullité d'un enregistrement d'une marque : en l'espèce, le dépôt, par la société Hennessy, de la marque *Dyptique* pour désigner des boissons alcoolisées, a été jugé préjudiciable à une autre marque *Dyptique*, préenregistrée par la société Dyptique, en ce qu'il empêchait toute publicité commerciale en raison de la prohibition de la publicité indirecte pour des boissons alcoolisées[621], le public risquant de confondre les deux marques en dépit de la règle de la spécialité. Le second dépôt paralysait en effet l'image que la société Dyptique entendait associer à ses produits. La Cour d'appel de Paris avait donc annulé le dépôt effectué par la société Hennessy en violation de la règle de la spécialité[622]. Le fondement de cette décision réside dans le fait que l'enregistrement litigieux « compromet la visibilité pour le consommateur des produits ou services du titulaire de la marque »[623]. L'évocation de la visibilité, pour le public, de la marque et des produits ou services marqués, confirme bien que le droit de marque est un droit de marché : la protection de la fonction de publicité de la marque permet en effet de protéger la position occupée par la marque sur le marché des produits ou des services désignés, contre les agissements déloyaux visant à brouiller cette visibilité. Cependant, le lien entre la définition de la contrefaçon et l'atteinte à la fonction publicitaire de la marque semble ténu.

165. Critique de la protection juridique de la fonction publicitaire.— Il est permis de s'interroger sur la caractérisation du délit de contrefaçon à travers la dépréciation de la marque. Rappelons que la contrefaçon de marque se définit généralement comme la reproduction ou l'imitation du signe enregistré, dans le but de créer une confusion, dans l'esprit du public, sur l'origine des produits ou services désignés. Or, si la contrefaçon peut provoquer une dépréciation de la marque, la dépréciation de la marque considérée

---

619 J. LARRIEU, « Les nouvelles fonctions de la marque », in *Les métamorphoses de la marque*, LGDJ, 2011, p. 59.

620 CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95, Parfums Christian Dior c/ Evora, point 47, Rec. I-6013 ; *RTD eur.* 1998, p. 596, obs. G. BONET ; *D.* 1998, p. 409, note M.-C. BERGERÈS.

621 C. santé pub., article L. 3323-3.

622 Paris, 26 octobre 2011, *PIBD* 2012, III, 29.

623 J. PASSA, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : Portée ? Utilité ? », op. cit.

isolément n'entrave en rien la fonction distinctive du signe [624]. L'atteinte, qui porte ainsi sur des intérêts distincts du droit privatif, devrait davantage relever de la déloyauté commerciale. Partant, c'est le droit de la responsabilité civile délictuelle qui devrait trouver à s'appliquer, en lieu et place du droit des marques. Il ressort pourtant de l'étude de la jurisprudence de la CJUE que le droit des marques reçoit toujours compétence pour protéger des fonctions de la marque autres que sa fonction essentielle [625]. C'est ainsi que certains auteurs affirment que la fonction publicitaire de la marque pourrait être reconnue comme l'une de ces fonctions, la publicité commerciale étant l'un des éléments qui entretiennent « la valeur de la marque » [626]. Or, le droit de marque a pour vocation de protéger, non pas la valeur patrimoniale du signe, qui relève du droit des biens, mais l'exclusivité d'exploitation du signe dans sa relation avec les produits ou services commercialisés.

Parallèlement à la fonction de publicité, la CJUE a consacré l'énigmatique fonction de communication.

d. La fonction de communication

166. La marque, support de communication.— La fonction de communication de la marque peut être définie comme « celle qui fait de la marque un instrument d'information du consommateur » [627]. Cette dernière fonction consacrée par la CJUE n'a pas encore eu l'occasion d'être développée en jurisprudence. La détacher de la fonction de publicité peut surprendre [628], néanmoins, c'est ne pas tenir compte des définitions de la communication et de la publicité. Tandis que la communication est la transmission d'un message, la publicité est l'activité ayant pour objet d'inciter le public à acheter un produit ou à utiliser un service [629]. La marque peut être utilisée à la fois comme support de communication (elle

---

624 Dans le même sens, R. KOVAR, « Droit communautaire, droit des marques et droit de la concurrence déloyale », in *Les métamorphoses de la marque*, sous la dir. de J. LARRIEU, colloque 4 juin 2010, Toulouse, LGDJ, 2011, p. 113 et s.

625 Voir notamment CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal SA et a. c/ Bellure NV et autres, point 65 : Le titulaire de la marque est habilité à se prévaloir de son droit exclusif lorsque l'usage de sa marque par un tiers, sans préjudicier à sa fonction essentielle, « porte atteinte » ou est « susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque ».

626 M.-A. HERMITTE, note sous CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95, Christian Dior, *JDI* 1998, p. 556, spéc. p. 557.

627 N. POLLAK, *Droit des marques*, op. cit., p. 21, n° 33.

628 J. PASSA, notamment, reconnaît qu'il est probablement difficile de distinguer les deux fonctions (« Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : Portée ? Utilité ? », op. cit.).

629 Voir CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Publicité : « toute communication quelle qu'en soit la forme destinée à promouvoir la fourniture de biens ou de services (on parle de publicité commerciale) ».

renseigne sur les produits ou les services marqués) et comme message publicitaire (elle incite à consommer le produit ou le service). La publicité est donc un moyen de communication parmi d'autres. La question est de savoir si une atteinte à la fonction de publicité est aussi nécessairement une atteinte à la fonction de communication. Le droit prend certes en considération le fait que la marque soit le « véhicule de communication d'un message au public », en protégeant la valeur économique de ce message [630]. La mutation de certaines marques notoires ou renommées en signe de ralliement de la clientèle à certains symboles — une identité sociale ou culturelle — est un exemple de message communiqué au public. Les consommateurs n'achètent plus le produit ou le service pour lui-même et ses qualités intrinsèques, mais pour ce qu'il véhicule, son image de marque [631]. Les juges français n'hésitent dès lors pas à sanctionner l'atteinte à la fonction de communication sur le terrain de la contrefaçon [632]. Or, on peut remarquer que la fonction de communication n'est pas très éloignée de la fonction de garantie d'identité d'origine. En effet, la marque renseigne sur la nature des produits ou des services offerts sur le marché. En ce sens, elle communique cette information au public. Ainsi, la fonction de communication est à rapprocher davantage de la fonction de garantie d'identité d'origine que de la fonction de publicité. Cela conforte une fois de plus la thèse selon laquelle le droit de marque est un droit de marché : la marque sert à communiquer au public sa place sur le marché pertinent.

L'étude des fonctions de la marque permet ainsi d'appréhender les enjeux du droit de marque.

II. Les enjeux du droit de marque

167. Plan.— Après avoir identifié les effets du droit de marque (A), nous évoquerons leur incidence sur la nature juridique du droit (B).

A. Les effets du droit de marque

168. Plan.— Le droit de marque entraîne des effets économiques (**1**) et des effets juridiques (**2**).

---

630 OHMI, 25 avril 2001, Hollywood, op. cit., § 66 et 67.

631 N. POLLAK, *Droit des marques*, op. cit., p. 21, n° 32.

632 Com., 23 mars 2010, trois arrêts, pourvoi n° 09-66.987, SARL Marm c/ SAS Chanel, JurisData n° 2010-002604.— pourvoi n° 09-65.844, Sté Land c/ Sté Chanel.— pourvoi n° 09-66.522, SARL Béry c/ SAS Chanel, JurisData n° 2010-002600.

1. Les effets économiques du droit de marque

169. L'incitation à l'investissement.— Un auteur, procédant à une analyse économique, conclut que la fonction économique de la règle de droit est d'instituer une convergence entre d'une part, les intérêts privés des agents économiques considérés séparément, et d'autre part, l'intérêt général [633]. Les règles juridiques ont en effet pour vocation « d'élever la conscience de l'homme vers des valeurs qui dépassent précisément la recherche du gain » [634]. Appliqué au droit de marque, la fonction de résolution d'un conflit d'intérêts se traduit par la fonction de régulation du jeu de la libre concurrence des opérateurs économiques sur le marché pertinent. Les droits de marque contribuent à réguler le jeu de la libre concurrence entre opérateurs économiques qui agissent sur un même marché. Les droits de marque créent ainsi une situation objective dans laquelle se trouvent tous les titulaires de marques dont les produits ou les services, répondant aux mêmes besoins des consommateurs, sont mis en concurrence selon des critères neutres. Ainsi, chaque titulaire d'une marque dispose, à titre exclusif, de toutes les prérogatives juridiques lui permettant d'améliorer la qualité et le prix de son produit par rapport à l'offre concurrente. En effet, l'octroi d'un titre de propriété industrielle a pour principale conséquence de créer, au bénéfice d'un agent économique — le titulaire de la marque —, un droit exclusif d'exploitation du signe enregistré. Le droit impose, de manière artificielle, une ressource rare dans les utilités économiques de la marque [635]. L'exclusivité d'exploitation traduit le souci de promouvoir l'investissement dans la création d'actifs immatériels. À suivre la logique de la doctrine de l'analyse économique du droit, un agent économique n'a aucun intérêt, et ne retire aucun bénéfice à investir dans la création d'une ressource qui sera ensuite accessible à tous, gratuitement. La fonction économique du droit de marque s'inspire directement de la fonction distinctive de la marque. En effet, la marque n'a d'intérêt, pour le consommateur, qu'autant qu'elle peut être clairement associée, à la fois à son titulaire et à ses produits ou services. De ce point de vue, l'exploitation d'une même marque par différents agents économiques serait de nature à brouiller le message envoyé par la marque, sa fonction distinctive.

Les effets économiques du droit de marque s'accompagnent d'effets juridiques.

---

633 Y. MÉNIÈRE, « Les fonctions des droits de propriété intellectuelle : le point de vue de l'économie », *Propr. ind.* octobre 2010, n° 10, dossier 3.

634 H. MUIR-WATT, « Les forces de résistance à l'analyse économique du droit dans le droit civil », in *L'analyse économique du droit dans les pays de droit civil*, sous la dir. de B. DEFFAINS, Cujas, 2002, p. 37 et s.

635 Voir en ce sens Y. MÉNIÈRE, « Les fonctions des droits de propriété intellectuelle […] », op. cit. : « Le droit de marque impose donc, par le biais d'un artifice juridique, un principe de rareté sur des ressources qui n'y seraient pas soumises autrement ».

2. Les effets juridiques du droit de marque

170. La résolution d'un conflit d'intérêts.— M. Geiger fait observer que la fonction juridique de la règle de droit coïncide avec sa fonction sociale et sa fonction économique [636]. En effet, nous dit-il, dès le XIIIe siècle, le théologien et philosophe Thomas d'Aquin considérait que le droit positif (*jus positivum*) ne saurait être juste et légitime que s'il a en vue le « Bien commun ». Les philosophes du droit nous le rappellent également. Ainsi, selon du Pasquier, « le rôle du droit est d'assurer la coexistence paisible du groupe humain ou, comme l'on dit souvent, d'harmoniser l'activité des membres de la société. En un mot, il est l'assise de l'ordre social », lequel ne se réalise que « par un équilibre entre les intérêts opposés » [637]. Or, les intérêts opposés des titulaires de marques concernent leurs positions concurrentielles sur un marché pertinent. Dès lors, les droits de marque contribuent à la régulation du jeu de la libre concurrence.

171. Une fonction de régulation du jeu de la libre concurrence.— L'octroi d'un droit de marque exclusif favorise la concurrence. L'effet de la concurrence par l'exploitation des différentes marques présentes sur le marché favorise le fonctionnement du marché, car il joue un rôle essentiel dans la productivité des entreprises : face à la concurrence, le fabricant doit faire preuve de dynamisme et améliorer sans cesse sa production et ses prix. C'est ainsi que Roubier a pu déduire que « la propriété industrielle consiste essentiellement en une régulation juridique du jeu de la concurrence entre les producteurs » [638]. Dans le même esprit, le professeur Passa fonde le droit de marque dans le souci de police économique garantissant les intérêts tant du titulaire que du public, car il s'agit de permettre au titulaire de s'opposer à des comportements ayant pour objet ou pour effet d'engendrer une confusion avec ses activités [639].

L'étude des fonctions du droit de marque entraîne des effets d'une importance capitale sur sa nature juridique.

B. L'incidence sur la nature du droit de marque

172. Rappel de l'objet du droit : une place sur le marché.— Il convient de déplacer le curseur du droit privatif du bien marque vers la place occupée par la marque sur le marché,

---

636 Ch. GEIGER, « La fonction sociale des droits de propriété intellectuelle », *D.* 2010, p. 510 et s.

637 C. DU PASQUIER, *Introduction à la théorie générale et à la philosophie du droit*, 4e éd., Neuchâtel, Paris, Delachaux et Niestlé, 1967, p. 19, cité par Ch. GEIGER, ibidem.

638 P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, 1952, t. 1, p. 1.

639 J. PASSA, « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », *Propr. ind.* octobre 2010, n° 10, dossier 4.

c'est-à-dire sa position par rapport aux concurrents du titulaire et dans l'esprit du public. En effet, le contenu du droit de marque consiste positivement dans l'exploitation exclusive du signe en tant que marque, et négativement dans l'interdiction faite aux tiers de reprendre ou d'imiter le signe aux mêmes fins de désignation de produits ou de services. Le droit de marque se situe donc loin du droit réel qui permet d'inscrire le bien marque à l'actif d'un patrimoine. Dès lors, le droit de marque ne porte pas sur le bien pris en tant que tel. Le droit privatif qui réserve l'exploitation exclusive de la marque à son titulaire réserve *de facto* une place parmi les autres marques sur le marché des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés. Cette place sur le marché a son importance tant à l'égard des opérateurs économiques qu'à l'égard du public. D'abord, le droit de marque protège une place sur le marché en l'opposant — au moyen de l'enregistrement — non seulement aux concurrents du titulaire qui ont l'obligation de s'abstenir de choisir un signe identique ou similaire pour désigner des produits ou des services de même nature, mais également aux opérateurs agissant sur des marchés différents lorsque la marque est notoire ou renommée. Dans ce dernier cas, l'exploitation de la marque doit en effet être réservée pour tous les produits et services car la notoriété ou la renommée s'accompagne souvent d'une diversification accrue des activités du titulaire. Il s'agit ainsi d'interdire aux tiers de profiter indûment de la notoriété ou de la renommée d'une marque pour réaliser des profits sans bourse délier. Ensuite, la place sur le marché est prise comme référence par le juge pour évaluer le degré de connaissance de la marque par le public. Ainsi, la position sur le marché est plus ou moins importante selon ce degré de connaissance. Lorsque la marque n'est pas notoirement connue, il convient de lui accorder la protection minimale du droit des marques, à savoir une protection contre la contrefaçon liée à des produits ou services identiques ou similaires. Lorsqu'en revanche elle est connue d'une partie significative du public concerné, la position qu'elle occupe sur le marché et dans l'esprit des consommateurs est plus importante : la marque acquiert une certaine indépendance à l'égard des produits ou services désignés, lesquels deviennent du coup difficilement identifiables. Cette indépendance justifie la protection au-delà de la sphère de spécialité. Ainsi, lorsqu'on dit que le droit de marque est un droit de marché, il s'agit d'un droit sur sa position sur le marché, c'est-à-dire sur une place sur le marché. La place dont il est question est celle qu'occupe la marque non seulement à l'égard des autres opérateurs économiques, mais également dans l'esprit du public. La qualification de droit de marché, ainsi comprise, s'applique à d'autres signes distinctifs.

173. Une nature juridique applicable à certains droits sur les autres signes distinctifs.— Les places sur le marché ne sont pas occupées exclusivement par les marques. En l'absence d'enregistrement, les signes distinctifs tels que les dénominations sociales, les noms

commerciaux et les enseignes ne font pas l'objet de droits privatifs préexistants, l'action protectrice se situant non pas sur le terrain des droits intellectuels, mais sur celui de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Dès lors, il n'y a pas d'opposabilité de plein droit aux tiers qui peuvent adopter un signe identique ou similaire en toute bonne foi. En revanche, le nom de domaine, licitement enregistré, est l'objet d'un droit privatif de même nature que le droit de marque. À cet égard, il mériterait de recevoir la protection du Code de la propriété intellectuelle [640]. La position du nom de domaine sur Internet est particulière en ce qu'elle traverse les frontières étatiques. Elle n'en reste pas moins certaine puisque les tiers sont tenus de s'abstenir d'enregistrer un nom de domaine identique ou similaire.

Le contenu du droit de marque est donc loin de correspondre au contenu du droit de propriété qui porte sur la marque. C'est ce qui justifie de redéfinir l'objet du droit : le droit porte, non pas sur le bien marque, mais sur une place sur le marché.

174. La réservation et la protection d'une place sur le marché.— Les différentes fonctions de la marque, ainsi que celles du droit de marque permettent à l'enregistrement, en amont, de réserver une place sur le marché, et en aval, de protéger cette place. En effet, la distinctivité de la marque et son corollaire, la fonction de garantie d'identité d'origine, à pour but de placer le titulaire, sur le marché de sa spécialité (celui de ses produits ou de ses services), par rapport à ses concurrents. M. le professeur Passa relève très justement que « l'existence même du droit exclusif ne se justifie que si le signe qu'il a pour objet exerce, ou est apte à exercer, cette fonction d'identification de produits ou services sur le marché. Point de délivrance du droit, dès lors, point de validité ou de maintien en vigueur non plus, si le signe ne remplit pas, ou n'est pas susceptible de remplir, cette fameuse fonction de garantie d'identité d'origine que la Cour de justice a reconnue à la marque et à laquelle elle attache aujourd'hui tant de conséquences juridiques » [641]. La fonction de régulation de la concurrence exercée par le droit de marque conforte cette idée puisqu'elle permet ainsi à tous les titulaires de marques de mener une bataille ordonnée dans une concurrence libre mais encadrée. Sans le droit de marque, et donc sans droit exclusif d'exploitation, la concurrence serait sauvage et non ordonnée. Les concurrents seraient en effet libres d'usurper chacun un signe distinctif utilisé par un autre et qui, de par son ancienneté, garantirait déjà un certain niveau de qualité des produits ou services marqués. Tous les moyens seraient permis dans la conquête de parts de marché, le public n'ayant aucun repère

---

640 Sous réserve, toutefois, de reporter les règles d'enregistrement prévues par le CPCE dans le CPI.

641 J. PASSA, « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », op. cit.

objectif dans la différenciation des produits et services offerts sur le marché. Par les droits de marque, au contraire, la concurrence se joue, non pas entre les opérateurs, mais entre les marques qui proposent des produits identiques répondant aux mêmes besoins des consommateurs. C'est ce qui nous fait adopter la nouvelle qualification juridique de « droit de marché » dans la détermination de la nature juridique du droit de marque, le droit de marché étant défini comme un droit sur une place sur le marché, la position occupée par la marque du fait de sa plus ou moins grande visibilité dans l'esprit du public.

Cette conséquence sur la nature juridique du droit de marque est confirmée par les observations d'une partie de la doctrine. M. le professeur Vivant, par exemple, considère que la première fonction économique de la marque est d'assurer à son titulaire « la maîtrise d'un marché » [642]. Selon cet auteur, la marque a vocation à assurer à son titulaire une clientèle « captive » qui, fidélisée, ne se portera pas sur les produits ou services concurrents. Cette conception de la marque n'est pas sans rappeler la nature juridique de « droit de clientèle » défendue par Roubier. L'opinion de M. Vivant conforte encore notre propos lorsqu'il affirme que la marque est « l'instrument d'un juste marché » : « La marque, en faisant que le consommateur se dirige vers les produits authentiques, assure que le profit revienne bien à celui qui les a mis sur le marché » [643]. Une telle conception, selon l'auteur, se veut être une approche, à la fois moralisatrice de la marque — « l'art juridique tend à donner à chacun ce qui doit lui revenir (*suum cuique tribuere* aristotélicien) » — et économique : le droit de marque assure un juste retour sur investissement car c'est celui qui a investi dans le choix ou dans l'acquisition d'une marque qui, seul, va tirer profit de son investissement.

L'idée de réservation et de protection d'une place sur le marché comme fondement de la nature juridique de « droit de marché », enfin, n'est pas sans évoquer cette récente décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, symptomatique de la conception du droit de marque. Les faits de l'espèce rapportent qu'une société bretonne avait procédé à l'enregistrement de la marque *29*, numéro du département du Finistère, pour désigner notamment des vêtements et des chaussures. La Cour d'appel avait admis la validité du signe, au motif que, devant la réussite de la méthode qui a consisté à utiliser un nombre *a priori* banal, pour l'associer à une identité culturelle, il ne peut être reproché au titulaire d'avoir cherché par avance à utiliser le protectionnisme économique permis par le Code de la propriété intellectuelle pour se réserver *l'accès privilégié aux marchés potentiels* que sont les

---

642 M. VIVANT, « Marque et fonction sociale de la marque », op. cit., p. 147 et s.

643 Ibidem, p. 153 et s.

départements à forte identité culturelle, et que le dépôt de la marque relève en fait d'une bonne gestion d'une entreprise qui préserve ses meilleures chances de croissance en assurant les conditions juridiques d'une réitération du succès initial sur d'autres segments de marché. Une telle décision aurait porté la nature juridique du droit de marque à son paroxysme, et la conception ainsi faite du droit de marque aurait été manifestement excessive, sans la cassation par la Chambre commerciale au visa de l'article L. 711-1 : « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le droit de marque n'était pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine, mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l'appropriation d'un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs, la cour d'appel a violé le texte » [644]. Ce qui était donc reproché au titulaire, c'était sa volonté de s'approprier le nombre 29 identifiant un département, au détriment des autres opérateurs locaux. Les juges condamnent l'intention initiale du titulaire qui était de se réserver un accès privilégié et monopolistique à un marché. Or, le droit de marque a pour finalité principale de positionner la marque sur un marché concurrentiel.

Dans cette Section I, il a été démontré que le droit de marque n'est pas un droit naturel : il ne naît pas spontanément à l'instar du droit d'auteur ou du droit de propriété. Au contraire, seul l'enregistrement de la marque par l'INPI confère le droit, lui-même reconnu par un titre. Il est dès lors constitutif et non déclaratif de droit. Par opposition aux droits privatifs naturels — droit de propriété et droit d'auteur —, le droit de marque peut être qualifié d'artificiel. Ce caractère se vérifie par ailleurs par la subordination du contenu du droit aux fonctions de la marque. Ainsi, l'atteinte au droit de marque n'est caractérisée qu'autant qu'elle est portée à l'une des fonctions essentielles de la marque : la fonction de garantie d'identité d'origine, la fonction de garantie d'identité de qualité ou encore la fonction de communication, de publicité ou d'investissement. Or, comparativement, la protection des autres droits privatifs tels que le droit d'auteur ou le droit de propriété n'est point tributaire des fonctions remplies par l'objet du droit. À supposer même qu'elles existent, quelles fonctions remplissent l'œuvre de l'esprit objet du droit d'auteur ou le bien objet du droit de propriété ?

Les fonctions de la marque ont ainsi mis en évidence l'importance de la position de la marque sur le marché. D'abord, la marque sert à identifier l'origine des produits ou services. Elle permet donc de les distinguer sur le marché en garantissant au public que les

---

644 Com., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-19.542, JurisData n° 2009-048832 ; *Propr. ind.* 2009, comm. 58, J. LARRIEU.

produits ou services marqués du même signe ont une provenance commune. Ensuite, la marque peut garantir que les produits ou services marqués remplissent les mêmes critères de qualité retenus par le titulaire. Enfin, la marque est un vecteur essentiel de communication en ce sens qu'elle véhicule une certaine image défendue par le titulaire. Les fonctions de la marque, qui conditionnent le périmètre du contenu du droit de marque, sont essentiellement liées au marché. C'est pourquoi le droit de marque est fondamentalement un droit de marché.

En plus d'être un droit artificiel, le droit de marque est également un droit évolutif.

SECTION II.

LE DROIT DE MARQUE : UN DROIT ÉVOLUTIF

175. Plan.— Le droit de marque est un droit qui protège la place occupée par le titulaire sur le marché de ses produits ou de ses services. Dès lors, l'étendue du droit de marque évolue en fonction de la position occupée par la marque dans l'esprit du public et vis-à-vis de ses concurrents. En effet, selon les économistes, « la puissance d'une marque est fonction de la place qu'elle occupe dans l'esprit des consommateurs » [645]. C'est ce qui explique, en premier lieu, la protection minimale des marques ordinaires (§ 1), et en second lieu la protection élargie des marques notoires et renommées (§ 2).

§ 1. UNE PROTECTION MINIMALE DES MARQUES ORDINAIRES

176. Plan.— Le droit actuel des marques a pour objet de protéger une place détenue par le titulaire sur le marché. Par conséquent, l'enregistrement permet la réservation d'une place future sur le marché (**I**), tandis que l'action en contrefaçon protège une place actuelle sur le marché (**II**).

I. La réservation par l'enregistrement d'une future place sur le marché

177. Plan.— Cette affirmation de l'arrêt Ansul de la CJUE démontre bien la nature juridique de droit de marché : « la protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d'être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services portant le signe qui la constitue » [646]. Nos propos invitent, dans un premier temps, à conceptualiser la notion de place sur le marché (A), avant de comprendre le rôle de l'enregistrement dans la réservation d'une place sur le marché (B).

---

645 K. KELLER, *Management stratégique de la marque*, adaptation française de N. FLECK et I. FONTAINE, 3e éd., Pearson Education France, 2009, p. 36. En effet, selon cet auteur, le modèle CBBE (*Customer-Based Brand Equity*), qui aborde le capital-marque sous l'angle du consommateur, postule que la puissance d'une marque dépend de ce que les consommateurs ont pu apprendre, ressentir, voir et entendre à son propos, au fil des expériences vécues.

646 CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, point 37, Rec. I-2439 ; *Comm. com. électr.* 2003, comm. 48. Nous soulignons.

A. La notion de place sur le marché

178. La distinction entre place sur le marché et part de marché.— La principale spécificité du droit de marque réside dans l'importance du marché, concept consubstantiel au droit de marque. Le marché d'un bien ou d'un service étant globalement défini comme le lieu de la confrontation d'une offre et d'une demande qui permet la fixation d'un prix [647], le droit de marque n'existe que pour conquérir et garder des parts de marché. C'est ce qui explique la subordination de la protection à une exploitation effective du signe enregistré. Le droit de marque est donc un droit qui tend exclusivement à la conquête de parts de marché. D'un point de vue économique, les parts de marché se définissent par des indicateurs qui permettent de préciser l'importance d'un produit, d'une marque ou d'une société sur son marché, pour une période donnée. La part de marché se calcule par le ratio : vente de la marque relatives à un produit / ventes totales sur le marché relatives au même produit. Les ventes peuvent s'exprimer en valeur monétaire ou en volumes de produits vendus. Cependant, les parts de marché ne peuvent être protégées par le droit car elles ne peuvent faire l'objet de droit privatif. Le jeu de la libre concurrence dans une économie de marché l'empêche. Ainsi, le droit de la concurrence, en régulant les opérations commerciales sur le marché, et en sanctionnant aussi bien les pratiques anticoncurrentielles que les actes de déloyauté commerciale, n'a pas pour objet de préserver les parts de marché détenues par les entreprises. La liberté du commerce et de l'industrie tend au contraire à organiser une course au profit et à la performance des concurrents, dans le but d'allouer aux consommateurs les meilleures ressources. De même qu'on ne peut se réserver une clientèle, on ne peut se réserver des parts de marché. L'objectif même de la libre concurrence consiste à s'accaparer les parts de marché de ses concurrents. Par conséquent, ce qui est protégé par le droit, c'est la place occupée par le titulaire d'une marque sur le marché des produits ou services de sa spécialité, c'est-à-dire sa place sur le marché.

179. Le droit de marché : un droit sur une place sur le marché.— Ce qui est protégé, c'est la position qu'occupe la marque sur le marché de ses produits ou services, par rapport à ses concurrents [648]. En effet, les économistes ont constaté qu' « en payant très cher des entreprises à marques, les acquéreurs voulaient acheter en fait une position dans l'esprit des clients potentiels, première loge ou strapontin » [649]. D'ailleurs, M. le professeur Pollaud-

---

647 G. CANIVET et CHAMPALAUNE, « Le comportement du consommateur dans la définition du marché », in *Etudes de droit de la consommation*, Liber Amicorum Jean CALAIS-AULOY, Dalloz, 2004, p. 227 et s.

648 Voir notamment N. POLLAK, *Droit des marques*, op. cit., p. 22, n° 33 : « L'image de la marque est le résultat d'une stratégie marketing et de communication, créée pour déterminer la place du produit dans l'esprit des consommateurs, le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire ».

649 J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, Les éditions d'Organisation, 2e éd., 1995, p. 14.

Dulian généralise l'idée de place sur le marché en l'étendant aux autres droits de propriété industrielle. C'est ainsi qu'il parle du titulaire des droits : « En défendant son droit exclusif, on lui garantit le respect de la position concurrentielle qu'il a conquise grâce à ses inventions, ses dessins ou modèles et ses marques »[650]. Cette position est plus ou moins importante en fonction du degré de perception, par le public, de la marque sur le marché, laquelle dépend à la fois du succès des produits ou services rencontré auprès du public, et de la stratégie menée dans la campagne publicitaire développée autour de la marque. Le doyen Roubier était sans doute le précurseur d'une telle théorie lorsqu'il écrivait que le droit des marques donne « une position solide vis-à-vis de la clientèle à celui qui aura su faire apprécier sa marque par le public »[651]. Enfin, Mme Malaurie-Vignal écrit que les valeurs immatérielles enrichissant le capital d'une société, comme la marque, « confèrent à l'entreprise une place sur un marché. Cette position sur le marché, résultant de ces valeurs immatérielles, constitue une barrière à l'entrée de nouveaux entrants »[652]. La place sur le marché est identifiée par le lien établi entre la marque et le produit ou le service. Le marché auquel il faut se référer est donc le marché du produit ou service désigné par la marque, et non le marché du produit ou service répondant aux mêmes besoins du consommateur. Ainsi, le marché de la marque *L'Oréal* est le marché des produits de beauté de la marque *L'Oréal*, et non le marché de tous les produits de beauté intersubstituables entre eux.

La place sur le marché n'est dès lors pas l'apanage de la marque : d'autres signes distinctifs, à condition qu'ils puissent faire l'objet d'une réservation, sont susceptibles d'occuper des places sur le marché.

180. Une nature juridique commune à d'autres signes distinctifs.— Si telle est la définition de la place sur le marché, l'on peut dire que certains signes distinctifs occupent également des places sur le marché, à la fois vis-à-vis des concurrents et dans l'esprit du public. En effet, le nom de domaine, dont l'acquisition se fait par la réservation exclusive auprès d'un office d'enregistrement, identifie une place sur Internet. Si un nom de domaine identifiant un site Internet commerçant est susceptible d'occuper une place sur le marché, il n'en est pas ainsi de tous les signes distinctifs : l'appellation d'origine et les labels que sont les marques collectives de certification n'ont pas pour vocation de garantir l'origine de production ou de commercialisation des produits ou services. Leur rôle se borne à garantir que les produits ou services estampillés remplissent les qualités ou les caractéristiques

---

650 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, op. cit., p. 44-45, n° 79.

651 ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, op. cit., p. 483, n° 244.

652 M. MALAURIE-VIGNAL, « Les valeurs immatérielles et virtuelles de l'entreprise, entre protection et liberté », *D.* 2013, p. 1919, n° 2.

requises par le label. En matière de noms de domaine, l'enregistrement sert à garantir la réservation d'une place sur Internet. En droit des marques, le rôle de l'enregistrement est également de garantir la réservation d'une place sur le marché concernant les produits ou services désignés.

B. Le rôle de l'enregistrement dans la réservation d'une place sur le marché

181. La perte de la place sur le marché par la non-exploitation de la marque.— L'enregistrement a pour objet de porter à la connaissance des tiers qu'une marque est déposée pour désigner tel produit ou tel service. Cette publicité administrative est considérée par le droit comme essentielle au bon déroulement de la concurrence. Les opérateurs déjà présents sur le marché doivent être informés de l'entrée en lice d'un nouveau concurrent. Ce dernier est identifié par la marque qu'il a enregistrée. Si interdiction est faite aux tiers d'utiliser la même marque pour désigner un produit ou un service identique, c'est en raison de la réservation faite de la place ainsi occupée sur le marché. Corollairement, si le droit prévoit la déchéance de la marque pour non-exploitation, c'est pour libérer la place occupée inutilement pour le produit ou service désigné. Un autre opérateur économique en mesure de faire usage du même signe doit pouvoir se voir attribuer la marque afin d'en tirer les meilleures utilités économiques, l'objectif final étant d'offrir au public les produits ou les services les plus compétitifs en termes de qualité et de prix. Cela confirme les fonctions de la marque et celles du droit de marque, ainsi que le caractère non absolu du droit de marque. La marque sert en effet à garantir l'origine des produits marqués. La qualification propriétaire est loin de rendre compte de la fonction utilitaire du droit de marque. Aussi la place acquise par l'enregistrement sur le marché est-elle protégée par l'action en contrefaçon et non par l'action en revendication. La notoriété paraît accorder *de facto* un droit privatif au titulaire d'une marque d'usage notoire car elle rend indisponibles des signes identiques ou similaires. La raison en est que la place sur le marché, une fois prouvée, est présumée occupée de manière irréfragable, du fait de la forte visibilité de la marque. C'est pourquoi il ne semble pas choquant de considérer que le droit sur une marque d'usage notoire est un véritable droit de marque au même titre que le droit découlant d'un enregistrement.

II. La protection par l'action en contrefaçon de la place actuelle sur le marché

182. Plan.— La sanction de la contrefaçon (B) s'explique par l'usurpation d'une place sur le marché (A).

A. L'usurpation d'une place sur le marché

183. La création d'une confusion sur l'origine des produits ou services.— La contrefaçon se définit globalement par l'usage ou la suppression d'une marque identique ou similaire, sans autorisation du titulaire, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires [653]. En faisant croire au public que des produits ou services non authentiques proviennent du titulaire de la marque authentique, ou que des produits authentiques proviennent du contrefacteur, on subtilise frauduleusement la place occupée par la marque sur le marché. On occupe indûment une place détenue légalement par autrui. Or, un tel comportement est prohibé du fait de l'effet principal de l'enregistrement qui est la réservation d'une place sur le marché. Cette dernière procédure a en effet pour vocation de porter la marque à la connaissance des tiers qui, du fait de la présomption dans laquelle ils se trouvent de connaître la présence de la marque nouvelle sur le marché, se voient devoir une obligation passive de respecter l'exclusivité d'usage par le titulaire. C'est donc logiquement que la création d'une confusion sur l'origine des produits ou services, traduite par l'usurpation d'une place sur le marché, est sanctionnée par l'action en contrefaçon.

B. La réponse par la sanction de la contrefaçon

184. Le fondement : le droit de marque est un outil du droit de la concurrence.— La sanction de la contrefaçon permet de réguler le jeu de la concurrence. Comme nous l'avons déjà démontré, en l'absence de droits de marque octroyant l'exclusivité de places sur le marché, la libre concurrence serait exercée de façon sauvage. Les consommateurs ne seraient plus en mesure de distinguer les produits ou services entre eux. Ainsi, l'indice donné par la marque sur la qualité ou le prix du produit ne serait plus objectif, car les opérateurs concurrents pourraient utiliser tous les moyens, loyaux comme déloyaux, dans la conquête de la clientèle. En ce sens, le droit des marques est donc un instrument du droit de la concurrence. Ce sont des indicateurs fiables et objectifs comme les marques, au surplus enregistrées auprès d'un organisme public, qui servent d'outils à leurs titulaires dans la course aux parts de marché. Les opérateurs, au lieu d'avoir chacun ses propres armes, comme dans un combat de rue, se retrouvent à faire courir, dans un jeu encadré et organisé, des voitures de course de même puissance.

---

653 L'article L. 716-1 qualifie de contrefaçon civile « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque », l'atteinte étant définie aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 alinéa 2. Les articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 (ce dernier article concerne les marques collectives de certification), quant à eux, définissent les délits de contrefaçon qui ont trait pour l'essentiel à la production, la détention et la commercialisation sous toutes ses formes (vente, location, importation, exportation, transbordement, commande, livraison) de marchandises présentées sous une marque contrefaisante.

La place sur le marché est vouée à s'étendre, par l'effet du succès de son produit ou de son service auprès du public, mais aussi par l'effet de la communication publicitaire menée par le titulaire. La force d'attraction exercée par la marque renforce ainsi sa position sur le marché, l'identification par le public se faisant plus facilement. C'est ainsi que la place occupée par les marques notoires ou renommées est plus visible sur le marché, et mérite une protection élargie. Cette thèse se justifie par la consécration jurisprudentielle d'une fonction de communication, de publicité ou d'investissement remplie par la marque [654]. Depuis cette consécration, toute atteinte portée à cette fonction est sanctionnée.

§ 2. UNE PROTECTION ÉLARGIE DES MARQUES NOTOIRES ET RENOMMÉES

185. L'assimilation des deux notions par une partie de la doctrine.— Certains auteurs prônent une interprétation uniforme de la notoriété et de la renommée de la marque [655]. M. le professeur Pollaud-Dulian, notamment, rejette la distinction pour éviter « un droit des marques à trois vitesses […] qui serait à la fois compliqué et discutable, sans justification convaincante » [656]. Il est vrai que les critères de la notoriété et de la renommée sont très proches, et la frontière est ténue. La marque notoire est, selon l'article 6.2 de l'ADPIC, connue dans la partie du public *concernée*, tandis que la marque renommée est connue du public *intéressé* par les produits visés dans le libellé du dépôt [657]. On pourrait ainsi interpréter de façon identique les notions de « public concerné » et de « public intéressé ». Or, la différence entre les marques notoires et les marques renommées se situe ailleurs que sur la notion de public, ce qui explique leur inégalité de traitement.

186. L'inégalité de traitement entre marques notoires et marques renommées.— La différence de traitement est mise en évidence par les textes. L'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris sanctionne la reproduction, l'imitation ou la traduction d'une marque notoirement connue pour des produits identiques ou similaires susceptibles de créer une

---

654 CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal c/ Bellure, point 58, *RTD eur.* 2010, p. 939, chron. E. TREPPOZ ; *Comm. com. électr.* 2009, comm. 111, obs. Ch. CARON ; *JCP G* 2009, 180, note L. MARINO ; *PIBD* 2009, III, 1305 ; *Propr. intell.* 2010, p. 655, obs. G. BONET ; *Propr. ind.* 2009, comm. 51, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

655 Notamment J. FOYER, Commentaire de la loi de 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, *D.* 1991, p. 57, et G. BONET, « La protection des marques notoires dans le Code de la propriété intellectuelle », in *Mélanges Jean Foyer*, Puf, 1997, p. 189.

656 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 1069 et s., n° 1810.

657 CJCE, 14 septembre 1999, aff. C-375/97, General Motors, Rec. I-5421 ; *RTD com.* 2000, p. 87, obs. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX ; *RTD eur.* 2000, p. 134, obs. G. BONET ; *D.* 2001, somm. p. 473, obs. S. DURRANDE.

confusion dans l'esprit du public. L'article 4.3 de la Directive Marques, repris par l'article 8.5 du RMC, interdit l'usage d'une marque renommée. L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle a parfaitement intégré la différence entre marque notoire et marque renommée en prévoyant les interdictions d'usage d'une marque renommée dans un premier alinéa, et en précisant dans un second alinéa que les dispositions précédentes s'appliquent à l'usage d'une marque notoirement connue. Il convient dès lors de respecter cet ordre des choses, la jurisprudence ayant par ailleurs élaboré deux théories portant respectivement sur la marque notoire et la marque renommée.

187. La distinction entre marque notoire et marque renommée.— Si la CJUE reconnaît que notoriété et renommée sont des notions voisines [658], ces dernières se distinguent toutefois. En effet, la marque renommée n'est pas nécessairement connue d'une large fraction du grand public ni seulement du public qui a les moyens de s'offrir les produits marqués, mais elle est connue du public intéressé par les produits visés dans le libellé du dépôt [659]. D'un point de vue géographique, « il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire couvert par la marque ». Il suffit qu'elle soit constatée dans une partie significative de celui-ci [660]. Quant à la marque notoire, l'article 6.2 de l'ADPIC préconise de tenir compte de la notoriété dans la partie du public concernée. Il a été jugé parallèlement que la notoriété dans un État suppose que la marque soit connue sur une partie substantielle de cet État, et non seulement dans une ville et ses environs [661]. La marque renommée jouit donc d'une réputation moindre que celle de la marque notoire.

188. Plan.— Si la loi a consacré une dérogation aux règles du droit commun des marques, en vue de protéger *a minima* les marques notoires et renommées [662], c'est parce que ces dernières, malgré la délimitation du droit de marque, occupent de fait des places sur le marché qui ne sauraient être méconnues du droit. C'est ainsi que la protection des marques notoires permet de déroger à la règle de territorialité (**I**) et que celle des marques renommées permet de déroger à la règle de la spécialité (**II**).

---

658 CJCE, 22 novembre 2007, aff. C-328/06, Nieto Nuño, Rec. I-10093, point 28, *Propr. ind.* 2008, comm. 2, obs. A. FOLLIARD-MONGUIRAL, *Europe* 2008, comm. 23, obs. L. IDOT.

659 CJCE, 14 septembre 1999, General Motors, op. cit..

660 Ibidem, point 28.

661 CJCE, 22 novembre 2007, Nieto Nuño, op. cit., point 17.

662 L'article L. 716-1 définissant les actes de contrefaçon civile exclut la reproduction et l'imitation d'une marque notoire ou renommée prévues par l'article L. 713-5, lesdits actes étant sanctionnés uniquement sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle de droit commun.

I. La protection des marques notoires outre la règle de territorialité

189. Plan.— La notion de notoriété de la marque est apparue en 1925, à l'occasion de l'adoption de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, lors de la Conférence de La Haye. Si la notoriété peut parfois servir de substitut à l'enregistrement de la marque (A), c'est en raison de l'existence d'une place actuelle sur le marché occupée par la marque notoire (B).

A. La notoriété : substitut à l'enregistrement

190. La marque notoire, une marque à rayonnement international non enregistrée.— La marque notoire est une marque, le plus souvent étrangère, non enregistrée sur le territoire considéré [663]. Son titulaire ne dispose donc *a priori* d'aucun droit de marque protégé par le Code de la propriété intellectuelle. Sa notoriété justifie cependant qu'elle soit protégée contre les usages de signes identiques ou similaires qui créent un risque de confusion dans l'esprit du public. La notoriété permet ainsi de déroger à la procédure obligatoire de l'enregistrement et par conséquent à la règle de la territorialité [664]. Néanmoins, la protection n'est accordée que partiellement. Si le titulaire peut en effet s'opposer à l'enregistrement d'un signe identique ou similaire, il ne bénéficie pas de l'action en contrefaçon car il ne dispose pas de droit privatif sur sa marque. Son seul recours est l'action en responsabilité civile de droit commun — l'action en concurrence déloyale —, introduite sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il faut cependant reconnaître que les prérogatives accordées sont larges. Si le droit de marque n'existe pas, en théorie, la loi a néanmoins dû prendre en compte la réalité économique de la notoriété dépassant les frontières étatiques. Le professeur Chavanne disait déjà, il y a un demi-siècle, que le principe de territorialité apparaissait, à l'heure du développement du commerce international, comme un principe rétrograde « qui, en fait, ne sert guère que de prétexte à des actes de moralité douteuse qui constituent le plus souvent des spoliations de la marque d'autrui » [665]. C'est ainsi que la

---

663 Voir notamment Orléans, 14 janvier 1982, *JCP* 1982, II, 19921 : « S'il est bien exact en droit qu'une marque déposée […] prime l'usage antérieur d'un signe utilisé comme marque et que par conséquent un tel signe ne peut être opposé à une marque déposée, il est toutefois prévu […] que le titulaire d'une marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle, peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ».

664 Voir notamment F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 844, n° 1474 : « La notion de marque notoire permet de protéger une marque non déposée, par exception au principe selon lequel la protection s'acquiert par le dépôt et l'enregistrement, parce que sa célébrité pallie, en quelque sorte, l'absence d'enregistrement ».

665 A. CHAVANNE, « La notion de premier usage de marque et le commerce international », in *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. II, Dalloz Sirey, 1961, p. 384.

notion de marque notoire a été consacrée par la Convention d'Union de Paris dans le but de protéger les marques étrangères particulièrement connues mais non enregistrées dans le pays considéré, contre les atteintes qui pourraient leur être portées.

191. Définition de la marque notoire.— Pour se voir reconnaître la notoriété au sens juridique, la marque doit avoir acquis une réputation auprès du public concerné [666]. En effet, l'article 16.2 de l'ADPIC préconise que « pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la *partie du public concernée* » [667]. Une telle interprétation tient compte nécessairement de la composition de la clientèle concernée : si la marque désigne des produits de consommation courante, le public concerné sera le grand public. Si au contraire la marque désigne des produits utilisés essentiellement par des spécialistes [668], le public concerné s'appréciera dans cette catégorie de spécialistes.

La protection de la notoriété se justifie par l'existence d'une place actuelle sur le marché occupée par la marque.

B. Fondement de la protection : l'existence d'une place actuelle sur le marché

192. La notoriété, preuve d'un usage antérieur.— La notoriété s'apprécie dans le pays où la protection est demandée, et non sur la scène internationale. C'est ainsi que la CJUE a pu décider que l'existence d'une marque notoirement connue doit s'apprécier dans l'État membre [669]. La protection de la marque notoire s'analyse en une prise en compte de son usage sur le territoire considéré [670]. Or, si la marque notoire, en dépit de son absence d'enregistrement, est en usage sur le territoire considéré, et qu'elle est connue comme marque et non comme nom commercial, enseigne ou dénomination sociale, c'est qu'elle occupe, de fait, sur le marché, une position certaine et actuelle. Le refus par le droit positif de reconnaître l'existence d'un droit de marque au titulaire simplement du fait de l'omission de la procédure d'enregistrement peut apparaître comme une injustice à l'égard d'un

---

666 M.-A. PÉROT-MOREL, « Notoriété et renommée : unité ou dualité de concept en droit des marques ? », *Mélanges Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997, p. 463.

667 Nous soulignons.

668 Par exemple la marque *Tyco* désignant des modules de détection d'incendie, connue uniquement par les professionnels de la protection incendie.

669 CJCE, 22 novembre 2007, aff. C-328/06, Alfredo Nieto Nuno c/ Leonci Monlleo Franquet, point 14, *Propr. ind.* janvier 2008, n° 1, comm. 2. Cependant, voir point 17 : Il ne peut certes pas être exigé que la notoriété existe sur « tout » le territoire de l'État membre, et il suffit que la notoriété existe sur une partie substantielle de celui-ci.

670 En ce sens, M.-A. PÉROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », op. cit., n° 9.

opérateur économique ayant contribué à l'essor de l'économie. C'est ainsi que M. l'avocat général P. Mengozzi défend la marque renommée : l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris se fonde, dit-il, « sur l'idée qu'un droit de marque peut naître et doit, par conséquent, être protégé, par l'effet de la seule renommée acquise dans le cadre d'un ordre juridique national déterminé. L'intention est en définitive de décourager les pratiques déloyales induites par la renommée de la marque, en évitant que des tiers puissent s'approprier celle-ci par le biais de son enregistrement ou de son usage dans un État dans lequel elle n'est pas encore protégée, entravant par là, l'accès du titulaire au marché en question ou l'amenant à payer pour obtenir le transfert du droit sur la marque » [671]. En effet, la notoriété est un gage, sinon de la qualité des produits ou services marqués, au moins de l'intérêt considérable des consommateurs pour lesdits produits ou services. La place occupée de fait sur le marché ne doit donc pas être ignorée du droit.

À côté des marques notoires, il existe des marques enregistrées qui, parce qu'elles sont connues d'une partie significative du public, méritent une protection au-delà de la spécialité des produits ou services désignés. Ce sont les marques renommées.

II. La protection des marques renommées outre la règle de spécialité

193. Plan.— Si la marque renommée, nécessairement enregistrée (A), permet de déroger à la règle de la spécialité, c'est en raison de l'existence d'une place que pourrait facilement occuper la marque sur le marché (B).

A. La marque renommée : une marque enregistrée

194. Définition de la marque renommée.— La Directive Marques et le RMC se bornent à consacrer la protection des marques renommées sans en donner la définition. Cette dernière peut cependant se déduire de la protection offerte par l'article 16.3 de l'ADPIC aux marques notoires enregistrées : « L'article 6 bis de la Convention de Paris (1967) 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 ». La marque renommée était traditionnellement définie en France comme une marque dont le pouvoir distinctif et attractif est tel qu'il en devient indépendant des produits et services désignés par la marque, ou comme une marque bénéficiant « d'une réputation exceptionnelle qui ajoute à sa fonction normale d'identification une force attractive propre », justifiant la dérogation au

671 M. l'avocat général P. MENGOZZI, conclusions du 13 septembre 2007 dans l'aff. C-328/06, Nuno c/ Franquet, point 30, Rec. I-10093.

principe de spécialité [672]. Cette définition manque toutefois de critères objectifs. C'est ainsi qu'il faut préférer celle de la CJUE, considérant la marque jouissant d'une renommée comme celle qui est « connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque » [673]. Ici encore, le public concerné peut être soit le grand public, si les produits désignés sont de consommation courante, soit un public spécialisé, s'il s'agit d'un produit spécifique. La définition de la marque renommée permet dès lors de dégager les critères de la renommée.

195. Critères de la renommée.— La Directive Marques prévoit que la marque en question jouit d'une renommée « dans la Communauté ». Fallait-il exiger que la renommée existe dans tous les pays membres de ladite Communauté, ou seulement dans certains de ces pays ? L'arrêt General Motors de la CJUE est venu préciser qu'il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci [674]. L'arrêt Pago est encore plus clair et plus souple dans l'interprétation de la renommée, puisqu'il admet que « le territoire de l'État membre en cause [en l'espèce, la totalité du territoire de l'Autriche] peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté » [675]. Il faut en déduire qu'une marque communautaire connue dans une partie substantielle de la Communauté est donc protégée y compris dans les États membres où elle ne jouit pas d'une reconnaissance sur le marché. C'est la conséquence du caractère unitaire de la marque communautaire qui « produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté » [676]. L'étendue territoriale de la renommée, ainsi définie, n'est pas sans soulever quelques critiques.

196. Critique de l'étendue territoriale de la renommée.— S'il suffit que la marque soit connue d'une partie significative du public concerné dans un seul des pays membres de l'Union, cela entraîne que la protection de la marque renommée dans ce pays est automatiquement étendue à tous les États membres, alors même qu'elle ne jouit de sa

---

672 M.-A. PÉROT-MOREL, « Notoriété et renommée : unité ou dualité de concept en droit des marques ? », op. cit., p. 463.

673 CJCE, 14 septembre 1999, aff. C-375/97, General Motors, points 24 et 25, Rec. I-5421 ; *RTD com.* 2000, p. 87, obs. J. AZÉMA et J.-C. GALLOUX ; *RTD eur.* 2000, p. 134, obs. G. BONET ; *D.* 2001, somm. p. 473, obs. S. DURRANDE.

674 CJCE, 14 septembre 1999, aff. General Motors, op. cit.

675 CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-301/07, Pago International GmbH c/ Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, point 30, Rec. I-9429 ; *Propr. ind.* décembre 2009, n° 12, comm. 71, A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

676 RMC, article 1.2 : « La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté : elle 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 ».

renommée que dans un État faiblement peuplé. Dans l'affaire Pago, la marque a été reconnue renommée du seul fait qu'elle est connue d'une partie significative du public concerné en Autriche, pays dont la superficie représente seulement 2 % du territoire communautaire, et la population moins de 1,70 % de la population totale de l'Union européenne [677]. Il est regrettable que la CJUE n'ait pas suivi les conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire Pago, selon lesquelles « il découle du caractère unitaire de la marque communautaire qu'il convient de considérer le territoire communautaire comme un tout ». Dès lors, avait-il proposé à la Cour, « les éléments constitutifs d'une partie substantielle de la Communauté ne dépendent pas des frontières nationales », mais de l'importance économique du territoire de la Communauté où la renommée est prouvée, son étendue géographique et les caractéristiques socio-économiques du public concerné sur ce territoire — à savoir leur proportion par rapport au public global européen concerné par les produits ou services en cause [678]. Une faible limitation géographique du critère territorial de la renommée risque d'entraîner, comme le dit Mme le professeur Laporte-Legeais, une « pénurie de signes disponibles » [679]. Il suffit que la marque désigne des produits ou services destinés à une clientèle assez étroite de spécialistes et qu'elle soit connue d'une partie significative de cette clientèle, alors que la protection spéciale a été conçue initialement au profit de la marque ayant acquis un pouvoir attractif tel qu'il est devenu indépendant des produits ou services désignés [680]. Le signe est ainsi injustement rendu indisponible pour des produits ou services pour lesquels le public ne connaît pas la marque. Il convient dès lors de veiller à préserver le caractère exceptionnel de la renommée.

Le risque de protection indue est d'autant plus grand que ladite protection est justifiée par la reconnaissance d'une place potentielle sur le marché.

B. Fondement de la protection : la reconnaissance d'une place potentielle sur le marché

197. L'autonomie de la marque à l'égard de ses produits ou services.— La protection des marques renommées trouve son fondement dans les limites de la règle de spécialité. Elle

---

677 Th. LANCRENON, « La marque communautaire renommée », *Légicom* 2010/1, n° 44, p. 56.

678 Conclusions de l'Avocat général E. SHARPSTON, 30 avril 2009, aff. C-301/07, Pago International GmbH c/ Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, points 40 et 41, *Prop. ind.* décembre 2009, n° 12, comm. 71, A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

679 M.-E. LAPORTE-LEGEAIS, « Clair-obscur sur la marque renommée : dix ans d'application de la loi du 4 janvier 1991 », *JCP E* 2001, 1514.

680 J. PASSA fait remarquer que la définition de la marque renommée consacrée par la CJUE a pour conséquence d'élargir le domaine de la protection spéciale des articles 5, § 2, de la Directive Marques et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (*Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 508 et s., n° 367).

intervient dans une hypothèse où l'application du principe de spécialité risque justement de nuire à la loyauté du commerce. Elle tend à éviter, d'une part, que, sous couvert du principe de spécialité, un opérateur économique tente de tirer profit de la réputation d'une marque. D'autre part, cela peut conduire les consommateurs à croire à une communauté d'origine des produits ou services. Un auteur avait déjà soulevé, en 1976, les inconvénients de la règle de spécialité : ils consistent essentiellement, d'une part, dans le risque de confusion sur l'identité de l'entreprise utilisatrice de la marque, et d'autre part, dans l'atteinte à la valeur publicitaire de la marque — risque de dilution, disparition du pouvoir distinctif et attractif lié à la célébrité [681]. C'est ainsi que M. le professeur Pollaud-Dulian affirme que « le principe de spécialité ne doit pas conduire à valider des agissements qui tendent au parasitisme de la notoriété de certaines marques. Lorsqu'une marque a acquis une telle réputation que la clientèle identifie automatiquement le signe, il se peut que le choix du même signe pour des produits différents soit préjudiciable, soit qu'il introduise une confusion dans l'esprit du public porté à croire que le titulaire de la marque notoire s'est diversifié, soit que, même sans confusion, le choix du signe pour des produits différents détruise l'unicité de la marque — ce qui lui fait perdre de son pouvoir attractif et de sa force publicitaire — ou que l'application du signe à d'autres produits de nature différente avilisse ou, au moins, banalise la marque » [682]. Lorsque la menace est nulle, la défense de la marque renommée n'est plus fondée. Ainsi, il a été décidé que le dépôt et l'usage de la marque *Must*, par la société Sanofi-Aventis, dans le domaine de l'échocardiographie et dans celui de la diabétologie, ne portaient nullement atteinte à la marque *Must* du parfumeur Cartier dès lors que cette dernière ne bénéficiait plus de sa renommée passée au jour du dépôt incriminé [683]. Une fois la renommée prouvée, il convient de se placer du point de vue du titulaire de la marque qui, seul, peut apprécier l'existence d'une atteinte ou non à son droit. S'il estime qu'un préjudice lui a été causé du fait de l'usage de sa marque pour des produits ou services différents des siens, il doit apporter des éléments de preuve résultant de l'évaluation d'une perte économique ou d'un gain manqué. Au-delà du préjudice économique, l'atteinte peut également porter sur le prestige ou le luxe de la marque. La perte économique peut résulter de la baisse du chiffre d'affaires due à un détournement de tout ou partie de la clientèle croyant par erreur à une identité d'origine des produits ou services. Le gain manqué, en revanche, est moins facile à prouver, mais il résulte d'une

---

681 G. DASSAS, *L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*, thèse, Libr. Tech., 1976, p. 85 et s.

682 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 715, n° 1301.

683 Paris, pôle 5, 1re ch., 17 octobre 2012, JurisData n° 2012-034311 ; *Propr. indus.* juin 2013, n° 6, comm. 41, note P. TRÉFIGNY.

usurpation d'une place qu'aurait pu occuper le titulaire de la marque authentique s'il avait lui-même offert sur le marché les mêmes produits ou services litigieux. Cette théorie conforte celle du doyen Roubier lorsqu'il disait que le droit des marques donne « une position solide vis-à-vis de la clientèle à celui qui aura su faire apprécier sa marque par le public » [684]. La protection d'une place « potentielle » sur le marché se fonde sur l'enrichissement injuste de l'usurpateur qui emploie des moyens déloyaux pour acquérir des parts de marché. Le moyen déloyal qui consiste ici dans l'usage d'une marque dont on sait que le public a une confiance avérée, entraîne ainsi un enrichissement injuste au profit d'un opérateur économique qui a profité indûment (entendons sans autorisation) de la renommée de la marque d'autrui.

198. Le fondement de la déloyauté commerciale.— La protection des marques renommées trouve son fondement premier dans le parasitisme économique. Un juge du fond a fait application de cette théorie pour la première fois dans un jugement du 1er décembre 1960 : « Il y a agissements parasitaires toutes les fois qu'un commerçant, même sans intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer profit d'un renom acquis légitimement par un tiers et sans qu'il y ait normalement risque de confusion entre les produits et entre les établissements » [685]. Tel est bien le cas ici : si l'usurpateur a choisi d'exploiter une marque renommée pour désigner des produits ou services différents, c'est pour profiter, sans bourse délier, de la position occupée par cette marque sur le marché, car, on l'a déjà évoqué, la renommée fait acquérir à la marque une autonomie à l'égard des produits ou services désignés. Cette autonomie entraîne automatiquement dans l'esprit du public une croyance erronée dans l'identité d'origine des produits ou services non authentiques et des produits ou services authentiques. L'objectif du parasitisme économique étant de créer une confusion sur l'origine des produits ou services marqués, un tel comportement entraîne un enrichissement injuste au profit de l'usurpateur de la place sur le marché.

199. Le fondement de l'enrichissement injuste.— L'injustice de l'enrichissement provient de ce que l'usurpateur tire profit des efforts et des investissements du titulaire dans la construction de la renommée de sa marque [686]. L'enrichissement injuste n'implique cependant pas un appauvrissement corollaire du titulaire de la marque. En effet, ce dernier n'opère pas sur le même marché, les produits ou services litigieux étant différents. Ainsi,

---

684 ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. II, op. cit., p. 483, n° 244.

685 T. com. Seine, 1er décembre 1960, Chambre syndicale de la couture parisienne c/ Maisons Dior et Balmain, cité par Y. SAINT-GAL, *RIPIA* 1961, p. 39.

686 En ce sens, M.-A. PÉROT-MOREL, « L'extension de la protection des marques notoires », op. cit., p. 9 et s., n° 34.

l'usurpateur de la place sur le marché ne s'enrichit pas au détriment du titulaire, mais dans son sillage. Il n'est pas juste de faire profiter gratuitement d'autres opérateurs économiques des efforts et des investissements faits par un seul. La marque renommée étant une marque enregistrée, son usage, sans le consentement du titulaire, pour des produits ou services différents peut, sans heurter la logique du droit de marques, s'analyser en acte de contrefaçon. Il pourrait ainsi être opportun de distinguer entre contrefaçon de marque ordinaire pour des produits ou services identiques ou similaires, d'une part, et contrefaçon de marque renommée pour des produits ou services différents, sous réserve de la preuve, par le titulaire, de la renommée du signe au moment ou l'atteinte est portée.

200. Le fondement économique de l'extension de marque.— Enfin, la protection d'une place potentielle sur le marché se justifie par la notion économique d'extension de marque. En effet, l'extension d'une marque à de nouveaux produits ou services est, selon M. Kapferer, la seule façon de défendre la pérennité d'une marque menacée dans un marché de base [687]. L'auteur prend ainsi l'exemple de l'extension inévitable de la marque *Andrex*, la référence britannique du papier hygiénique : en 1987, la marque détenait 39 % de parts de marché, et en 1994, cette proportion a baissé à 28 % à cause d'une banalisation du marché et de la montée des *hard-discounters*. La marque a dû, pour éviter une dévaluation, subir une extension dans les essuie-tout, les mouchoirs en papier, etc. Ainsi, la protection des marques renommées hors de leurs sphères de spécialité, par l'action en contrefaçon, permettrait aux titulaires de ces marques d'étendre l'enregistrement à de nouveaux produits ou services sans devoir changer de marque.

---

687 J.-N. KAPFERER, *Les marques, capital de l'entreprise*, Les éditions d'Organisation, 2e éd., 1995, p. 268 et s.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

La qualification du droit de marque en droit de marché résulte d'un constat des conditions d'existence du droit. Le droit ne naît pas spontanément à l'instar d'un droit naturel que peut constituer le droit de propriété ou le droit d'auteur. Il n'existe que par l'attribution d'un titre de propriété industrielle à la suite d'un acte d'enregistrement d'un signe distinctif. C'est en cela que le droit de marque est, non pas un droit naturel, mais un droit artificiel, ce qui pourrait entraîner un déclassement du droit de marque des droits fondamentaux. Le caractère artificiel des prérogatives juridiques accordées au titulaire est conforté par le traitement de faveur exceptionnel accordé aux marques notoires. Le droit sur une marque notoire doit être considéré comme un véritable droit de marque, en raison des prérogatives similaires reconnues au titulaire, à savoir, d'une part, le droit de s'opposer à l'enregistrement d'un signe identique ou similaire, et d'autre part, le droit d'interdire tout usage d'un tel signe pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, voire différents. Le droit privatif né de la notoriété apparaît d'ailleurs mieux protégé que le droit de marque « ordinaire », à deux titres, si l'on excepte la protection pénale. D'un côté, législateur reconnaît au titulaire certaines prérogatives alors même que le signe n'est pas enregistré, et de l'autre, il lui reconnaît une sphère de protection plus large en lui permettant d'interdire aux tiers — au sens du droit civil — l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services différents. La marque notoire est donc protégée civilement au-delà de la règle de territorialité, ce qui entraîne la reconnaissance, au profit du titulaire, des mêmes prérogatives juridiques dont dispose le titulaire d'une marque enregistrée non notoire.

En plus d'être d'un droit artificiel, le droit de marque est un droit fonction, car il n'est reconnu et protégé juridiquement que lorsque la marque remplit ses fonctions essentielles, c'est-à-dire lorsqu'elle permet de distinguer les produits ou services désignés de ceux des concurrents, et donc de garantir au public l'identité d'origine de tous les produits ou services marqués. Tout usage de la marque dans un objectif autre que de distinguer des produits ou services ne peut être interdit par le titulaire.

Ces éléments conduisent à retenir la nature juridique de droit de marché. La notion de droit de marché doit être entendue comme un droit sur une position occupée sur le marché par le titulaire, à la fois dans les rapports de concurrence et par rapport au public. En effet, l'enregistrement d'une marque s'analyse en une réservation d'une place sur le marché : par cet acte administratif, le titulaire se voit accorder l'exclusivité d'exploitation du signe, exclusivité que doivent respecter les tiers uniquement dans la vie des affaires ou à l'occasion d'opérations commerciales. La place sur le marché est dès lors protégée par l'action en

contrefaçon qui permet d'interdire l'usurpation de la position qu'occupe la marque dans l'esprit du public. La nature juridique du droit de marque se vérifie par le caractère évolutif du droit en fonction du succès que rencontre la marque auprès du public : une marque notoire est ainsi protégée outre l'omission de l'enregistrement, parce qu'elle occupe de fait une place sur le marché considéré. Cette raison économique oblige le droit à prendre en compte la réalité des intérêts en jeu, et donc à interdire à tout tiers de créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits ou services authentiques — c'est-à-dire offerts par le titulaire de la marque notoire — et des produits ou services non authentiques provenant du titulaire d'un signe identique ou similaire. La même raison incite le législateur à protéger les marques renommées outre la règle de la spécialité. Une telle consécration n'est possible qu'au regard d'une place plus grande occupée par la marque renommée sur le marché. La marque a en effet acquis une renommée telle qu'elle s'est détachée des produits ou services désignés. Il est donc impératif d'interdire aux autres opérateurs économiques de faire usage du même signe, car le public pourrait croire de façon erronée à une identité d'origine des produits ou services.

La nature juridique de droit de marché se fonde également sur les limites du droit.

CHAPITRE II.

UNE QUALIFICATION FONDÉE SUR LES LIMITES DU DROIT

201. Introduction.— Henri de Page, philosophe du droit, s'inspirait des analyses de Poincaré pour avancer que les principes fondamentaux (l'équivalent des axiomes) et les conséquences (les théorèmes) d'un système juridique donné ne sont pas des principes de nature objective et de portée immuable. Ils n'acquièrent en effet sens et signification que « dans les limites du donné sociologique qui les a fait naître, dans l'aire du système de référence auxquels ils appartiennent » [688]. Le droit de marque, droit subjectif, ne déroge pas à cette affirmation : il doit, à ce titre, rester proportionné aux contingences et au milieu économiques. Il ne se justifie donc que dans les limites des besoins économiques du titulaire de la marque. En effet, hors des limites d'un marché où il entend commercialiser ses produits ou ses services, point de droit de marque. La réservation du droit ne trouve aucun fondement dans un champ où il est inexploité. Par ailleurs, l'exclusivité n'a de sens, dans une économie libérale, que pour réserver la première mise en circulation des produits marqués. Une fois ce droit de priorité exercé, le titulaire du droit de marque ne saurait empêcher les tiers de commercialiser les mêmes produits ou services marqués, afin de proposer au public des prix compétitifs. Admettre autrement porterait atteinte, d'une part à la liberté du commerce et de l'industrie, et d'autre part à la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne. Le droit de marque trouve donc ses limites dans ces deux séries de contexte.

202. Plan.— Les limites du droit de marque se traduisent, d'une part, par la vie des affaires (**Section I**), et d'autre part, par la règle de l'épuisement du droit (**Section II**).

---

688 H. DE PAGE, *De l'interprétation des lois*, Payot, 1925, 2 vol., rééd. en 1 vol., Bruxelles, Swinnen, 1978, II, p. 106 et s.

SECTION I.

LES LIMITES TENANT À LA VIE DES AFFAIRES

203. Plan.— La première série de limites concerne la vie des affaires. Il s'agit d'une notion créée par la Directive Marques, et reprise par le RMC. L'article 5.1 du premier texte, repris littéralement par l'article 9.1 du second, permet au titulaire de la marque d'interdire à tout tiers de faire usage, sans son consentement, d'un signe identique ou similaire dans la vie des affaires. L'ADPIC, quant à lui, parle d'usage « au cours d'opérations commerciales ». Il est évident que ces deux terminologies doivent s'interpréter dans un sens identique. La marque ne bénéficie de la protection légale que lorsqu'elle est utilisée dans la vie des affaires. Cette protection s'observe non seulement en amont du droit, mais également en aval. Le cantonnement de la protection du droit de marque à la vie des affaires justifie la qualification juridique du droit de marque en droit de marché. C'est ainsi que, du point de vue du titulaire, seul l'usage du signe en tant que marque est protégé (§ 1) et que, du point de vue du contrefacteur, seul l'usage du signe en tant que marque est interdit (§ 2).

§ 1. LA PROTECTION SOUS RÉSERVE D'UN USAGE EN TANT QUE MARQUE PAR LE TITULAIRE

204. Plan.— La protection du droit de marque est subordonnée à l'exploitation obligatoire de la marque (**I**), sauf au titulaire à établir un juste motif de non-exploitation (**II**).

I. L'obligation d'exploitation de la marque

205. Plan.— Nous exposerons d'abord le contenu de l'obligation d'exploitation, lequel se traduit par un « usage sérieux » (A), et ensuite les fondements de cette obligation d'exploitation (B).

A. Contenu de l'obligation d'exploitation : un « usage sérieux »

206. Unité d'interprétation d' « usage sérieux » .— L'obligation d'exploitation est posée par les textes supranationaux, ainsi que par le Code de la propriété intellectuelle. Ces dispositions s'accordent à définir l'exploitation par un « usage sérieux » de la marque. Il en est ainsi de l'article 19.1 de l'ADPIC, de l'article 10.1 de la Directive Marques, de l'article 15.1 du RMC et de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Afin de respecter l'objectif d'harmonisation des législations des États membres de l'Union européenne, il convient, à la suite des conclusions de l'avocat général dans l'affaire Ansul, d'analyser le contenu de l'obligation d'exploitation de façon unitaire, et ce quelle que soit la terminologie

employée par les différentes versions linguistiques, « usage normal » dans la version hollandaise, « usage authentique » dans la version anglaise, « usage effectif » dans les versions espagnole et italienne, « usage sérieux » dans la version française, allemande et portugaise. L'objectif à atteindre est que les titulaires de marques jouissent du même niveau de protection dans tous les États membres [689]. Il résulte de l'interprétation de la jurisprudence de la CJUE que la notion de « vie des affaires » est à rapprocher de celle d' « exploitation » de la marque. Ainsi, un usage de la marque implique une exploitation commerciale sur le marché des produits ou des services concernés. Selon la CJUE, « l'usage de la marque doit […] porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente » [690]. Cet usage doit donc être extériorisé, c'est-à-dire ne pas se cantonner à l'intérieur de l'entreprise concernée : un contact de la marque avec le public du territoire où la marque est enregistrée est nécessaire. Cette solution résulte de la position prise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt Nutri-Rich : la société L'Oréal ne pouvant, sans s'exposer aux sanctions de la contrefaçon, commercialiser sur le territoire français des produits désignés par la marque *Nutri-Riche*, car la marque *Nutri-Rich* y est déjà enregistrée par un concurrent pour la même classe de produits, elle décide néanmoins de fabriquer ses produits en France mais de les commercialiser sur des marchés étrangers. Cependant, les actes de reproduction par apposition de la dénomination Nutri-Riche sur le conditionnement de ces produits, puis de détention et d'exportation desdits produits, ont justifié des poursuites pour contrefaçon. Après le rejet de la qualification de contrefaçon par la cour d'appel aux motifs que les actes poursuivis ne constituaient pas un « usage dans la vie des affaires », la Cour de cassation adopte la même conclusion fondée sur des motifs différents. Elle souligne que la qualification de contrefaçon de marque ne suppose pas de façon rédhibitoire une mise dans le commerce, en revanche, en l'espèce, la contrefaçon pouvait être écartée dès lors qu'il n'existait pas de risque que les marchandises détenues puissent être initialement commercialisés en France, de sorte que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles

---

689 Conclusions de M. DAMASO COLOMER présentées le 2 juillet 2002, point 38, CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiling BV, Rec. I-2439.

690 CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, point 37, Rec. I-2439. Par ailleurs, s'il s'agit d'une marque communautaire, « il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres », le titulaire pouvant donc se contenter de fournir la preuve d'un usage sérieux sur le territoire d'un seul État membre de l'Union européenne (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-149/11, Leno Merken BV c/ Hagelkruis Beheer BV, arrêt dit Onel c/ Omel, *Gaz. Pal.* 7 mars 2013, nº 66, p. 18, note L. MARINO).

disposent de ce droit. De ce fait, la détention des produits revêtus de ce signe procédait d'un motif légitime justifiant l'usage de la marque d'autrui [691]. En d'autres termes, pour paraphraser le professeur Passa, « la licéité des fins poursuivies (à l'étranger) légitime les actes accomplis (en France) » [692].

Se pose dès lors la question de la fabrication de marchandises sans commercialisation ultérieure dans un délai de cinq ans. Doit-on considérer que l'existence de commandes ou l'envoi de factures suffisent à caractériser l'usage ? Rien n'est moins sûr. L'usage commercial n'exclut en tout cas pas l'usage en tant que marque par des personnes morales à but non lucratif. Une marque fait donc l'objet d'un usage sérieux, notamment lorsqu'une association à but non lucratif l'utilise, dans ses relations avec le public, pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d'affaires ainsi que sur son matériel publicitaire et que ses membres l'arborent sur des insignes qu'ils portent lors de la collecte et de la distribution de dons [693]. En revanche, les juges européens ont eu l'occasion de considérer que l'usage de la marque à des seules fins de promotion ne constitue pas un usage sérieux au sens de la Directive [694]. En effet, selon l'arrêt, « il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles, de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe » [695]. Dès lors, « cette condition n'est pas remplie lorsque des objets publicitaires sont distribués pour récompenser l'achat d'autres produits et pour promouvoir la vente de ces derniers » [696]. En effet, « dans un tel cas, lesdits objets ne sont soumis à aucune distribution visant à les faire pénétrer sur le marché des produits qui relèvent de la même classe qu'eux. Dans de telles conditions, l'apposition de la marque sur ces objets ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer, dans l'intérêt du consommateur, des

---

691 Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.571, JurisData n° 2007-040140 ; *JCP E* 2007, p. 2504, note J. PASSA.

692 J. PASSA, « La contrefaçon de marque et l'exigence d'une mise dans le commerce », *Propr. ind.* 2008, n° 5, étude 10, n° 12.

693 CJCE, 9 décembre 2008, aff. C-442/07, Verein Radetzky-Orden c/ Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky", point 24, Rec. I-9223 ; *Propr. ind.* 2009, n° 2, comm. 10, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

694 CJCE, 1re ch., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, Silberquelle GmbH c/ Maselli-Strickmode GmbH, arrêt dit Wellness, point n° 22, Rec. I-137 ; *Propr. ind.* 2009, n° 3, comm. 20, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL. En l'espèce, le titulaire de la marque litigieuse se prévalait de son usage pour des boissons non alcoolisées offerts gratuitement, après conclusion du contrat de vente, aux acquéreurs d'autres produits qu'il commercialisait, en l'occurrence des vêtements.

695 CJCE, 1re ch., 15 janvier 2009, aff. C-495/07, arrêt Wellness, op. cit., point n° 19.

696 Ibidem, point n° 20.

produits provenant d'autres entreprises »[697]. En résumé, il faut entendre par « usage sérieux » un usage effectif et non un usage dont le seul but serait de maintenir artificiellement les droits conférés par la marque[698]. L'usage doit en effet être conforme à sa finalité qui est de créer ou maintenir une position concurrentielle sur le marché des produits revêtus de la marque[699]. Ainsi, l'exploitation de la marque, soit son usage sérieux, dans la vie des affaires, implique nécessairement une mise sur le marché effective. C'est ce qui explique que le droit de marque est un droit de marché. Il n'est protégé que dans la mesure où il sert à réserver une place sur le marché.

La rigueur de l'obligation d'exploitation de la marque nécessite que l'on s'attarde sur le fondement d'une telle exigence.

B. Fondement de l'obligation d'exploitation dans les fonctions de la marque

207. Rappel des fonctions de la marque.— Le droit de marque est un droit fonction. Son titulaire est tenu de l'utiliser conformément aux fonctions assignées à la marque : fonction de garantie d'identité d'origine, fonction de garantie d'identité de qualité et fonction de communication, de publicité ou d'investissement. Ainsi, contrairement aux autres droits intellectuels, et contrairement au droit de propriété, le droit de marque n'est protégé que si le signe est utilisé en tant que marque. La protection du droit de marque couvre donc « l'action commerciale des entrepreneurs et, à travers elle, à l'ordre public économique »[700]. Parallèlement aux fonctions de la marque, il existe un fondement accessoire à l'obligation d'exploitation, qui est purement matériel : le souci d'éviter l'encombrement des registres.

208. Le fondement accessoire dans l'encombrement des registres.— La déchéance pour défaut d'exploitation se justifie aussi par le souci d'éviter l'encombrement des registres de marques par des signes non exploités. Ce souci rejoint celui de disponibilité : il convient de remettre dans le domaine public des signes qui ne sont finalement pas exploités, afin que d'autres agents économiques puissent les exploiter, et en retirer efficacement toutes les utilités économiques.

---

697 Ibidem, point n° 21.

698 CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, point 36, Rec. I-2439.

699 CJCE, 15 janvier 2009, aff. C-495/07, Silberquelle GmbH c/ Maselli-Strickmode GmbH, arrêt dit Wellness, Rec. I-137 ; *Propr. ind.* 2009, n° 3, comm. 20, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL : « N'est pas sérieux l'usage d'une marque apposée sur des boissons distribuées gratuitement dans le seul but d'assurer la promotion de vêtements ».

700 Conclusions de M. DAMASO COLOMER, présentées le 2 juillet 2002, CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiling BV, Rec. I-2439.

L'exception qui permet au titulaire de la marque d'échapper à la déchéance pour non-exploitation est de prouver un juste motif de cette non-exploitation.

II. L'exception pour juste motif

209. Sources.— Alors que l'article 19.1 de l'ADPIC impose une obligation d'exploitation « à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage », l'article 10.1 de la Directive Marques, reprise par l'article 15.1 du RMC, ainsi que l'article L. 714-5, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, visent un « juste motif ». Comment, dès lors, interpréter la notion de juste motif ?

210. L'interprétation de la notion de juste motif.— Une première interprétation est donnée par l'article 19.1 de l'ADPIC : « Les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage ». Mais il ne s'agit là que d'exemples, l'interprétation restant donc large, et, *a priori*, laissée à l'appréciation des juges du fond. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé la CJUE : « L'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que constituent de "justes motifs pour le non-usage" d'une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque. Il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier les éléments de fait de la cause à la lumière de ces indications » [701]. Cependant, il convient d'observer que les circonstances extérieures au titulaire de la marque doivent, eu égard aux fonctions du droit de marque, également relever de la vie des affaires. C'est en ce sens qu'il faut, selon nous, comprendre l'exemple donné par l'article 19.1 de l'ADPIC.

Les limites de la vie des affaires s'interprètent non seulement en amont du droit de marque qui n'est consacré que lorsque l'usage du signe est fait en tant que marque, mais également en aval du droit, ce qui signifie que seuls sont interdits aux tiers les usages du signe protégé en tant que marque.

§ 2. L'INTERDICTION DES SEULS USAGES EN TANT QUE MARQUE PAR LES TIERS

211. Plan.— Seuls les usages d'un signe — sans l'autorisation de son titulaire — en tant que marque sont interdits. Les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle

---

701 CJCE, 14 juin 2007, aff. C-246/05, Häupl, points 50, 51, 53, Rec. I-4673.

interdisent ainsi tout usage d'une marque reproduite ou imitée pour désigner des produits ou des services. L'article 16.1 de l'ADPIC est plus précis lorsqu'il interdit un tel usage « au cours d'opérations commerciales ». L'article 5.1 de la Directive Marques, reproduit par l'article 9.1 du RMC, l'est moins en interdisant l'usage « dans la vie des affaires ». L'imprécision n'empêche néanmoins guère la clarté de l'interprétation jurisprudentielle. Dès lors, la CJUE a jugé non contrefaisant l'usage, par un tiers, d'une marque autrement qu'à titre de marque, à seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit concurrent qu'il met en vente [702]. Il convient alors de délimiter la contrefaçon (**I**), pour en déduire résiduellement l'absence de protection de la marque hors la vie des affaires (**II**).

I. La délimitation de la contrefaçon

Comme en matière d'usage exigé en amont du droit de marque, l'usage qui est interdit aux tiers comme constituant une contrefaçon est interprété de façon unitaire au niveau européen (A). Il s'agit d'un usage tourné vers le public (B).

A. Unité d'interprétation de l'usage

212. Le respect de la hiérarchie des normes.— La recherche d'une harmonisation des législations européennes passe nécessairement par le respect de la hiérarchie des normes. C'est ainsi que les juridictions nationales doivent, dans leur appréciation de l'usage contrefaisant, interpréter leur droit à la lumière des directives européennes et de la jurisprudence de la CJUE. Cette dernière, quant à elle, reconnaît la suprématie de l'ADPIC sur ses propres interprétations : « Dès lors que la Communauté est partie à l'ADPIC, elle est tenue d'interpréter sa législation sur les marques, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cet accord » [703]. Il faut donc en déduire que l' « usage dans la vie des affaires » consacré par les textes européens doit être interprété comme étant un usage « au cours d'opérations commerciales » tel que défini par l'ADPIC. Ainsi, la notion d'usage de la marque, que ce soit par le titulaire ou par un tiers sans le consentement du titulaire, et l'usage sérieux de la marque par le titulaire, sont des notions identiques. Les arrêts Hölterhoff [704] et Arsenal [705] en portent témoignage. Dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses, l'usage de la marque s'apprécie par rapport à sa fonction essentielle :

---

702 CJCE, 14 mai 2002, aff. C-2/00, Hölterhoff, Rec. I-4187, *D.* 2002. 3137, obs. J. PASSA.

703 CJCE, 16 novembre 2004, aff. C-245/02, Anheuser-Busch, point 42, Rec. I-10989 ; *JCP E* 2004, p. 1748.

704 CJCE, 14 mai 2002, aff. C-2/00, Hölterhoff, Rec. I-4187 ; *D.* 2002, p. 3137, obs. J. PASSA.

705 CJCE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club, Rec. I-10273.

l'usage dans la vie des affaires est celui qui « se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé ».

L'interprétation unique opérée par les juridictions amène à considérer que l'usage « dans la vie des affaires » ou l'usage « au cours d'opérations commerciales » s'entend d'un usage tourné vers le public.

B. Un usage tourné vers le public

213. Exclusion de l'usage en tant qu'autre signe distinctif.— Selon la CJUE, « l'utilisation que le propriétaire de la marque peut interdire n'est pas n'importe quelle utilisation présentant un avantage matériel pour l'utilisateur ni même une utilisation qui serait susceptible d'être traduite en termes économiques, mais uniquement […] l'utilisation faite dans la vie des affaires, dans les échanges commerciaux qui ont pour objet, précisément, de distribuer des biens ou des services sur le marché. Il s'agit, en résumé, d'une utilisation commerciale » [706]. L'usage en tant que marque implique l'usage du signe litigieux comme instrument d'identification ou de promotion de produits ou de services aux yeux du public [707]. La contrefaçon ne peut donc être caractérisée que si un signe dont la finalité n'est pas de distinguer des produits ou services est apposé sur les produits commercialisés par son titulaire ou encore « accompagne » les produits de sorte qu'il s'établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés par celui-ci [708]. Seul donc l'usage d'un signe en tant que marque est appréhendé par le droit des marques, ce qui exclut la protection dans le cas contraire [709]. Une telle interprétation de l'usage est condamnée par la proposition de directive n° 2013/0089 du 27 mars 2013 rapprochant les législations des États membres sur les marques : le considérant n° 22 propose ainsi de permettre « aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils

---

706 CJCE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club c/ M. Reed ; conclusions de l'avocat général, 13 juin 2002, point 62, Rec. I-10273.

707 Com., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-13.561, JurisData n° 2004-025929 ; *PIBD* 2005, n° 802, III, 116.

708 CJCE, 11 septembre 2007, aff. C-17/06, Céline SARL c/ Céline SA, Rec. I-7041 ; *RTD com.* 2007, p. 712, obs. J. AZÉMA ; *RTD eur.* 2007, 689, obs. J. SCHMIDT-SZALEWSKI ; *Propr. intell.* 2008, p. 142, obs. G. BONET.

709 Voir Com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.173, *D.* 2011, p. 1410, qui a admis qu'une lettre d'information diffusée gratuitement sous le titre *La Basoche*, ne comportant aucune publicité commerciale et se bornant à une communication uniquement syndicale, était en conséquence étrangère à la vie des affaires, ce qui exclut la caractérisation de la contrefaçon de la marque *La Basoche* désignant une autre revue d'informations.

aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ».

II. L'absence de protection hors l'usage en tant que marque

214. Plan.— Il est des exceptions qui autorisent l'usage d'une marque par un tiers, même dans la vie des affaires (A). Sinon, hors de la vie des affaires, toute autre utilisation faite uniquement dans le cadre de la liberté d'expression est licite (B).

A. Les exceptions au droit de marque

215. Plan.— La loi prévoit une exception à l'interdiction d'usage du signe en tant que marque : son usage comme référence nécessaire des produits ou services désignés (**1**). Cette disposition spéciale n'empêche pas la CJUE de consacrer d'autres exceptions d'usage dans la vie des affaires (**2**).

1. L'exception légale : la référence nécessaire

216. Une exception non limitative.— Les dispositions de l'article 6.1 de la Directive Marques, reprises par le Code de la propriété intellectuelle [710] et par le RMC [711], autorisent l'usage de la marque d'autrui, dans la vie des affaires, comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, « notamment » en tant qu'accessoire ou pièce détachée, et ce à condition qu'il n'y ait pas de risque de confusion sur leur origine. Le but de cette exception est de permettre à certaines entreprises d'utiliser une marque pour indiquer au public la destination de leurs propres produits ou services. Il s'agit de fabricants et distributeurs d'accessoires et de pièces détachées adaptables à des produits marqués. Dans ces hypothèses, l'usage de la marque d'autrui ne caractérise pas la contrefaçon dans la mesure où il ne tend guère à subtiliser une place sur le marché. L'existence de l'exception légale n'exclut pas la création prétorienne de cas dans lesquels l'usage de la marque d'autrui dans la vie des affaires est considérée comme licite. Ainsi en est-il de la citation de la marque d'autrui dans une publicité comparative licite.

217. La citation de marque dans une publicité comparative licite.— Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité, d'un signe identique ou similaire à sa marque [712]. Il s'agit pourtant

---

710 CPI, article L. 713-6 *b)*.

711 RMC, article 12 c.

712 CJUE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, O² Holdings, Rec. I-4231.

d'usage de la marque d'autrui sans autorisation, mais à titre exceptionnel, le Code de la consommation permet la licéité d'un tel usage dans un but d'information des consommateurs. La justification tient à l'absence de subtilisation d'une place sur le marché.

D'une façon plus générale, l'usage commercial d'une marque d'autrui reste licite tant qu'aucune atteinte aux fonctions de la marque n'est constatée. C'est en tout cas la solution adoptée en jurisprudence.

2. L'exception jurisprudentielle : l'absence d'atteinte aux fonctions de la marque

218. Des exceptions limitées.— La CJUE considère traditionnellement que tout usage qui ne porte pas atteinte aux fonctions de la marque n'est pas constitutif de contrefaçon. Une question préjudicielle s'est alors posée de savoir si l'utilisation d'une marque sur des reproductions miniatures était de nature à porter atteinte aux droits du titulaire de cette marque. Il s'agissait d'un litige entre la marque d'automobiles *Opel* et un fabricant de jouets miniatures reproduisant les automobiles et les marques *Opel*. La Cour a retenu que l'usage en question s'apparentait bien à un usage en tant que marque en ce qu'il avait lieu dans la vie des affaires pour désigner des produits, au demeurant identiques à ceux couverts par la marque *Opel* — qui revendiquait également les jouets. Cependant, précise le juge, l'usage de la marque, en l'espèce, n'est pas de nature à porter atteinte aux fonctions de la marque, telles que la garantie d'identité d'origine. Dès lors, le titulaire ne peut s'opposer à un tel usage [713]. La CJUE, dans le même arrêt, a tempéré sa décision en précisant que s'il s'agit toutefois d'une marque renommée, l'usage peut être interdit au titre du parasitisme économique, auquel cas il faudra établir non seulement que l'usage a été fait sans juste motif, mais également qu'il tire indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice [714].

Les exceptions au droit de marque concernent donc les usages sans autorisation qui relèvent de la vie des affaires, contrairement à l'exclusion du droit de marque, hypothèse dans laquelle l'usage sans autorisation ne relève pas de la vie des affaires puisque la marque est utilisée à des fins autres que celle de distinguer des produits ou services. Il s'agit de respecter la liberté d'expression des tiers.

---

713 CJCE, 25 janvier 2007, aff. C-48/05, Adam Opel AG c/ Autec AG, Rec. I-1017 ; *PIBD* 2007, n° 849, III, p. 241 ; *Propr. ind.* 2007, comm. 18, A. FOLLIARD-MONGUIRAL ; *Propr. intell.* 2007, n° 23, p. 239, obs. G. BONET.

714 CJCE, 25 janvier 2007, aff. Opel, op. cit.

B. L'exclusion du droit de marque : la citation de marque

219. La place de la liberté d'expression parmi les droits subjectifs.— Hors la vie des affaires, c'est-à-dire lorsque le signe n'est pas utilisé comme marque, ni pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, ni pour indiquer la référence nécessaire des produits marqués, l'usage sans autorisation du titulaire est considérée comme licite, non parce qu'il constitue une exception au droit de marque, mais parce qu'il se situe en dehors du droit des marques [715]. L'usage dont il est question est une utilisation de la marque dans le cadre de la liberté d'expression. Il ne peut, dans ce cas, s'analyser en une exception au droit de marque car l'exception s'apprécie toujours dans le cadre de la vie des affaires, et est donc prévue pour les usages du signe en tant que marque, ce qui exclut les usages à des fins autres que celle de désignation de produits ou services [716]. La licéité de l'usage se justifie essentiellement par la liberté d'expression qui figure au rang des droits fondamentaux, d'autant plus que l'usage n'est pas commercial et ne porte atteinte à aucune des fonctions de la marque. La primauté de la liberté d'expression sur le droit de marque prouve que le droit de marque ne mérite pas son insigne de droit fondamental. La place de la liberté d'expression parmi les droits fondamentaux est consacrée par les textes supranationaux. Ainsi, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen proclame que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Cette disposition est reprise de manière assez laconique par l'article 10.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et par l'article 11.1 de la Charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a droit à la liberté d'expression ». La liberté d'expression comprend donc également la liberté d'information.

220. Le libre usage de la marque à des fins d'information.— L'usage de la marque dans les supports médiatiques d'information du public ne pose aucun problème qui mérite d'être soulevé ici. Il est évident que le fait de citer la marque d'autrui sans désigner des produits ou des services concurrents ne s'analyse pas en une usurpation d'une place sur le marché. Ce qui, en revanche, a été longtemps discuté, c'est l'usage de la marque à des fins polémiques. La Cour de cassation l'admet aujourd'hui dans le cadre de la liberté d'expression. On peut citer à titre d'exemple un arrêt de la Deuxième chambre civile relatif à une campagne de sensibilisation du public sur les effets néfastes de la consommation de

---

715 En ce sens, J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 239 ; Ch. GEIGER, « Droit des marques et liberté d'expression, de la proportionnalité de la libre critique », *D.* 2007, p. 884 et s.

716 En ce sens, J. CANLORBE, *L'usage de la marque d'autrui*, thèse, Litec, 2007, p. 416 et s., n° 306.

tabac : dès lors que la diffusion de timbres et d'affiches représentant des éléments décoratifs d'un paquet de cigarettes d'une marque de tabac, accompagnés de slogans humoristiques la brocardant, avait été effectuée dans le cadre d'une campagne de sensibilisation du public sur les effets du tabac sur la santé, conformément à l'objet poursuivi par le Comité national de lutte contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT), et par des moyens proportionnés au but à atteindre, aucune faute ne lui était imputable [717]. La Première chambre civile s'aligne sur cette position, concernant l'usage polémique de marques dans le cadre de campagnes de défense de l'environnement. Les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient reproduit sur leurs sites Internet la lettre A stylisée de la marque de la société Areva et la dénomination *Areva*, d'une part, en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan « Stop plutonium — l'arrêt va de soi » dont les lettres A reprenaient le logo, et d'autre part, en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou mal en point. La société Areva, après avoir sollicité en vain l'interdiction d'actes de contrefaçon en activant le droit des marques, n'a pas plus obtenu gain de cause sur le fondement de l'atteinte à l'image de marque, la Cour concluant qu' « alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, [elles] n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression » [718]. Enfin, la Chambre commerciale a adopté la même solution dans une affaire mettant en cause la même association Greenpeace, laquelle a dénoncé sur son site Internet la politique en matière d'environnement de la société Exxon Mobil et de sa filiale la société Esso. Elle a dans le cadre de cette campagne utilisé les termes *ESSO*, *STOP ESSO*, *E$$O* et *STOP E$$O*, seuls ou associés à des éléments figuratifs, notamment un fond rectangle bleu avec des étoiles. La Cour de cassation a approuvé le rejet, par la cour d'appel, de l'action en contrefaçon, l'utilisation de la marque *Esso* constituant un moyen proportionné à l'exercice de la liberté d'expression et de critique [719].

La liberté de critique n'est qu'un prolongement de la liberté d'information, et c'est ainsi que les arrêts précités s'inscrivent dans la ligne de la jurisprudence de la CJUE. Cette

---

717 Civ. 2e, 19 octobre 2006, pourvoi no 05-13.489, Bull. II, n° 282 ; *D.* 2006, p. 2692 ; *RJDA* 2/07, n° 221, rapp. S. GRIGNON DUMOULIN ; *Gaz. Pal.* 10-11 janvier 2007, nos 10-11, avis R. KESSOUS ; *JCP G* 2006, II, 10195, note F. POLLAUD-DULIAN ; *Contrats conc. consom.* 2006/1, comm. n° 22, obs. M. MALAURIE-VIGNAL ; *Propr. ind.* 2007/1, comm. n° 5, obs. P. TRÉFIGNY ; *Légipresse* 2007, n° 239, III, p. 27, note E. BAUD et s. COLOMBET.

718 Civ. 1re, 8 avril 2008, pourvoi no 07-11.251, Greenpeace France et autre c/ SPCEA, *D.* 2008, 1207, obs. S. LAVRIC ; *JCP G* 2008, II, 10106, note C. HUGON.

719 Com., 8 avril 2008, pourvoi no 06-10.961, SA Esso c/ Greenpeace France, *D.* 2008, p. 1274, obs. J. DALEAU.

dernière avait en effet jugé que le titulaire d'une marque ne pouvait s'opposer à ce qu'il considérait être une reproduction à l'identique de sa marque dans une expression seconde [720], et qu'un joaillier ne pouvait interdire la reprise d'une expression — déposée à titre de marque — par l'un de ses concurrents pour décrire une spécificité de son produit [721].

Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation admet la licéité de la parodie de marque.

221. Le libre usage de la marque à des fins humoristiques.— La Cour de cassation reconnaît la liberté humoristique comme étant une forme de la liberté d'expression. Ainsi en est-il dans une affaire où le président du groupe PSA avait reproché à la chaîne de télévision Canal Plus la mise en scène, dans l'émission *Les Guignols de l'info*, d'une marionnette le caricaturant comme un automobiliste maudissant les véhicules de sa propre société, cause de ses perpétuels retards. Une telle présentation des produits marqués pouvait en effet être de nature à jeter le discrédit sur la marque. Cependant, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait conclu à l'absence de risque de confusion entre la réalité et l'œuvre satirique, aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à Canal Plus [722]. Il est évident que la parodie d'une marque, qui n'a nullement pour objet de désigner des produits ou services concurrents, n'a pas non plus pour finalité d'usurper une place sur le marché.

La jurisprudence va encore plus loin dans la défense de la liberté d'expression en autorisant l'usage de la marque à des fins artistiques.

222. Le libre usage de la marque à des fins de création.— Peut-on légitimement condamner Andy Warhol pour sa reproduction des boîtes de soupes *Campbell's* ? Ou encore, pour citer M. le professeur Vivant, « pourrait-on sérieusement prétendre interdire de photographier Picadilly Circus qui ne peut l'être qu'en « reproduisant » une bonne dizaine de marques ? Faut-il incriminer Lartigue de contrefaçon pour avoir reproduit dans ses photos la marque *Michelin* ou la marque *Byrrh* ou Picasso pour avoir fait de même avec *Suze*… dans *La*

---

720 CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, Sté LTJ Diffusion c/ SA SADAS Vert Baudet, aff. Arthur et Félicie, Rec. I-2799.

721 CJCE, 14 mai 2002, aff. C-2/00, Hölterhoff, Rec. I-4187 ; *D.* 2002, p. 3137, obs. J. PASSA.

722 Ass. plén., 12 juillet 2000, pourvoi n° 99-19.005, *D.* 2000, somm., p. 463, obs. P. JOURDAIN ; *D.* 2001, p. 259, note B. EDELMAN ; *JCP G* 2000, I, 280, obs. G. VINEY ; *JCP G* 2000, II, 10439, obs. A. LEPAGE ; *Comm. com. électr.* 2000/11, comm. n° 122, obs. A. LEPAGE ; *Les Petites Affiches* 14 août 2000, n° 161, p. 5, note E. DERIEUX.

Bouteille de Suze ? »[723]. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, la liberté d'expression artistique fait partie de la liberté d'expression et d'information garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme[724].

Si le droit de marque ne peut être exercé pour limiter la liberté d'expression des tiers, cette liberté n'est pas non plus absolue. Ainsi, la Cour de cassation précise que la mission d'information du public que s'est assignée une association de consommateurs lui impose l'obligation de maintenir les débats qu'elle provoque dans les limites d'une « étude sérieuse et objective », sans leur laisser prendre « une tournure passionnelle incompatible avec une information impartiale et respectueuse des intérêts des tiers », et que les termes et les propos employés ne doivent pas dépasser « la limite de la polémique tolérable »[725]. Toutefois, si le dénigrement et l'avilissement d'une marque constituent bien une faute[726], il ne s'agit toujours pas d'une atteinte au droit de marque. L'abus de la liberté d'expression ne fait pas renaître le droit de marque, et la sanction est prononcée, non sur le terrain du droit des marques, mais sur celui de la responsabilité civile délictuelle, ce qui prouve une fois de plus que l'impossibilité, pour le titulaire de la marque, d'interdire l'emploi de son signe dans le cadre de la liberté d'expression n'est pas une exception à son droit.

Le droit de marque n'est pas limité uniquement par la vie des affaires, il l'est également par la règle de l'épuisement du droit.

---

723 M. VIVANT, « Touche pas à mon filtre ! Droit de marque et liberté de création : de l'absolu et du relatif dans les droits de propriété intellectuelle », *JCP E* 1993, n° 22, p. 275 et s., n° 6.

724 CEDH, 24 mai 1988, décision n° 10737/84, Müller c/ Suisse, vol. A, n° 133, point 27.

725 Civ. 1re, 21 janvier 1981, pourvoi no 79-15.772, Confédération nationale des industries et des commerces en gros des vins cidres jus de fruits sirops spiritueux et liqueurs de France c/ UFC, *D.* 1981, IR, 534.

726 Com., 14 janvier 2003, pourvoi no 00-10.656, *Comm. com. électr.* 2003, p. 27, condamnant la reprise de la marque *Classe Mannequin* (destinée à désigner une série de films télévisés et une revue adressées à des adolescents, construites « autour du thème de l'innocence et de la jeunesse ») pour intituler un article illustré de photographies pornographiques.

SECTION II.

LES LIMITES TENANT À L'ÉPUISEMENT DU DROIT

223. Plan.— L'épuisement du droit de marque est une règle du droit de l'Union européenne interdisant au titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à de nouveaux actes de commercialisation des produits ou services mis sur le marché européen par lui-même ou avec son consentement. Cette règle conforte la limitation de la protection à l'usage de la marque dans la vie des affaires. Elle constitue toutefois une limite autonome au droit de marque en ce qu'elle présente un mécanisme propre au commerce de l'Union européenne. Elle constitue également une limite logique au droit de marché dans un contexte de libre circulation des marchandises. Le marché des produits de la marque du titulaire est délimité par l'exercice de son droit exclusif de première mise en circulation. Une fois ce droit exercé, le principe de libre circulation des marchandises lui interdit d'empêcher les distributeurs de commercialiser les mêmes produits, sous réserve pour ces derniers de ne pas porter atteinte aux fonctions de la marque. Ainsi, la qualification de droit de marché est vérifiée par l'exposé de la règle de l'épuisement (§ 1), puis par ses limites (§ 2).

§ 1. LA VÉRIFICATION DE LA QUALIFICATION DROIT DE MARCHÉ PAR L'EXPOSÉ DE LA RÈGLE

224. Plan.— Le contenu de la règle de l'épuisement du droit de marque (**I**) entraîne l'application de règles de preuve parfois dérogatoires au droit commun (**II**).

I. Contenu de la règle

225. Sources de la règle.— La première consécration de l'épuisement du droit de marque est l'arrêt Centrafarm de la CJUE : « En matière de marque, l'objet spécifique 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 des concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque »[727]. Ce n'est que par la suite que le législateur européen a formalisé la règle de l'épuisement : « 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

[727] CJCE, 31 octobre 1974, aff. C-16/74, Centrafarm, Rec. I-1183.

dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement »[728]. Le législateur français, transposant cette disposition, énonce, à l'article L. 713-4, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, que « 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 européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Le fondement de la règle se trouve dans la nécessaire conciliation des droits intellectuels avec les impératifs de libre circulation des marchandises.

226. Fondement de la règle : la conciliation des droits intellectuels avec les impératifs de libre circulation des marchandises.— La règle de l'épuisement du droit de marque tend à favoriser la libre circulation des marchandises par les importations parallèles, ce qui permet d'encourager la concurrence et la baisse des prix. Sans la règle de l'épuisement du droit, le principe de territorialité de la marque impliquerait qu'en franchissant la frontière, sans l'accord du titulaire, les produits licitement revêtus de la marque, en provenance d'autres pays membres de l'Union européenne, deviendraient contrefaisants. Le titulaire pourrait ainsi s'opposer à l'importation parallèle pour protéger sa politique de distribution, laquelle peut être différente selon les règles en vigueur dans les différents États. Le principe de territorialité ferait donc obstacle à la libre circulation des marchandises posée à l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne[729]. La règle de l'épuisement du droit de marque permet ainsi de concilier les principes communautaires de libre circulation des marchandises avec le respect des droits intellectuels nationaux. Par conséquent, en commercialisant des produits sous sa marque, le titulaire a « épuisé » ses droits, tels qu'ils résultent de l'objet spécifique de la marque. Dès lors, il ne peut plus contrôler la circulation de ces produits dans l'Espace économique européen. La Cour de justice a clairement précisé que « l'objet spécifique du droit […] ne comporte pas le droit pour son titulaire d'empêcher l'importation dans un État membre d'un produit licitement mis en circulation sur le marché d'un autre État membre par le titulaire lui-même ou avec son accord »[730].

227. Signification de la règle.— La règle de l'épuisement du droit de marque a été élaborée par la CJCE. Le titulaire d'une marque qui a autorisé la mise en circulation de ses produits

---

728 Directive Marques, article 7.1, repris par RMC, article 13.1, pour la marque communautaire.

729 « Les dispositions des articles 30 et 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons […] de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les Etats membres ».

730 CJCE 22 juin 1976, aff. C-119/75, Terrapin c/Terranova, Rec. I-1039.

dans un pays de l'Union européenne ne peut plus restreindre ni interdire la commercialisation de ces mêmes produits à travers les autres États membres de l'Union européenne. La première mise en circulation épuise le droit exclusif du titulaire, non sur l'exploitation de sa marque, mais sur le lot des marchandises marquées [731]. Dès lors, des produits marqués authentiques, mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec son consentement, sur le territoire de l'Espace économique européen, circulent ensuite librement, de sorte que le titulaire ne peut se prévaloir de son droit exclusif pour en contrôler la circulation et les modalités de distribution. Le titulaire de la marque ne peut non plus interdire au revendeur d'utiliser la marque conformément aux usages pour annoncer la vente des produits marqués, sauf à démontrer que l'usage de la marque porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque [732]. Mme le professeur Schmidt-Szalewski considère ainsi que les effets doivent être étendus à l'impossibilité, pour le titulaire, d'interdire aux revendeurs ou réparateurs de faire de la publicité pour ces produits en utilisant la marque [733]. La règle de l'épuisement permet de vérifier la théorie du droit de marché. Le droit exclusif ne se justifie que pour individualiser une place sur le marché. Dès lors que cette place est identifiée dans l'esprit du public et des concurrents, il n'y a plus de raison pour que l'exclusivité de commercialisation continue de jouer pour les mêmes produits.

La règle de l'épuisement du droit de marque entraîne des règles de preuve parfois dérogatoires au droit commun.

II. Preuve de l'épuisement

228. Conditions de l'épuisement.— Pour que le droit de marque puisse être épuisé, trois conditions essentielles doivent être réunies. Elles sont édictées par l'article L. 713-4 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle : un acte de mise en circulation des produits licitement marqués, opéré sur le territoire de l'Union européenne, par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

En premier lieu, la mise en circulation se traduit par un acte effectif de mise sur le marché. Dès lors, une offre de vente non suivie de ventes effectives n'est pas considérée

---

731 Com., 8 mars 2005, pourvoi no 02-20.675, Auchan c/ Nike, *PIBD* 2005, no 810, III, p. 367 : « L'exception de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ne s'applique pas à tout produit portant la marque mais à un lot déterminé de produits marqués dont la commercialisation a été autorisée sur le territoire de l'Union européenne ».

732 CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95, Dior, Rec. I-6013.

733 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, *Rép. dr. com.*, Dalloz, octobre 2006, V° Marques de fabrique, de commerce ou de service, n° 470.

comme une mise en circulation [734]. En effet, selon la CJUE, de tels actes ne permettent pas au titulaire de la marque de « réaliser la valeur économique de la marque », si bien qu'il « conserve son intérêt au maintien d'un contrôle complet des produits revêtus de sa marque, afin, notamment, d'assurer leur qualité » [735].

En second lieu, la première mise en circulation doit être intervenue dans l'espace économique européen. Hors des frontières de l'Union européenne, il n'existe pas de principe d'épuisement international [736]. Dès lors, si le titulaire de la marque a mis des produits en circulation dans un État tiers, il peut invoquer son droit exclusif pour interdire ou subordonner à des conditions l'entrée de ces produits sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne.

En troisième lieu, enfin, l'épuisement ne joue pas si le titulaire de la marque n'a pas commercialisé lui-même les produits en question, ni autorisé cette première mise en circulation. Son consentement seul est essentiel. Peu importe, en effet, que le contrat de vente conclu entre le titulaire de la marque et le revendeur prévoie des restrictions à la revente, et que le revendeur, établi dans l'Union européenne, ait violé les clauses restrictives [737]. En revanche, le consentement fait défaut lorsque c'est un licencié qui viole les clauses du contrat de licence, s'il s'agit d'une des clauses visées à l'article 8, § 2, de la Directive Marques [738].

Ainsi, ce sont les trois conditions de l'épuisement sus-citées qui devront être établies cumulativement, ce qui requiert l'application de certaines règles de preuve.

229. Les règles de preuve.— En principe, et conformément au droit commun de la preuve, il appartient à celui qui invoque l'épuisement du droit de marque d'établir que les conditions de l'épuisement sont réunies en ce qui concerne un lot particulier de produits revêtus de la marque. Par ailleurs, l'importateur ou le distributeur a normalement le devoir de s'assurer de l'origine des produits qu'il commercialise. Toutefois, la CJUE apporte une restriction à

---

734 CJCE, 30 novembre 2004, aff. C-16/03, Peak Holding, Rec. I-11313 : « Les produits revêtus d'une marque ne peuvent pas être considérés comme ayant été mis dans le commerce de l'Espace économique européen lorsque le titulaire de la marque les a importés dans l'Espace économique européen en vue de les vendre dans celui-ci ou lorsqu'il les a offerts en vente à des consommateurs dans l'Espace économique européen, dans ses propres magasins ou dans ceux d'une société apparentée, mais sans parvenir à les vendre ».

735 Ibidem, point 42.

736 CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-355/96, Silhouette, Rec. I-4799.— CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, Rec. I-6191.

737 CJCE, 30 novembre 2004, aff. C-16/03, Peak Holding, op. cit.

738 CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, Dior c/ Copad, *PIBD* 2009, n° 897, III, p. 1086.

cette règle. En effet, les exigences de la libre circulation des marchandises peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, lorsque le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de la preuve, il appartient au titulaire de la marque de prouver que les produits litigieux ont été initialement mis en circulation par lui-même ou avec son consentement hors de l'Espace économique européen [739]. Si cette preuve est rapportée, c'est alors au tiers d'établir l'existence du consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'Espace économique européen. Une telle règle dérogatoire est observée notamment lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits au moyen d'un réseau de distribution sélective [740].

Enfin, la CJUE admet que le consentement à la mise en circulation puisse parfois être implicite. Dans ce cas, il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise en circulation, qui, appréciés par le juge, doivent traduire de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une commercialisation dans l'Espace économique européen [741].

L'épuisement du droit de marque connaît toutefois des limites qui sont légitimes, dès lors qu'il est porté atteinte à sa fonction telle que définie par le droit communautaire.

§ 2. LA VÉRIFICATION DE LA QUALIFICATION DROIT DE MARCHÉ PAR LES LIMITES DE LA RÈGLE

230. Plan.— Il existe des hypothèses où des circonstances justifient que l'on fasse exception à la règle de l'épuisement. Ce sont les textes instituant la règle de l'épuisement eux-mêmes qui en apportent les limites. Elles consistent dans de « justes motifs » qui sont de nature à ressusciter le droit exclusif du titulaire de faire opposition à la commercialisation des produits en cause. En effet, le second alinéa de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération ultérieurement intervenue, de l'état des produits ».

---

739 CJCE, 8 avril 2003, aff. C-244/00, Van Doren c/ Lifestyle, Rec. I-3051.— Com., 16 décembre 2008, n° 07-16940, Nike, *PIBD* 2009, n° 890, III, p. 819.— Com., 7 avril 2009, n° 08-13.378, *PIBD* 2009, n° 898, III, p. 1126.— Com., 26 mai 2009, n° 08-11.520, *PIBD* 2009, n° 902, III, p. 1312.

740 Paris, 12 janvier 2005, *PIBD* 2005, n° 805, III, p. 208.

741 CJCE, 20 novembre 2001, aff. C-414/99 à C-416/99, Davidoff et Levi Strauss, Rec. I-8691.— CJCE, 15 octobre 2009, aff. C-324/08, Makro et Metro c/ Diesel, Rec. I-10019 ; *RIPLA* 2009/4, n° 238, p. 44.— CJUE, 3 juin 2010, aff. C-127/09, Coty Prestige Lancaster c/ Simex, Rec. I-4965 ; *PIBD* 2010, n° 922, III, p. 480.

Longtemps cantonnés à l'altération ou la modification de l'état des produits (**I**), ces justes motifs peuvent depuis peu tenir à l'atteinte à l'image de marque (**II**).

I. L'altération ou la modification de l'état des produits

231. Le cas du reconditionnement de produits marqués.— Lorsque le titulaire d'une marque autorise la mise en circulation de ses produits, la CJUE admet que l'importateur ou le revendeur puisse reconditionner lesdits produits et réapposer la marque. Encore faut-il qu'il en informe le titulaire de la marque préalablement à toute commercialisation. Toutefois, la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l'origine des produits marqués, doit être respectée. Lorsqu'elle ne l'est pas, l'épuisement peut ne pas jouer car l'origine n'est alors pas garantie. L'altération ou la modification de l'état des produits est un exemple de juste motif pouvant être invoqué par le titulaire pour recouvrer son droit exclusif. Les textes prévoient en effet que l'épuisement ne joue pas « notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce » [742]. L'hypothèse se présente donc lorsque le produit n'a plus les caractéristiques qu'il avait à l'origine, et ne peut plus être considéré comme authentique. L'inauguration jurisprudentielle s'est faite concernant le reconditionnement de produits pharmaceutiques [743]. Les différences d'usage en matière de prescriptions médicales et de réglementation de sécurité sociale font que les importateurs qui se portent acquéreurs de produits pharmaceutiques dans un État membre, parce qu'ils y sont moins chers, pour les revendre dans un autre, sont souvent amenés à les reconditionner pour leur donner une présentation conforme aux usages et aux règles de l'État dans lequel ils les importent. Ce faisant, ils manipulent le conditionnement d'origine du produit, portant la marque du fabricant, et aussi, parfois, le médicament lui-même. Par extrapolation, un fait consistant dans le réétiquetage de bouteilles de whisky a également fait l'objet d'une analyse sous l'angle du reconditionnement. Cependant, la CJUE avait jugé qu'en l'espèce, le réétiquetage litigieux n'était pas de nature à affecter l'état des produits [744]. En revanche, la Cour de cassation a pu faire interdire la commercialisation de bouteilles de Cognac dont les codes identifiant les lots ont été grattés et recouverts d'encre [745]. Une

---

742 Directive Marques, article 7.2, repris par RMC, article 13.2, et CPI, article L. 713-4, alinéa 2.

743 CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/77, Hoffmann-La Roche, Rec. I-1139.— CJCE, 3 décembre 1981, aff. C-1/81, Pfizer, Rec. I-2919.— CJCE, 11 juillet 1996, aff. jointes C-427/93, C-429/93, C-436/96, Bristol-Myers Squibb, C-71/94, C-72/94, C-73/94, Eurim Pharm, C-232/94, Mpa Pharma, Rec. I-3461.— CJCE, 23 avril 2002, aff. C-143/00, Boehringer, Rec. I-3759.— CJCE, 26 avril 2007, aff. C-348/04, Boehringer II, Rec. I-3391.

744 CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-346/95, Ballantine, Rec. I-6227 ; *RTD eur.* 1998, p. 600, obs. G. BONET.

745 Com., 24 novembre 2009, pourvoi n° 08-17.752, *PIBD* 2010, n° 910, III, p. 52.

vente de jeans délavés sans l'accord du titulaire de la marque a également pu être interdite par la Cour de cassation en raison de l'altération de leur état originaire [746]. Cette première limite à la règle de l'épuisement conforte la qualification droit de marché. Le droit exclusif ayant pour fonction d'identifier une place sur le marché, le titulaire doit pouvoir être seul à contrôler les conditions de la commercialisation de ses produits.

L'interprétation extensive des justes motifs, permise par les textes, a conduit à la consécration prétorienne de l'altération de l'image de marque.

II. L'atteinte à l'image de marque

232. La controverse de la terminologie communautaire « atteinte à la renommée de la marque ».— La CJUE a étendu l'altération des produits à l'altération de l'image de marque. Cependant, elle utilise la terminologie « atteinte à la renommée de la marque ». Ainsi, elle a décidé, dans l'arrêt Dior c/ Evora, que « le titulaire d'une marque ne peut s'opposer, au titre de l'article 7, § 2, de la Directive, à ce qu'un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, que les produits revêtus de la marque, emploie, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d'activité, la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu'il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de la marque à cette fin porte une *atteinte sérieuse à la renommée de ladite marque* » [747]. Il s'agissait en l'espèce de la promotion de parfums *Dior* par un revendeur qui avait utilisé, à cet effet, des prospectus présentant, avec les produits litigieux, d'autres produits d'une gamme largement inférieure, portant ainsi le discrédit sur l'image de luxe dégagée par la marque. Lorsque la CJCE évoque l'atteinte à la « renommée » de la marque, il s'agit en réalité d'une atteinte à la fonction de communication et de publicité de la marque. Le droit de marque étant un droit de marché, seul le titulaire doit pouvoir contrôler les modalités de communication et de publicité autour de sa marque. La CJUE a également reconnu, dans l'arrêt BMW, que « la publicité utilisée de manière à donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque justifie que le titulaire de la marque s'y oppose [748]. Intégrant ces principes d'interprétation adoptés par la CJUE, la Cour de cassation a pu décider récemment que des conditions de revente dévalorisantes de produits de luxe de la marque

---

746 Com., 28 janvier 1992, pourvoi n° 90-14.292, *RTD com.* 1992, p. 370.

747 CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95, Dior c/ Evora, point 48, Rec. I-6013 ; *RTD eur.* 1998, p. 596, obs. G. BONET ; *D.* 1998, p. 409, note M.-C. BERGERÈS. Nous soulignons.

748 CJCE, 23 février 1999, aff. C-63/97, BMW, Rec. I-905.

Chanel constituent des motifs légitimes neutralisant le jeu de la règle de l'épuisement du droit de marque, dès lors que la vente s'est faite dans un hangar éloigné du centre-ville, et présentait les produits de façon négligée [749].

Il résulte de ces arrêts que l'atteinte portée au droit de marque ne concerne en rien la renommée, mais bien l'image de marque. En effet, la renommée est un fait juridique laissé à l'appréciation des juges du fond. Or, la consécration de l'atteinte à la renommée comme constituant un juste motif laisse entendre que non seulement il s'agit d'un caractère préexistant à la marque connue d'une partie significative du public concerné, mais en outre qu'il s'agit d'une situation de fait acquise qui n'a pas à être prouvée. De plus, l'atteinte dont il est question dans les arrêts précités concerne des produits de luxe et de prestige. Ce qui est condamné, c'est le discrédit jeté sur l'image de luxe et de prestige, laquelle n'est pas dégagée par toutes les marques renommées. Une marque peut être renommée sans pour autant porter sur des produits de luxe. Elle peut l'être alors même que les produits ou services qu'elle désigne sont de qualité médiocre. Il serait souhaitable que les juges adoptent la terminologie « atteinte à l'image de marque » à la place d' « atteinte à la renommée » [750].

Cette seconde limite à la règle de l'épuisement confirme également la qualification droit de marché. L'atteinte à l'image de marque étant une atteinte à la fonction de communication et de publicité de la marque, elle comprend le risque d'une perte de parts de marché par le ternissement de l'image de la marque.

---

749 Com., 23 mars 2010, deux arrêts, pourvoi n° 09-65.844 et pourvoi n° 09-66.987, *Prop. ind.* 2010, n° 7, comm. 53, note J. LARRIEU.

750 En ce sens, R. KOVAR et J. LARRIEU qui utilisent aussi la terminologie « atteinte à l'image de marque », *Rép. dr. communautaire*, Dalloz, août 2009, V° Marque, n°s 304 et s.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

La qualification « droit de marché » est fondée, non seulement sur les conditions d'existence du droit, mais également sur les limites du droit. Ces limites tiennent, dans un premier temps, à la vie des affaires : seul l'usage du signe en tant que marque est protégé, ce qui justifie l'obligation légale d'exploitation de la marque, sous peine de déchéance des droits du titulaire. Corollairement, la contrefaçon ne désigne que l'usage du signe en tant que marque. Tout autre usage à des fins distinctes de celle de désigner des produits ou services est licite, ce qui réserve aux tiers l'emploi de la marque dans le cadre de leur liberté d'expression. Cette règle s'explique par le fait que le droit de marque ne protège que la position de la marque sur le marché. Les limites du droit de marque tiennent, dans un second temps, à l'épuisement communautaire du droit : pour respecter le principe de libre circulation des marchandises dans l'Espace économique européen, les prérogatives du titulaire de la marque se limitent à la production et à la première mise sur le marché européen, de ses produits ou services. Au-delà de ces stades, il ne peut plus contrôler la politique de distribution de ses produits, à moins que ces derniers aient subi une altération ou une modification significative, ou que la distribution par un tiers sans autorisation ait porté atteinte à l'image de la marque. La règle de l'épuisement, ainsi que ses limites, confirment une fois de plus la thèse du droit de marché.

La délimitation du droit de marque par la sphère de la vie des affaires et par la règle de l'épuisement démontre une fois de plus que le droit de marque n'est essentiellement protégé que sur le marché. Il s'agit d'empêcher tout empiétement par les tiers sur la place occupée par la marque sur le marché. La qualification de droit de marché trouve donc ici encore sa pertinence.

CONCLUSION DU TITRE II

Il apparaît, au regard des conditions d'existence et des limites du droit de marque, que ce dernier revêt la nature juridique d'un droit de marché. En effet, le marché étant défini comme le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande, le droit de marque n'est reconnu ni protégé que dans le contexte du marché. Le droit ne protège le signe que, d'une part, lorsqu'il est utilisé pour désigner des produits ou services, et d'autre part, lorsqu'il fait l'objet d'une exploitation continue. C'est ainsi que, pour permettre à la marque de jouer pleinement et efficacement sa fonction distinctive, la loi exige qu'elle soit enregistrée afin de la porter à la connaissance des opérateurs économiques présents ou à venir sur le marché. Cette publicité est toutefois inutile pour les marques notoires qui, comme leur nom l'indique, sont déjà connues, à la fois du public, et, a fortiori, des opérateurs économiques. En outre, la protection du droit est limitée au contexte de la vie des affaires, la contrefaçon n'interdisant que l'usage du signe litigieux en tant que marque, et laissant aux tiers la possibilité, sauf abus sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun, d'utiliser la marque dans le cadre de leur liberté d'expression. Enfin, le droit est limité par la règle de l'épuisement communautaire qui ne réserve au titulaire que l'exclusivité de première mise en circulation des produits ou services marqués sur le territoire de l'Espace économique européen.

La nature juridique de droit de marché s'explique encore par les fonctions de la marque, lesquelles sont des fonctions strictement économiques : la marque ne sert qu'à distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux de ses concurrents, et garantit ainsi l'identité d'origine de tous les produits ou services marqués. Le droit de marché se concevant comme un droit sur une place sur le marché, la qualification s'explique par le caractère évolutif du droit de marque. Ainsi, l'enregistrement garantit la réservation d'une place sur le marché, tandis que l'action en contrefaçon protège cette place sur le marché. Le régime dérogatoire des marques notoires et renommées confirme la qualification en créant une véritable protection, d'une part, de la place certaine et actuelle occupée par une marque notoire en dépit de l'absence d'enregistrement, et d'autre part, de la place potentielle occupée par une marque renommée qui est perçue par le public comme un signe indépendant des produits ou services qu'il désigne.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

La recherche de la nature juridique du droit de marque n'a pas été chose aisée. Il a fallu reprendre les expériences faites par nos aînés, à savoir principalement la vérification de la nature propriétaire du droit de marque. Cependant, l'analyse du droit de marque sous l'angle du droit de propriété met en évidence, non seulement des incohérences et des imperfections dans les mécanismes propres à chacun des droits, mais également l'inefficacité du droit de propriété à protéger le droit de marque contre la contrefaçon. C'est ce qui a conduit au rejet de la théorie propriétaire. Une étude approfondie des spécificités du droit de marque a alors fait apparaître le marché, et plus précisément la place sur le marché, comme élément central du droit. Ce dernier est en effet construit, reconnu et protégé essentiellement dans le contexte de la « vie des affaires », au sens où l'entendent la Directive Marques et le RMC, ou à l'occasion d' « opérations commerciales », pour reprendre les termes employés par l'ADPIC. Le droit de marque n'existe donc que par rapport à un public et à des agents économiques opérant sur le même marché. La qualification « droit de marché » est alors entendue comme le droit exclusif sur une place sur le marché.

La nature juridique du droit de marque ainsi définie, son régime juridique de protection devient plus aisé à comprendre.

SECONDE PARTIE.

LA PROTECTION DU DROIT DE MARQUE

> Car les comètes sont transportées par des mouvements très excentriques dans toutes les parties du ciel, ce qui ne peut s'exécuter si on ne renonce aux tourbillons
>
> Isaac NEWTON
>
> *Philosophiae naturalis principia mathematica*, 1687

233. Délimitation de l'étude.— Le régime juridique du droit de marque comporte plusieurs corps de règles régissant les diverses étapes de la vie de la marque. Ainsi, à des règles de fond et de forme doivent obéir aussi bien l'acquisition du droit de marque que la perte de ce droit, l'exploitation du droit de marque, la défense du droit de marque contre la contrefaçon ainsi que les procédures judiciaires des actions en contrefaçon. Cependant, les difficultés et les enjeux soulevés par les corpus de règles sont d'importance inégale.

L'acquisition du droit de marque passe par le choix d'un signe à déposer. Ce dernier doit être distinctif, licite, disponible et susceptible de représentation graphique. Les deux premiers caractères, obéissant à des règles de fond, ne soulèvent aucun problème intéressant la science juridique. En effet, ils sont laissés à l'appréciation souveraine, d'abord du directeur de l'INPI, puis des juges du fond en cas de recours formé contre les décisions rendues par l'INPI. Par ailleurs, les défnitions négatives des caractères distinctif [751] et licite [752] sont formulées de façon à faciliter leur appréciation au maximum. Les deux derniers caractères de la marque, à savoir sa disponibilité et sa capacité à être représentée graphiquement, présentent encore moins d'intérêt scientifique. La disponibilité d'un signe se vérifie aisément au moyen d'une recherche d'antériorité menée auprès de l'INPI. Quant

---

751 CPI, article L. 711-2, al. 2 : « Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ».

752 CPI, article L. 711-3 : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

à la représentation graphique du signe, les difficultés qu'elle soulève sont purement d'ordre technique. Certains signes ne peuvent en effet être enregistrés dès lors qu'ils sont composés de formes autres que des mots ou assemblages de mots, chiffres, dessins, couleurs ou reliefs. La raison en est souvent que la description n'est pas suffisamment précise. Ainsi en est-il de certaines marques olfactives et gustatives [753], des marques de surface constituées par un motif appliqué à la surface d'un produit [754] et des marques de positionnement, placées sur une partie déterminée de la surface d'un produit [755]. La procédure d'enregistrement de la marque, quant à elle, lorsqu'elle suscite des difficultés, ces dernières sont également résolues à un niveau plus technique que juridique, et ne soulèvent généralement aucun contentieux au fond.

Le régime juridique de la perte du droit de marque ne pose, lui non plus, aucun problème d'ordre scientifique. Le titulaire d'une marque peut perdre son droit exclusif soit à la suite d'une annulation de l'enregistrement, soit par la déchéance de son droit prononcée pour défaut d'exploitation ou pour dégénérescence de la marque devenue déceptive ou générique, soit enfin à la suite d'une vente sur saisie. Il s'agit dans tous les cas d'une situation pathologique exclusivement due au fait du titulaire qui n'a pas défendu son droit de façon efficace et dans les délais impartis. Notons néanmoins que les causes de la perte du droit extérieures au titulaire de la marque confirment la nature juridique de droit de marché. En effet, un cas de déchéance est retenu parce que la marque cesse d'être perçue comme un signe distinctif de produits ou de services sur le marché. Ni le public ni les concurrents du titulaire ne sont plus capables de discerner la position de la marque sur le marché car cette dernière se confond avec un mot du langage courant.

Le régime juridique de l'exploitation du droit de marque, quant à lui, soulève très peu de difficultés d'ordre théorique. En effet, l'exploitation du droit de marque relève pour l'essentiel de l'accord de volontés entre le titulaire et les tiers, et donc du droit des contrats. Il s'agit pour le titulaire, soit de céder son droit de marque, soit d'accorder une licence d'exploitation de son droit de marque, soit d'accepter que sa marque coexiste avec une autre qui lui est identique ou similaire, soit enfin de mettre sa marque en gage. Le principe

---

753 Une juridiction a rejeté la demande d'enregistrement d'une marque constituée par le goût « arôme artificiel de fraise » au motif qu'elle ne remplit en aucun cas les critères de précision et d'objectivité requis : Paris, 3 octobre 2003, *D.* 2004, p. 2433, note LARRIEU et ASTIC ; *PIBD* 2004, III, p. 10 ; *Propr. intell.* 2004, n° 11, p. 671, obs. BONET, BUFFET DELMAS et DE MEDRANO CABALLERO.

754 OHMI, 30 novembre 2000, aff. R 137/2000-1, Glaverbel, points 15 et 16.— décision confirmée par TPICE, 9 octobre 2002, aff. T-36/01, Glaverbel c/ OHMI, points 23 et 26, et par CJCE, 28 juin 2004, aff. C-445/02 P, Glaverbel SA c/ OHMI, point 41, Rec. I-6267.

755 Paris, pôle 5, 1re ch., 22 juin 2011, n° 09/00405, Zara France SARL c/ Christian Louboutin SA.— TUE, 15 juin 2010, aff. T-547/08, X Technology Swiss GmbH c/ OHMI, point 28.

de l'autonomie de la volonté des parties, ainsi que l'effet relatif des contrats, n'ont finalement de limite que le respect de l'ordre public.

Le régime juridique des procédures judiciaires de l'action en contrefaçon a, pendant un temps, soulevé des questions importantes de fond. Avant la signature des décrets n° 1205-2009 du 9 octobre 2009 et n° 2010-1369 du 12 novembre 2010, la compétence *ratione materiae* des juges du fond a longtemps été discutée. Désormais, seuls dix tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la contrefaçon de marque. Pareillement, la preuve de faits de contrefaçon et de l'étendue du préjudice était difficile à rapporter pour le demandeur. Mais la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 a facilité les démarches de la victime en permettant au juge de faire pratiquer une saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun [756], et d'ordonner la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon, ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services [757]. Elle a en outre facilité les procédures de rétention douanière des marchandises soupçonnées de contrefaçon [758]. Enfin, elle a renforcé les sanctions civiles et pénales prévues pour la contrefaçon de marque [759]. Cependant, les nouvelles mesures ne sont pas parfaites, en témoignent le Rapport d'information présenté au Sénat le 9 février 2011 sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007, ainsi que la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, et la proposition de résolution européenne n° 618 du 27 juin 2012 sur le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

234. L'adaptation du régime de protection à la nature juridique du droit de marque.— Alors que les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives à l'encontre des contrefacteurs en bande organisée, elles s'avèrent au contraire excessives à l'encontre du contrefacteur imprudent. Des ajustements sont donc nécessaires afin de rétablir l'équilibre. L'objet de cette Seconde partie propose une amélioration du régime de protection du droit de marque contre les atteintes portées par les tiers. Ce régime doit être conforme à la nature juridique du droit de marque. Dès lors, seules les atteintes à la marque qui empiètent sur la

---

756 CPI, article L. 716-6, al. 2.

757 CPI, article L. 716-7-1.

758 CPI, articles L. 716-8 et s.

759 CPI, articles L. 716-13 et s.

place du titulaire sur le marché sont considérées comme des atteintes au droit de marque, c'est-à-dire des actes de contrefaçon, à l'exclusion des usages de la marque hors de la vie des affaires.

235. Plan.— La construction d'un meilleur régime juridique de protection du droit de marque commence par un état des lieux du droit en vigueur. C'est après avoir dénoncé l'incertitude du régime juridique actuel du droit de marque (**Titre I**) qu'une proposition d'une théorie générale de la contrefaçon de marque peut être avancée (**Titre II**).

TITRE I.

UN RÉGIME JURIDIQUE INCERTAIN

236. Le droit des marques, une discipline spéciale.— Le régime juridique de protection du droit de marque dépend, non seulement de la nature juridique, mais également du périmètre du droit. Il convient donc de délimiter ce que recouvre ce droit. Quelle est l'étendue du droit de marque ? Cette problématique revient à s'interroger, non seulement sur les actes interdits aux tiers, mais également sur les actes relevant de l'arbitraire du titulaire. Une liste de ces actes est édictée par le Code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, elle est loin d'être exhaustive, c'est pourquoi le législateur a posé que toute « atteinte » portée au droit de marque constitue une contrefaçon [760]. Le plus difficile est donc, pour le juge, de caractériser cette atteinte, terme qui n'est pas à l'abri d'une interprétation large. Bien évidemment, dans l'exécution de sa mission, le juge a le devoir primordial de rechercher si l'acte reproché porte atteinte à l'une des fonctions essentielles de la marque. Le droit de marque n'est en effet protégé que si la marque n'est plus en mesure de garantir l'origine des produits marqués. Parallèlement, en amont du droit, le titulaire ne peut invoquer son droit de marque que si son objectif est de préserver sa position sur le marché. Dès lors, il ne peut prétendre à l'enregistrement d'un signe que si son objectif est de se réserver une place sur le marché, et à la reconnaissance de son droit que si son objectif est de défendre sa place sur le marché contre une usurpation injuste. Certaintes décisions, cependant, perdent de vue la finalité du droit de marque qui est avant tout de protéger une place sur le marché, et se placent sur le terrain du droit des biens pour protéger le droit de « propriété » du titulaire. C'est ainsi sans surprise que l'on peut lire dans la jurisprudence — tant nationale qu'européenne — que la marque étant un bien, le droit qui porte sur elle est un droit fondamental car il s'agit d'un droit de propriété [761]. Or, la protection du droit de marque sur le terrain des droits fondamentaux par le truchement du droit de propriété tend à brouiller l'étendue du droit exclusif conféré par l'enregistrement. La contrefaçon est un délit tendant à l'usurpation d'une place sur le marché et rien de plus. Le contrefacteur se borne à tenter de concurrencer le titulaire de la marque par des moyens illicites, en attirant sa clientèle par des prix plus bas.

La déloyauté dont use le contrefacteur dans sa liberté de commerce et d'industrie fait également et inévitablement appel au droit de la concurrence. Le droit de marque, en tant que droit de marché, est en effet un instrument de la concurrence. Il sert à distinguer les

---

760 CPI, article L. 716-1.

761 CEDH, gr. ch., 11 janvier 2007, n° 73049/01, Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal, *Comm. com. électr.* 2007, comm. 67, note Ch. CARON ; *JCP E* 2007, 1409, note A. ZOLLINGER.— Cass. req., 20 février 1888, *DP* 1888, 1, 315, concl. LE PELLETIER.— Cons. const., décision n° 81-132 DC, 16 janvier 1982.— Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991, JO 10 janvier 1991, p. 524.— Cons. const., décision n° 91-303, 15 janvier 1992, JO 18 janvier 1992, p. 882.

places de chacun des concurrents opérant sur un même marché ou sur un marché plus large lorsque sont en jeu des marques notoires ou renommées. C'est ainsi que souvent, le demandeur dénonce, en même temps qu'un acte de contrefaçon, un acte de concurrence déloyale, simultanément ou à titre subsidiaire. Après tout, les textes supranationaux ne le permettent-ils pas ? L'article 1er, § 2, de la Convention d'Union de Paris stipule en effet que « la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale ». De même, le considérant no 7 de la Directive Marques, repris dans la proposition de directive no 2013/0089 du 27 mars 2013, dispose que le texte « ne devrait pas exclure 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 ». Enfin, l'article 14, § 2, du RMC, dispose que le 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 ». Cependant, les actes de contrefaçon sont des actes distincts des actes de concurrence déloyale, même s'il faut convenir qu'un acte de contrefaçon relève par essence de la déloyauté commerciale.

237. Plan.— L'incertitude du régime juridique est donc liée, d'une part au rattachement du droit de marque aux droits fondamentaux (**Chapitre I**), et d'autre part à la frontière entre le droit des marques et le droit de la concurrence (**Chapitre II**).

CHAPITRE I.

INCERTITUDE LIÉE AU RATTACHEMENT DU DROIT DE MARQUE AUX DROITS FONDAMENTAUX

238. Introduction.— Le droit de marque fait partie intégrante de cette catégorie de droits surprotégés appelés « droits fondamentaux ». En effet, les droits intellectuels d'une façon générale ont, dès leur naissance, été qualifiés de droits de « propriété » intellectuelle. Or, le droit de propriété est, selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, un droit « naturel » et « imprescriptible ». C'est ainsi que, sans discussion, les différentes conventions consacrant les droits fondamentaux qui ont suivi ont reconnu que les droits intellectuels étant des droits de propriété, ils doivent être protégés au titre des droits fondamentaux. Cependant, à l'heure où la pratique et l'évolution de la jurisprudence sur la conception du droit de marque limitent la protection de ce dernier à la place qu'occupe la marque sur le marché, la qualification de droit fondamental est-elle toujours pertinente ? La notion de droit de marché est une notion beaucoup plus restreinte, dans son étendue, que le droit de propriété. Il convient dès lors de remettre les faits dans leur contexte et rappeler comment le droit est parvenu à qualifier le droit de marque de droit fondamental. L'on s'apercevra alors qu'en réalité, les droits fondamentaux ont été instrumentalisés pour protéger le droit de marque au-delà de son champ d'application.

239. Plan.— L'instrumentalisation des droits fondamentaux (**Section I**) est l'argument principal qui doit faire reconnaître le caractère non fondamental du droit de marque (**Section II**).

SECTION I.

L'INSTRUMENTALISATION DES DROITS FONDAMENTAUX

240. La propriété, symbole d'une protection supralégislative et supranationale.— Les juges sont unanimes à accorder le bénéfice de la protection des droits intellectuels sur le fondement de l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme [762]. Cette disposition consacre la protection des biens, et donc du droit de propriété. Or, la protection du droit de propriété par la Convention européenne des droits de l'Homme en fait un droit fondamental, eu égard à la place de ce texte dans la hiérarchie des normes [763]. C'est donc l'absorption jurisprudentielle des droits intellectuels par la propriété telle que définie dans la Convention européenne des droits de l'Homme qui autoriserait la qualification propriétaire [764]. Cette assimilation s'explique par le fait que la propriété est perçue comme le symbole d'une protection juridique efficace [765]. M. le professeur Revet reconnaît ainsi que « l'approche de la propriété à partir de la problématique des droits fondamentaux révèle mieux que tout autre l'appropriabilité de principe de toutes les valeurs nouvelles issues de l'industrie humaine » [766].

---

762 Ainsi du droit de marque : CEDH, gr. ch., 11 janvier 2007, n° 73049/01, Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal, *Comm. com. électr.* 2007, comm. 67, note Ch. CARON ; *JCP E* 2007, 1409, note A. ZOLLINGER : dans cet arrêt, le Cour affirme que la marque présente « une valeur économique certaine », et qu'elle constitue un bien relevant de la protection accordée par le Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme, dont l'article 1er dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ».— Mais aussi des autres droits intellectuels tels que le droit d'auteur (CEDH, 4e sect., 29 janvier 2008, no 19247/03, Balan, *Propr. intell.* 2008, no 28, p. 338, obs. J.-M. BRUGUIÈRE ; *RTD com.* 2008, p. 732, obs. F. POLLAUD-DULIAN ; *RTD eur.* 2008, p. 405, note J. SCHMIDT-SZALEWSKI : *Comm. com. électr.* 2008, comm. 76, note Ch. CARON.— CJCE, gr. ch., 29 janvier 2008, aff. C-275/06, Promusicae, point 62, Rec. I-271 ; *Propr. intell.* 2008, no 27, p. 239, obs. V.-L. BÉNABOU.— Cons. const., décision no 2006-540 DC, 27 juillet 2006, *RTD civ.* 2006, p. 791, obs. Th. REVET) et le brevet d'invention (Commission européenne des droits de l'homme, 4 octobre 1990, no 12633/87, Smith Kline et French Laboratories Ltd c/ Pays-Bas, Décisions et rapports 66, p. 70).

763 Voir notamment J.-Ch. GALLOUX qui fait remarquer que « dans la conception libérale qui a présidé à la reconnaissance de ces droits [intellectuels] à la fin du XVIIIe siècle en France, il s'agissait de les ériger en droits naturels à l'image de la propriété corporelle », (« Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, p. 204).

764 Constat par Ch. MOULY, « La propriété », in *Droits et libertés fondamentaux*, sous la dir. de CABRILLAC, FRISON-ROCHE et REVET, 4e éd., Dalloz, 1997, p. 475 et s.

765 Ch. ATIAS, « Ouverture », *Droits*, Destins du droit de propriété, 1985, n° 1, p. 9 et s.

766 Th. REVET, « Les nouveaux biens », in *La propriété*, Travaux de l'association Henri CAPITANT, t. LIII, Sté de législ. comp., 2003, p. 271 et s.

241. Plan.— C'est en raison du caractère fondamental du droit de propriété (§ 1) que le droit de marque revêt en droit positif le même caractère (§ 2).

§ 1. LE FONDEMENT TIRÉ DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

242. Plan.— Les raisons de la fondamentalisation du droit de propriété (**I**) soulèvent, à certains égards, quelques critiques (**II**).

I. Les origines de la fondamentalisation du droit de propriété

243. La rupture avec l'Ancien Régime.— Les raisons de la fondamentalisation se trouvent essentiellement dans la volonté de rompre avec le système propriétaire de l'Ancien Régime. L'Ancien Droit distinguait deux différentes prérogatives juridiques sur un même fonds : le domaine éminent du seigneur et le domaine utile du tenancier [767]. Le premier droit était le droit de propriété véritable, au contraire du second qui ne consistait qu'en un droit de jouissance. Mais il s'avéra que c'est du domaine utile que l'on pouvait tirer les services essentiels du bien, le domaine éminent devenant un simple attribut de souveraineté et de seigneurie [768]. La mutation du domaine utile en propriété — théorisée par Pothier [769] — a peu à peu conduit, à la fin de l'Ancien Droit, à un mépris prolétaire des droits féodaux, considérés alors comme des atteintes à la propriété (*proprietas*). La Révolution était en marche.

244. La consécration révolutionnaire du droit de propriété.— Dans la nuit du 4 août 1789, la Révolution a aboli le domaine éminent du seigneur et a consolidé le droit de propriété des exploitants, sans corriger l'erreur lexicale. La naissance d'un véritable droit de propriété privé n'est que la consécration et l'aboutissement de la liberté individuelle revendiquée et obtenue par le peuple. Le Code civil achève la construction de ce nouveau droit en supprimant tout domaine éminent de l'État sur la propriété individuelle. C'est ainsi que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut avoir lieu qu'après une juste et préalable indemnisation des propriétaires expropriés, en application de la fondamentalité du droit, celui-ci étant par essence un droit naturel.

---

767 Notons qu'à l'époque, la terminologie était plus juste, « domaine » ayant pour origine étymologique *dominium* qui signifie pouvoir de fait (origine issue d'un glissement malheureux du *dominium* au *domanium*), et « propriété » étant tiré du latin *proprietas*, signifiant la qualité d'une chose d'être propre à une personne.

768 F. TERRÉ et Ph. SIMLER, *Droit civil, Les biens*, op. cit., p. 87 et s., n° 79.

769 Qui emploie la terminologie « droit de domaine de propriété » (POTHIER, *Traité du droit de domaine de propriété*, 1772).

245. Le droit de propriété comme droit naturel.— Malgré l'hostilité d'une partie de la doctrine à l'idée selon laquelle la propriété est un droit naturel, certains auteurs fondent leur position, contraire, sur plusieurs postulats. Locke, par exemple, affirme que ce ne sont pas les choses qui sont naturellement des biens, c'est l'homme qui est naturellement un propriétaire. Dieu aurait créé l'homme et aurait placé en lui, comme dans tous les animaux, un puissant désir de se conserver lui-même ; enfin, il aurait pourvu le monde de choses faites pour la nourriture, le vêtement et autres nécessités de la vie. Pour satisfaire cette nécessité vitale, il serait donc naturel que l'homme ait sur les choses le même droit originaire qu'il a sur lui-même, sur sa propre personne, c'est-à-dire une propriété antérieure à la société et dont la protection constitue la fin même du gouvernement [770]. Locke a proposé de penser la propriété, non pas à partir du sol, mais à partir des besoins immédiats de l'homme. La propriété n'est pas, dit-il, un objectif en soi, elle est « un moyen d'utiliser efficacement les ressources économiques » [771]. Ainsi, le besoin de conservation et de survie débouchant sur le travail justifie la propriété de la terre cultivée : « Toutes les fois qu'il [l'homme] fait sortir un objet de l'État où la Nature l'a mis et laissé, il y mêle son travail […] et de ce fait il se l'approprie » [772]. La propriété ouvre alors à son titulaire une véritable souveraineté sur la chose, qui se soustrait à l'empire d'un droit qui se bornerait à la constater. Les théories théologiques reviennent sur leur position. C'est ainsi que Jean XXIII affirmait que « le droit de propriété […] est un droit naturel, fondé sur la priorité, ontologique et téléologique, des individus sur la société » [773]. Barbeyrac, quant à lui, estime que « ce qui constitue proprement le droit de premier occupant, c'est qu'il a fait connaître avant les autres, de quelque manière que ce soit, l'intention qu'il avait de s'approprier une chose » [774]. C'est donc sur le fondement des théories humanistes que le droit de propriété fut consacré comme étant un droit fondamental.

246. La consécration du caractère fondamental du droit de propriété.— Les législateurs, entérinant cette position favorable à l'idée de droit naturel, la consacrent expressément. C'est ainsi que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 protège quatre « droits naturels et imprescriptibles de l'homme » : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Portalis le proclamait aussi, lors des travaux

---

770 LOCKE, *Traité du gouvernement civil* (1690), Garnier-Flammarion, 1984, p. 193 et s.

771 J. MOULY, « La propriété », op. cit.

772 LOCKE, *Traité du gouvernement civil*, chap. V, éd. S. GOYARD-FABRE, Garnier-Flammarion, 1992, cité par R. LIBCHABER, « La propriété, droit fondamental », in *Libertés et droits fondamentaux*, 12e éd., sous la dir. de CABRILLAC, FRISON-ROCHE et REVET, Dalloz, 2006, p. 659.

773 Jean XXIII, Encyclique Mater et Magistra, 1961, n° 108, cité par J. MOULY, « La propriété », op. cit.

774 In PUFFENDORF, VIII, III, § 4, note 3.

préparatoires du Code civil : « le principe du droit (de propriété) est en nous ; il n'est point le résultat d'une convention humaine ou d'une loi positive ; il est dans la constitution même de notre être, et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent » [775]. Ainsi, la Révolution, en actualisant dans le droit positif la propriété comme une relation d'appartenance, la renvoyait à une modalité de l'existence individuelle que Locke avait illustrée sur le plan spéculatif. La propriété participe de la nature de l'homme en ce qu'elle est le mode même de l'épanouissement des désirs individuels. Mieux, elle prolonge la personnalité par l'intermédiaire des biens appropriés. C'est ainsi que se conçoit l'instrumentalisation des droits fondamentaux à travers le droit de propriété : lorsque la Cour européenne des droits de l'Homme qualifie les droits intellectuels de biens, « il s'agit essentiellement de leur assurer la protection supralégislative, que la qualification de propriété en droit constitutionnel et en droit de l'Homme permet d'opposer aux atteintes que le législateur y porterait sans juste et préalable indemnité » [776]. Pourtant, la fondamentalisation du droit de propriété suscite quelques critiques.

II. Critique de la fondamentalisation du droit de propriété

247. Le droit de propriété n'est pas de droit naturel.— Le propos ne consiste pas, à la suite de Proudhon, à nier l'existence même du droit naturel [777], car adhérer à cette thèse conduirait à retirer au juge toute source d'inspiration en l'absence de fondements légaux de ses décisions. Il est en revanche permis de rejoindre la position de quelques philosophes du Moyen Âge qui avaient déjà conclu que la propriété n'est pas un droit naturel, mais un droit civil, produit de la vie en société. Diderot, Mably, Morelly, le curé Meslier, Babeuf, créant le mythe du « communisme primitif », ont démontré que la nature — en tant qu'état antérieur à l'avènement de la société —, ne connaissait pas la propriété privée. L'emprise humaine sur les produits de la nature ou sur le sol n'est qu'une occupation qui ne peut se transformer d'elle-même en droit exclusif. Pour être légitime, la propriété doit découler du pacte social et ne peut être fondée que sur la loi définie comme l'expression de la volonté générale. Elle n'existerait pas sans les « lois civiles » qui l'instituent et la protègent. Rousseau explique cela par le régime d'inégalité et d'oppression engendré par la propriété individuelle. En entrant dans la vie en société, l'homme renonce ainsi à toutes ses libertés

---

775 P.-A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, t. XI, Paris, 1836, p. 113, cité par R. LIBCHABER, « La propriété, droit fondamental », op. cit.

776 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 16, nº 31.

777 Selon PROUDHON, le soi-disant état de nature n'est qu'une abstraction sans réalité, le droit naturel n'étant qu'une construction purement idéaliste et indémontrable : PROUDHON, *Qu'est-ce que la propriété*, 1840.

naturelles pour recevoir en échange de l'État certaines libertés civiles, celles qui ne sont pas contraires aux intérêts légitimes d'autrui [778]. Si le droit naturel se caractérise par le fait qu'il s'acquiert spontanément, sans l'intervention constitutive de la puissance publique, la propriété individuelle ne répond pas à cette définition. En effet, elle n'est que le résultat d'une organisation de la vie en société. À l'époque préhistorique, les hommes vivaient en communauté, et toutes choses étaient donc communes. C'est le développement de la société, obligeant à renoncer à cette communauté, qui a organisé le partage, exprès ou tacite, des biens communs. Le pouvoir de tous sur toutes choses entraîne en effet, comme le constate Hobbes, une situation de guerre permanente [779]. C'est ainsi que les hommes se sont entendu sur la reconnaissance de la propriété en vertu de l'occupation. Grotius conclut à cette thèse lorsqu'il affirme que la propriété privée, résultat d'un accord, n'est pas de droit naturel puisque son fondement est volontariste [780]. Puffendorf adopte le même raisonnement, sous l'angle judéo-chrétien, lorsqu'il pose comme postulat qu'il n'y a, dans la donation faite par Dieu au genre humain, qu'un « droit général et indéterminé », et qu'une convention est nécessaire pour réaliser le passage à ce « droit particulier, que l'on nomme domaine ou propriété, en vertu de quoi une chose appartient à telle ou telle personne plutôt qu'à toute autre » [781].

En réalité, la propriété affirmée comme droit naturel répondait aux vieilles redevances féodales auxquelles elle avait été asservie. En effet, selon Thomas d'Aquin, Dieu est le véritable propriétaire de la terre. Il se réfère en cela au message contenu dans la Bible : « Cette terre est à moi », « Les terres ne se vendront pas définitivement, car le pays est à moi, et vous êtes chez moi comme des hôtes et des gens en séjour » [782]. Dans le contexte féodal de l'époque, Dieu aurait donc la propriété principale, le *dominium principale*, mais l'homme, parce qu'il est un être doué de raison, aurait reçu de Dieu la capacité de s'approprier les choses par le *dominium naturale*, qui n'est que la maîtrise d'un fief tenu de Dieu [783]. L'appropriation privative constituerait donc un événement de nature sociale. Les théories théologiques concluent alors que la propriété n'est pas un droit naturel, car la terre, appartenant à Dieu parce que créée par lui, les hommes n'ont qu'un droit de jouissance. La vision moderne des rapports entre liberté et propriété, elle aussi, exclut toute référence à un

---

778 ROUSSEAU, *Du contrat social*, 1797, passim.

779 HOBBES, *De cive*, 1642 ; *Léviathan*, 1654.

780 GROTIUS, *Du droit de la guerre et de la paix*, 1625, II, II, § 1, 2.

781 PUFFENDORF, *Du droit de la nature et des gens*, 1672, IV, IV, § 1 et 2.

782 Lévitique, chap. XXV, verset 23.

783 THOMAS D'AQUIN, *Somme théologique*, Secunda secundae, Quaestio 66.

« droit naturel ». La position relativiste d'aujourd'hui pose le postulat que les droits que les hommes se voient reconnaître ne peuvent être qu'une création de la loi. « Tout commence par un refus de l'idée que l'individu puisse avoir des "droits" antérieurs ou supérieurs à ceux que lui concède la loi positive » [784]. Dès lors, une définition radicalement différente de la liberté individuelle peut être adoptée : « on dit qu'une personne est libre dans la mesure où on ne lui fait rien d'illégal, rien de contraire à la loi (et non pas dans la mesure où ses droits sont respectés par les autres). On considère qu'un état de liberté existe dès lors qu'aucune loi n'est violée, quelle que soit cette loi » [785]. Les modernes comme Montesquieu parachèvent la thèse en substituant la loi à la convention sociale — la propriété privée est l'effet de la loi qui l'organise [786] —, position reprise et défendue jusqu'à la fin du XIXe siècle, par Bentham : « Il n'y a point de propriété naturelle […] elle est uniquement l'ouvrage des lois » [787]. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'Homme elle-même n'a pas cherché à expliquer en quoi la propriété, définie comme « le droit au respect des biens », est de l'essence de l'Homme. Ce silence peut être interprété par le fait que « l'objet de l'article 1er n'est pas véritablement de sacraliser la propriété, mais plutôt de contrôler les conditions dans lesquelles une personne perd son avantage patrimonial » [788]. Autrement dit, comme le fait remarquer M. Zollinger, « ce qui semble fondamental dans cet article 1er, ce n'est pas tel ou tel droit patrimonial qui serait essentiel à l'Homme, mais plutôt le fait de s'assurer que l'on ne pourra pas nous priver de nos biens de manière injustifiée, arbitraire, disproportionnée » [789]. Ce qui conduit l'auteur à conclure que ce droit contre les atteintes aux biens n'est pas une affirmation du caractère fondamental de la propriété [790].

La fondamentalité du droit de propriété a d'abord été étendue au droit d'auteur et au brevet d'invention, avant d'être étendue plus généralement à tous les droits de « propriété » intellectuelle, et donc au droit de marque.

---

784 H. LEPAGE, « La propriété deux siècles après : qu'en reste-t-il ? », *Administrer*, décembre 1989, p. 25 et s.

785 Ibidem.

786 MONTESQUIEU, *De l'Esprit des lois*, Livre V, chap. V et VI.

787 BENTHAM, *Principles of Civil Code*, partie I, chapitre III.

788 A. ZOLLINGER, « Le droit au respect des biens… », op. cit., p. 39.

789 Ibidem.

790 Ibidem.

§ 2. L'EXTENSION AU DROIT DE MARQUE

248. Plan.— L'extension du caractère fondamental au droit de marque s'explique par des intérêts purement privés des titulaires des droits (**I**). Or, ces justifications ne paraissent guère fondées (**II**).

I. L'intérêt de l'extension

249. Justification jusnaturaliste de la thèse de la propriété qualifiant les droits intellectuels.— La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1793 et celle de 1795 font de la propriété un élément du statut de la personne, qui consiste en ce que celle-ci peut « jouir et disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ». Cette fois, comme l'affirme M. le professeur Zénati-Castaing, l'expression « droit » adjointe à celle de propriété « n'a alors pas plus de sens que quand elle accompagne celle de liberté, d'égalité » [791]. La propriété n'est pas davantage le droit d'être propriétaire que la liberté n'est le droit d'être libre, elle entre dans la définition même de l'état de la personne [792]. Ainsi envisagé, le « droit » de propriété n'a pas la même nature que le droit subjectif. Ce droit correspond plutôt au *jus* romain, droit naturel imprescriptible de l'homme. C'est ce à quoi conclut Portalis : « Il faut incontestablement ranger le droit de propriété dans la classe des droits qui sont inséparables de notre manière d'être » [793]. À lire les auteurs de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, on comprend cette classe comme admettant en son sein ce qu'on appelait déjà la « propriété intellectuelle ». M. le professeur Galloux rapporte en effet que le premier document conservé à la Bibliothèque nationale portant cette expression est une lettre adressée par Jean-Dominique Cassini au général Berthier, alors ministre de la Guerre, le 23 frimaire an IX, au sujet de la carte de France — la première carte géométrique couvrant l'ensemble du royaume de France — qu'il avait dessinée, dans laquelle le cartographe accepte le versement d'une indemnité de 9 060 livres par action mais récuse tout dédommagement pour sa « propriété intellectuelle » [794]. C'est ainsi que le Préambule du décret du 7 janvier 1791 affirmait que « ce serait attaquer les droits de l'Homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur ». Les chefs de file de la doctrine

---

791 F. ZÉNATI, *Essai sur la nature juridique de la propriété : contribution à la théorie du droit subjectif*, thèse, Lyon, 1981, p. 326, n° 243.

792 Ibidem.

793 PORTALIS, *De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le XVIIIe siècle*, t. 1, 3e éd., Moutardier, 1834.

794 J.-Ch. GALLOUX, « Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, p. 200.

propriétaire, apparue au XIXe siècle, sont Gastambide [795] et Pouillet. Dans son ouvrage consacré à la propriété littéraire et artistique [796], ce dernier développe la théorie propriétaire concernant les œuvres de l'esprit, puis la généralise plus tard à tous les objets de droits intellectuels, y compris donc le droit de marque.

250. La consécration de la « propriété » des marques.— Les conséquences de l'accession du droit de marque à la catégorie des droits fondamentaux font que ce statut privilégié octroie à son titulaire la vocation « à se voir désormais garantir contre toute ingérence injustifiée, le patrimoine informationnel qu'il s'est constitué par l'effet de son génie ou de son industrie, en tant qu'il est un prolongement de sa personnalité et un élément essentiel de son activité économique » [797]. La loi consacre le terme « propriété » intellectuelle. Le titre 1er de la loi du 27 juin 1857 sur les marques s'intitulait en effet « De la propriété des marques ». L'exposé des motifs comprenait ces dispositions affirmatives : « Le principe de la propriété des marques de fabrique et de commerce est dans la nature même des choses » ; le fait que le droit des marques doive être analysé en un droit de propriété « est la conséquence directe du droit de propriété existant sur des objets que l'on façonne ou que l'on vend ». Aujourd'hui encore, l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ». Les textes communautaires, quant à eux, reconnaissent la propriété intellectuelle comme « faisant partie intégrante de la propriété » [798]. C'est donc en qualifiant les droits intellectuels de droits de propriété que l'on peut légitimement les protéger en tant que droits fondamentaux. Les partisans de la thèse propriétariste le reconnaissent, tel M. le professeur Revet : « l'approche de la propriété à partir de la problématique des droits fondamentaux révèle mieux que tout autre l'appropriabilité de principe de toutes les valeurs nouvelles issues de l'industrie humaine » [799]. Le juge, suivant les traces du législateur, adopte lui aussi le terme propriété pour désigner le droit de marque, s'alignant sur la qualification propriétaire d'une enseigne [800]. En consacrant le droit de propriété sur les marques de commerce et de fabrique, le Conseil constitutionnel protège le droit de marque sur le terrain des droits de

---

795 GASTAMBIDE, *Historique et théorie de la propriété des auteurs*, 1862.

796 POUILLET, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, 3e éd. par Maillard et Claro, Paris, Marchal et Billard, 1908.

797 J.-Ch. GALLOUX, V° Propriété intellectuelle (Droit de la), in *Dictionnaire des droits fondamentaux*, sous la direction de D. CHAGNOLLAUD et G. DRAGO, Dalloz, 2006, p.633.

798 Directive « Société de l'information » du 22 mai 2001, considérant n° 9.

799 Th. REVET, « Les nouveaux biens », op. cit.

800 Cass. req., 20 février 1888, *DP* 1888, 1, 315, concl. LE PELLETIER.

l'Homme. En effet, c'est en confortant sa jurisprudence de 1982 [801] prenant en compte les « domaines individuels nouveaux » qui entrent désormais dans le champ d'application du droit de propriété, et dont il reprend d'ailleurs les motifs près d'une dizaine d'années plus tard [802], qu'il reconnaît que le droit de marque est bien un droit de propriété [803]. D'aucuns en ont alors profité pour contester la loi autorisant la publicité comparative, reprochant à l'article 10 de cette loi d'autoriser un tiers à utiliser la marque d'un concurrent sans que celui-ci puisse s'y opposer, limitant en conséquence, sans raison légitime, l'exercice du droit de propriété du titulaire d'une marque, et portant ainsi atteinte au droit de propriété sur une marque. Ce à quoi le Conseil constitutionnel répond que « l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par des limitations à son exercice exigées au nom de l'intérêt général » [804]. Ce motif autorise donc la citation de la marque d'autrui dans le cadre d'une publicité comparative licite [805]. Dans chacune de ces trois décisions, la reconnaissance d'un véritable droit de propriété est fondée sur deux textes fondamentaux, les articles 2 [806] et 17 [807] de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Sans doute convient-il ici de faire de nouveau la distinction entre droit de marque et droit sur la marque. La marque étant un bien à caractère patrimonial, elle peut être appréhendée par le droit de propriété, à la différence de la place sur le marché, concept mou qui représente une notion mouvante au gré du jeu de la concurrence. Cette distinction est perceptible à la lecture de l'arrêt Anheuser-Busch du 11 janvier 2007 dans lequel la Cour européenne des droits de l'Homme, affirme que la marque présente « une valeur économique certaine », et qu'elle constitue un bien relevant de la protection accordée par le Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme, dont l'article 1er dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses

---

801 Cons. const., décision n° 81-132 DC, 16 janvier 1982, précitée, faisant état de « l'évolution caractérisée » subie par les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété à travers la « notable extension de son champ d'application à des domaines individuels nouveaux » (considérant n° 16).

802 Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991, JO 10 janvier 1991, p. 524, considérant n° 7.

803 Mais qu'en l'occurrence, l'exercice du « droit de propriété d'une marque » concernant le tabac ou des produits du tabac se trouve limité par « le principe constitutionnel de protection de la santé publique » (ibidem, considérant n° 11).

804 Cons. const., décision n° 91-303, 15 janvier 1992, JO 18 janvier 1992, p. 882, considérant n° 10.

805 Ibidem, considérant n° 14.

806 Proclamant que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ».

807 Proclamant que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».

biens » [808]. Il ne pourrait en être qu'ainsi car l'extension de la fondamentalité du droit de marque soulève plusieurs critiques.

II. Les critiques de l'extension

251. Un qualificatif inadéquat au regard des critères de la fondamentalité.— Le doute sur la fondamentalité du droit de marque n'est pas nouveau. M. le professeur Galloux s'est déjà interrogé sur la légitimité du caractère fondamental de certains droits intellectuels. La fondamentalisation, dit-il, « va sans doute de soi pour les créations d'ordre artistique ou d'ordre technique, fruits du génie humain, car elle constitue le prolongement de la liberté de pensée de l'article 10 de la Charte, de la liberté d'expression de l'article 11, et de la liberté des arts et sciences de l'article 13 […]. Une telle consécration est en revanche plus difficile à concevoir à l'égard de droits […] portant sur les signes distinctifs. Doit-on tous les mesurer à la même aune et leur offrir une protection strictement équivalente ? Non, sans doute. L'intensité de la protection conférée doit varier selon le rayonnement personnel de ces droits » [809]. En effet, si le droit d'auteur peut revêtir la fondamentalité, en raison notamment de son aspect moral, ainsi qu'en raison de la naissance des droits du seul fait de la création [810], il ne semble pas que le droit de marque soit un droit inhérent à la personne physique de son titulaire. Cela est d'autant plus vrai au regard des conditions d'existence strictes du droit de marque ainsi que de ses limites [811]. Le droit exclusif ne vise à protéger que la position de la marque sur le marché, la marque n'ayant d'autre finalité juridique que de distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux de ses concurrents. En effet, le droit porte, non sur la marque en soi, mais sur ses utilités économiques qui sont le droit exclusif d'utiliser le signe pour désigner des produits ou des services, ainsi que celui de commercialiser et de promouvoir lesdits produits ou services. De plus, c'est l'enregistrement qui fonde le droit, et non une prétendue occupation du signe. L'article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit d'ailleurs de considérer comme ayant porté atteinte à un droit de marque des faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement. En tout état de cause, on ne saurait regarder le droit de marque comme fondamental, en raison de l'absence de lien personnel de création entre la marque et son

---

808 CEDH, gr. ch., 11 janvier 2007, n° 73049/01, Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal, *Comm. com. électr.* 2007, comm. 67, note Ch. CARON ; *JCP E* 2007, 1409, note A. ZOLLINGER.

809 J.-Ch. GALLOUX, V° Propriété intellectuelle (Droit de la), in *Dictionnaire des droits fondamentaux*, sous la direction de D. CHAGNOLLAUD et G. DRAGO, Dalloz, 2006, p. 632.

810 L'existence des droits n'est pas subordonnée à un enregistrement administratif de l'œuvre, contrairement aux domaines des brevets d'invention et des marques.

811 Voir supra, n° 143 et s., et n° 201 et s.

titulaire. Enfin, est-il besoin de rappeler que « la propriété intellectuelle naît de la volonté du législateur, qui fait le choix juridique, politique, économique… de protéger, ou non, […] tel ou tel bien intellectuel, et de le protéger de telle ou telle façon » [812].

Les droits intellectuels acquis par enregistrement ne peuvent ainsi être protégés sur le terrain des droits fondamentaux qu'à la condition d'être artificiellement considérés comme tels. D'où la séduction de l'assimilation de ces droits à la propriété. Si les droits intellectuels sont qualifiés de droit de propriété, ils peuvent rejoindre le rang privilégié des droits fondamentaux. Il est donc nécessaire de recourir à cette qualification en vue de protéger les droits intellectuels sur ce terrain. Or, la dignité humaine, qui est un des critères essentiels de la qualification, n'est pas directement en cause. Ce qui nous amène à remarquer, à la suite de M. le professeur Dreyer, à propos de la protection de la propriété intellectuelle par la Charte européenne des droits fondamentaux, qu' « exprimée dans un Titre relatif aux Libertés, entre la liberté d'entreprise (article 16) et le droit d'asile (article 18), cette affirmation a manifestement été introduite sous la pression de groupes influents au risque de menacer la cohérence de l'ensemble » [813]. Rien ne paraît donc justifier une protection du droit de marque sur le terrain des droits fondamentaux, et ce d'autant plus que le titulaire du droit est souvent une société commerciale. Pire, la fondamentalisation risque d'entraîner une protection disproportionnée du droit de marque au regard de l'objectif — législatif ou jurisprudentiel — poursuivi. M. le professeur Galloux, à propos des droits intellectuels en général, s'inquiète ainsi de ce que, « plus techniquement, vis-à-vis de la hiérarchie des normes telle qu'on la conçoit classiquement, la qualification des droits de propriété intellectuelle en droits fondamentaux leur confère une position élevée et incontestable, les mettant par là même hors d'atteinte d'attaques décisives du législateur et des gouvernements : ils ne peuvent désormais attenter à leur existence ou à leur substance même sans encourir la sanction du juge constitutionnel ou international » [814]. Enfin, le qualificatif fondamental est inadéquat au regard du bénéficiaire de la protection.

252. Un qualificatif inadéquat au regard du bénéficiaire de la protection.— La réalité économique des rapports de concurrence amène au constat que bien souvent, les titulaires de marques sont des sociétés, davantage que des personnes physiques. Or, compte tenu de l'intérêt protégé, qui est la dignité, seul l'être humain, l'individu personne physique, est concerné. On voit mal comment une personne morale peut jouir d'un quelconque

---

812 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 2, n° 1.

813 E. DREYER, « Du caractère fondamental de certains droits », op. cit., p. 572, n° 36.

814 J.-Ch. GALLOUX, V° Propriété intellectuelle (Droit de la), in *Dictionnaire des droits fondamentaux*, op. cit., p. 633.

épanouissement individuel, ou encore d'une quelconque dignité. Non hostiles à l'idée qu'une personne morale puisse être sujet de droits à part entière, nous estimons que les groupements ne peuvent jouir que de simples droits subjectifs, à l'exclusion de droits fondamentaux, ces derniers découlant de la nature humaine. C'est ainsi que la Cour européenne des droits de l'Homme a cru bon de préciser que la Convention européenne des droits de l'Homme, protégeant des droits fondamentaux, est un « instrument de protection des êtres humains » [815]. Les juges du fond n'ont pas non plus hésité à affirmer par exemple que pour « les personnes morales […], le droit à l'habitat n'est pas un droit fondamental » [816]. Si le même droit juridiquement reconnu comme fondamental est garanti tant à la personne physique qu'à la personne morale, il se retrouve cependant dénué de ce qualificatif lorsqu'invoqué par cette dernière. Cette conviction ne va pas à l'encontre de la reconnaissance du droit, simplement subjectif, au respect des biens de la personne morale [817], à la liberté d'expression [818], ou encore à un recours effectif [819]. L'inégalité de traitement entre personnes physiques et personnes morales a pourtant été clairement condamnée par le Conseil constitutionnel qui considère que « le principe d'égalité n'est pas moins applicable entre les personnes morales qu'entre les personnes physiques, car, les personnes morales étant des groupements de personnes physiques, la méconnaissance du principe d'égalité entre celles-là équivaudrait à une méconnaissance de l'égalité entre celles-ci » [820].

La protection du droit de marque sur le terrain des droits fondamentaux en adoptant la qualification propriétaire est-elle alors fondée lorsque c'est la nature même du titulaire des droits qui commande de nier l'existence de droits fondamentaux des personnes morales ? La question de la nature de la personnalité morale s'est posée à la Révolution, puis n'a plus suscité aucun intérêt juridique. En octobre 1789, la Révolution était à la recherche d'une nouvelle source de financement qu'elle pensait trouver dans les biens de l'Église. La prétention de nationaliser les biens du clergé fut l'occasion d'exposer les deux théories suivantes : la première, celle de la fiction, présentée par le député Thouret, trouve sa source

---

815 CEDH, 6 février 2003, Mamatkulov et Abdurasulovic c/ Turquie, § 93.— CEDH, 23 mars 1995, Loizidou c/ Turquie, § 72.

816 Paris, 1re ch., 29 octobre 1992, *D.* 1993, IR, p. 7.

817 Droit protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Conv. EDH.

818 Civ. 1re, 8 avril 2008, no 07-11.251, Bull. 2008, I, n° 104 ; *RTD civ.* 2008, p. 487, note P. JOURDAIN ; *D.* 2008, p. 2402, note L. NEYRET.

819 CEDH, 19 décembre 1994, Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c/ Autriche, § 62.

820 Cons. const., décision n° 81-132, 16 janvier 1982, op. cit.

dans une conception traditionnelle transformée en doctrine révolutionnaire. La personnalité est une création de la loi. Cette fiction est un écran derrière lequel disparaissent les membres. L'assimilation est alors impossible avec les personnes physiques qui jouissent seules de droits naturels. Par conséquent, seules les personnes physiques ont droit au respect de leur propriété. Son adversaire, le député Clermont-Tonnerre, soutenait les propositions opposées caractérisant la théorie de la réalité. La personnalité existe indépendamment de sa reconnaissance par la loi. Dans la législation révolutionnaire, la théorie de la fiction l'a emporté [821]. Les biens du clergé ont été nationalisés.

Dans la France du XIXe siècle, la théorie de la fiction a reçu dans un premier temps le soutien de la doctrine [822]. Puis, en partie sous l'influence d'auteurs allemands, la théorie de la réalité a rallié une grande partie de la doctrine. Cependant, face aux excès provoqués par l'anthropomorphisme latent de la réalité organique, une théorie modérée a été développée sous le nom de théorie de la réalité technique [823]. Selon cette doctrine, la personnalité morale est une réalité, mais une réalité juridique sans existence matérielle. La jurisprudence est constante depuis lors [824].

Le débat semble aujourd'hui ne plus avoir cours. Or, la solution au problème soulevé dans ce développement nécessite de passer par une prise de position sur la question. La réponse doit être recherchée dans les textes et la jurisprudence relatifs aux droits fondamentaux. La Convention européenne des droits de l'Homme n'admet expressément la jouissance par les personnes morales de tels droits que dans l'article 1er de son Protocole n° 1 disposant que toute personne « physique ou morale » a droit au respect de ses biens. La Cour européenne des droits de l'Homme, quant à elle, a admis à plusieurs reprises que les personnes morales peuvent revendiquer la jouissance de droits fondamentaux. Ainsi en est-il des sociétés commerciales protégées au titre du respect dû aux droits de l'Homme. La Cour européenne des droits de l'Homme avait jugé que ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté

---

821 Pour une étude approfondie sur la question, voir A.-M. PATAULT, « La personne morale d'une nationalisation à l'autre, naissance et mort d'une théorie », *Droits* n° 17, p. 79.

822 La théorie de la fiction a été adoptée par F. C. v. SAVIGNY, *Traité de droit romain*, traduction de Ch. GUENOUX, 2e éd., Didot, 1856, puis reprise par K. S. ZACHARIAE, *Handbuch des Französischen Civilrechts*, t. 1, par H. DREYER, Ernst Mohr's Verlag, Heidelberg, 1886, § 52, avant de revenir dans sa patrie d'origine grâce à AUBRY et RAU, *Cours de droit civil français*, 4e éd., § 52, 1839.

823 Voir R. SALEILLES, *De la personnalité juridique : histoire et théorie*, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1910 ; L. MICHOUD, *La théorie de la personnalité morale et son application au droit français*, 3e éd. par L. TROTABAS, LGDJ, 1932.

824 Civ. 2e, 28 janvier 1954, *D.* 1954, p. 217, note G. LEVASSEUR ; *JCP G* 1954, II, 7978, concl. LEMOINE.— Com., 17 janvier 1956, *D.* 1956, p. 265, note R. HOUIN ; *JCP G* 1956, II, 9601, note R. GRANGER.— Soc., 23 janvier 1990, pourvoi n° 86-14.947, *Dr. soc.* 1990, p. 326, obs. J. SAVATIER.

d'expression, invoquée en l'espèce, ne saurait priver une société du bénéfice de l'article 10 [825].

L'acceptation de l'idée que les personnes morales peuvent être titulaires de droits fondamentaux est contraire à la logique juridique. En effet, le droit fondamental puise sa source dans le droit naturel. Or, un droit est naturel lorsqu'il est inhérent à la personne même de son titulaire. Il existe dans l'état de nature. Ainsi en va-t-il de la liberté d'expression et de la liberté de pensée et d'opinion. Or, par essence, les droits subjectifs, dont jouissent les personnes morales, sont des droits artificiels, concédés par la puissance publique. Cela se déduit de la notion même de personnalité morale : la personne morale est une pure création des individus, une fiction juridique nécessitée par la vie en société. Une personne artificielle ne peut donc détenir de droits naturels, et, partant, de droits fondamentaux. Toutefois, alors que les mêmes droits lui sont reconnus juridiquement, mais seulement en tant que droits subjectifs ordinaires, il est impropre de les qualifier de fondamentaux. Un exemple peut être tiré de la récente décision de la Cour de cassation ayant reconnu à l'association Greenpeace un « droit de libre expression » [826]. Si le juge ne reprend pas la terminologie usuelle « liberté d'expression », ni même la terminologie tautologique « droit à la liberté d'expression », il a voulu, semble-t-il, justement distinguer le droit fondamental appartenant à toute personne physique du droit subjectif ordinaire des personnes morales.

---

825 CEDH, 22 mai 1990, Autronic AG, série A n° 178.

826 Civ. 1re, 8 avril 2008, pourvoi no 07-11.251, Bull. 2008, I, n° 104 ; *RTD civ.* 2008, p. 487, note P. JOURDAIN ; *D.* 2008, p. 2402, note L. NEYRET.

SECTION II.

LE CARACTÈRE NON FONDAMENTAL DU DROIT DE MARQUE

253. Plan.— À plus d'un titre, le droit de marque reçoit mal la qualification de droit fondamental. En effet, d'une part, et plus généralement, les sources des droits fondamentaux revêtent une incertitude empêchant une définition et une classification précise (§ 1), et d'autre part, cette incertitude se retrouve dans les critères mêmes des droits fondamentaux (§ 2).

§ 1. LES SOURCES INCERTAINES DES DROITS FONDAMENTAUX

254. Plan.— Le caractère fondamental d'un droit découle, tantôt du droit naturel, tantôt de la loi [827], tantôt — particulièrement au cours de ces dernières décennies — de la jurisprudence. Mais au risque de tomber dans la subjectivité, la qualification de fondamentalité d'un droit ne doit revenir qu'à un texte supra-légal ou au moins légal. Il importe alors de rechercher la source de la fondamentalité. Cette tâche s'avère difficile, d'autant qu'il n'existe nulle part dans les textes législatifs, constitutionnels ou conventionnels une liste énumérant les droits considérés comme fondamentaux. Les développements suivants démontrent que ces droits peuvent puiser leur origine indifféremment dans la loi, la Constitution ou la jurisprudence, bref dans le droit positif (**I**). Cependant, l'imprécision ou l'insuffisance des sources positives fait pencher la balance du côté du droit naturel (**II**).

I. Le droit positif, source incertaine

255. L'insuffisance idéologique de la loi comme source.— La source de la fondamentalité est-elle législative ? Rien n'empêche — en tout cas, le Conseil constitutionnel s'est jusqu'ici abstenu de le faire — la loi ordinaire de qualifier des droits de fondamentaux. Ainsi, l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ». Il s'agit, non d'un droit fondamental sur le logement dont on est déjà locataire, mais du droit, pour toute personne, de choisir son mode d'habitation, ainsi que du droit de ne pas se voir refuser la location d'un logement sur le fondement d'une discrimination faite à son encontre. Si le législateur peut édicter des droits fondamentaux, il n'est pas la source exclusive de tels droits, pas plus que la

827 Entendue au sens large.

Constitution ou le Conseil constitutionnel [828]. Mais plus encore, un droit fondamental ne peut émaner d'une norme ordinaire, et une reconnaissance supra-légale est nécessaire pour attribuer directement à son objet des conséquences juridiques particulières. En effet, les droits fondamentaux, étant des droits dont l'inviolabilité doit être garantie, y compris contre l'État et le législateur, sont des droits naturels consacrés, simplement constatés par la loi. La norme supérieure elle-même ne consacre pas un droit fondamental, elle le constate. La fondamentalité d'un droit ne tient pas à la valeur supra-légale du texte qui lui sert de support, il s'ensuivrait que toutes les normes supra-légales contiennent des droits fondamentaux. Cette valeur supra-légale permet simplement de placer les droits fondamentaux hors de portée de l'exécutif et du législateur [829]. On peut dès lors considérer que la Constitution peut être une source des droits fondamentaux. Or, le plus souvent, la qualification est faite par le Conseil constitutionnel.

256. L'insuffisance de fait de la Constitution comme source.— La tentation est grande de puiser la source des droits fondamentaux dans le droit naturel. L'on se réfèrerait aux critères retenus par les jusnaturalistes pour qualifier un droit de fondamental ou non. Cependant, dans un système positiviste, de droit écrit, le droit naturel n'est pas une référence stable ni fiable, la notion de droit naturel évoluant en fonction de la société. La source doit donc être une institution officielle exerçant une autorité juridique incontestée. Qui décide alors de la fondamentalité d'un droit ? On pense inévitablement à la Constitution. Celle-ci étant la norme suprême, les droits fondamentaux pourraient n'être que constitutionnels. Il n'y aurait de droit fondamental que constitutionnel, et les droits fondamentaux ne seraient que des droits naturels constitutionnalisés [830]. Cela étant, tous les droits constitutionnels ne sont pas des droits fondamentaux. En vérité, le texte de la Constitution n'exige nullement, au moins de façon formelle ou expresse, que la reconnaissance du caractère fondamental d'un droit soit réservée au rang constitutionnel. Elle ne consacre d'ailleurs pas elle-même cette notion, puisque c'est le juge constitutionnel qui l'a forgée. Revient-il alors au Conseil constitutionnel de décider de la fondamentalité

---

828 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 144 : « Le « droit des droits fondamentaux » est constitué de normes constitutionnelles nationales et européennes : la Convention européenne des droits de l'Homme se trouve au premier plan. Des Cours constitutionnelles également nationales et européennes lui donnent vie : le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'Homme sont en tête ».

829 En ce sens, E. DREYER, « La fonction des droits fondamentaux dans l'ordre juridique », op. cit., « Du caractère fondamental de certains droits », op. cit., p. 562 et s., n°s 17 et s.

830 L'expression est de M. MALINVAUD qui parle d'une « constitutionnalisation du droit naturel, dont la prééminence se trouve juridiquement consacrée et sanctionnée » (« La loi dans ses rapports avec le droit naturel et la politique », in *Le discours et le Code*, Litec, 2004, p. 60 et s.).

d'un droit ? Dans l'affirmative, pourtant, il ne serait guère sécurisant que la jurisprudence constitutionnelle soit l'unique source des droits fondamentaux.

257. L'insuffisance de la jurisprudence comme source.— Le recours au pouvoir du juge est dû au fait que des textes de valeur supra-légale ne qualifient pas de « fondamentaux » des droits qu'ils consacrent et qui revêtent pourtant ce caractère. Ainsi en est-il du bloc de constitutionnalité. Tous les droits subjectifs consacrés par le bloc de constitutionnalité n'ont pas été érigés en droits fondamentaux. Il revient alors au Conseil constitutionnel, au juge judiciaire et à la Cour européenne des droits de l'Homme de préciser, au hasard des cas qui leur sont soumis, la place de certains de ces droits, en fonction de la protection qu'ils accordent à la dignité humaine [831]. Certains auteurs sont réticents à confier cette tâche au Conseil constitutionnel, principalement en raison de la nature politique de cet organe [832]. En effet, le Conseil constitutionnel, en tant que juridiction non ordinaire, ne serait pas soumis à une loi, c'est lui qui soumettrait la loi [833]. Or, cette activité serait proprement politique, et non juridique. Sur la nature juridique du Conseil constitutionnel, nous nous rangeons à la position doctrinale majoritaire, défendue en premier lieu par le professeur Waline [834], partagée notamment par Favoreu et Philip, Rivero, Hauriou, Duverger, et revue par Luchaire [835]. Certes, le Conseil constitutionnel est un organe politique par la composition de ses membres, mais il exerce des fonctions juridictionnelles, et cela suffit à conférer le caractère juridictionnel aux décisions qu'il rend, particulièrement quand de surcroît ces décisions revêtent l'autorité de la chose jugée. L'article 62, alinéa 3, de la Constitution dispose en effet que « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». L'effet *erga omnes* des décisions juridictionnelles du Conseil vaut également en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ce dernier ayant affirmé, dans un considérant de principe, que « si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être

---

831 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 146, n° 67 : « parce qu'ils sont reconnus au plus haut niveau normatif, les droits proclamés par les Sages se transforment en droits fondamentaux ».

832 Notamment B. BEIGNIER, « Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeurs, Les principes généraux du droit et la procédure civile », in *Le droit privé à la fin du XXe siècle*, Études offertes à Pierre CATALA, Litec, 2001, p. 153.

833 Cela est encore plus vrai depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant introduit le contrôle *a posteriori* de conformité de la loi à la Constitution.

834 WALINE, préface de l'ouvrage de L. FAVOREU et L. PHILIP, *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel*, Sirey, 1975.

835 LUCHAIRE, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », *RD publ.* 1979, p. 27.

appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration » [836]. L'effet abrogatif de la déclaration d'inconstitutionnalité interdit ainsi que les juridictions appliquent la loi en cause, non seulement dans l'instance ayant donné lieu à la question prioritaire de constitutionnalité, mais également dans toutes les instances en cours à la date de cette décision. Cette autorité juridictionnelle ne concerne évidemment que les décisions à caractère juridictionnel, à l'exclusion des avis et des décisions administratives telles que la nomination de rapporteurs adjoints ou de délégués chargés de suivre les opérations électorales. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans sa fonction juridictionnelle, dit le droit, à la manière des juridictions judiciaires, lorsqu'il résout une question de droit : le contrôle de constitutionnalité, notamment, est juridictionnel. L'absence de contestation qui ôte le caractère contentieux de la juridiction ne saurait faire perdre la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel car les juridictions exercent aussi des fonctions non contentieuses. En tout état de cause, l'exigence du contradictoire se matérialise, dans le cadre du contrôle *a priori* des lois, dans l'échange des productions écrites, et dans le cadre du contrôle *a posteriori*, dans le cadre procédural dans lequel le Conseil constitutionnel examine les questions prioritaires de constitutionnalité [837]. Ici encore, la source ne serait ni fiable, ni stable, en raison de l'incohérence dans le temps de ses décisions. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même admet l'existence de droits fondamentaux à valeur non constitutionnelle, puisqu'il utilise la formule « droits fondamentaux à valeur constitutionnelle » [838]. Il existerait donc des droits fondamentaux qui ont une valeur autre que constitutionnelle : des droits fondamentaux à valeur législative [839], des droits à valeur supralégislative mais infraconstitutionnelle — que l'on pense aux droits internationaux non consacrés par le droit constitutionnel français —, et enfin des droits à valeur supraconstitutionnelle — et l'on retombe dans les sources jusnaturalistes.

---

836 Cons. const., décision n° 2010-108 QPC, n° 2010-110 QPC, 25 mars 2011.

837 M. GUILLAUME, « Avec la QPC, le Conseil constitutionnel est-il devenu une Cour suprême ? », *JCP G* 2012, n° 24, étude 722, p. 1180, n° 15.

838 Cons. const., décision n° 89-259 DC, 22 janvier 1990, considérant n° 33, Rec. Cons. const., p. 66.— Décision n° 93-325 DC, 13 août 1993, considérant n° 84.

839 Notamment le droit au logement.

La Cour de cassation doit avoir un rôle à jouer dans la création ou la reconnaissance de droits fondamentaux [840]. En vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, elle n'a pas hésité à qualifier de « droit fondamental à caractère constitutionnel », par exemple, le respect des droits de la défense [841], ou encore le droit de propriété [842].

Au vu des démonstrations précédentes, la fondamentalité du droit tient à son objet et non au texte qui la constate. Or, si les droits fondamentaux existent en dehors du droit écrit, ils tirent nécessairement leur caractère dans leur valeur propre [843]. Ces droits ne naissent donc pas dans le droit positif, mais bien dans le droit naturel.

II. Le droit naturel, source inefficace

258. L'origine jusnaturaliste du droit objectif.— Le droit constitutionnel est un droit écrit, donc un droit positif. C'est donc plutôt le droit fondamental qui est à la source du droit positif [844]. Or, puisque le droit fondamental n'est pas écrit, il est nécessairement un droit naturel. Portalis ne nous enseignait-il pas en effet de « remonte[r] aux principes du droit naturel » en cas de silence des textes ? Déjà, sous l'Ancien Régime, les lois fondamentales du royaume étaient subordonnées aux « lois divines et naturelles » [845]. Dès lors, si le droit objectif est fondé sur le droit naturel, *a fortiori* les droits fondamentaux, droits subjectifs, puisent leur origine dans le droit naturel. Aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des textes consacrant les droits fondamentaux les qualifient de « droits naturels, inaliénables et

---

840 Aux États-Unis par exemple, le contrôle juridictionnel de constitutionnalité sanctionne la violation des droits fondamentaux : depuis la décision fondatrice Marbury c/ Madison de 1803, un principe essentiel du droit américain a été posé, selon lequel c'est à la Cour Suprême des États-Unis qu'il appartient d'interpréter, en dernier ressort, et avec l'autorité la plus élevée, la Constitution américaine et les droits fondamentaux qu'elle protège. A l'appui de cette doctrine se tient la conviction que la Constitution et la Déclaration des droits sont par essence des textes juridiques et non seulement politiques. C'est ainsi que dans sa jurisprudence, la Cour Suprême s'arroge le droit de définir ce qui peut constituer ou non un droit fondamental. Cependant, le débat qui se poursuit aux États-Unis porte sur la légitimité, pour la Cour Suprême, d'énoncer des droits qui ne sont pas expressément posés par la Constitution comme étant fondamentaux.

841 Soc., 27 mai 1999, pourvoi n° 97-16.521, Bull. n° 246 ; Ass. plén., 30 juin 1995, pourvoi n° 94-20.302, *D.* 1995, p. 513, note R. DRAGO ; *JCP* 1995, II, 22478, concl. M. JÉOL.

842 Civ. 1re, 4 janvier 1995, pourvoi n° 92-20.013, Bull. I, n° 4 ; *D.* 1995, somm., p. 328, note M. GRIMALDI ; *Rép. Defrénois* 1996, p. 818, note G. CHAMPENOIS.

843 Dans le même sens, E. PICARD, « L'émergence des droits fondamentaux en France », *AJDA* 1998, p. 6 et s.

844 En ce sens, B. BEIGNIER, « Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeurs », op. cit., spéc. p. 165. L'auteur y démontre que le droit fondamental ne peut être du droit positif, d'où sa place, non dans le corps de la Constitution, mais en préambule. Or, les préambules n'ont pas de valeur normative au sens juridique du mot. Le droit fondamental ne découle pas du droit constitutionnel, c'est le droit constitutionnel qui doit respecter le droit fondamental.

845 S. RIALS, « Supraconstitutionnalité et systématicité du Droit », *Arch. phil. du dr.*, Sirey, 1986, t. 31, p. 64.

sacrés », de « droits naturels et imprescriptibles » [846]. Rien de tel pour se convaincre de l'origine jusnaturaliste des droits fondamentaux. Or, d'une part, « la propriété intellectuelle naît de la volonté du législateur, qui fait le choix juridique, politique, économique… de protéger, ou non, […] tel ou tel bien intellectuel, et de le protéger de telle ou telle façon » [847], et d'autre part, le droit de marque, par ses caractères et ses limites, ne peut revêtir le manteau de la fondamentalité. Ce n'est donc que par le truchement de la propriété qu'il peut rejoindre le Panthéon des droits fondamentaux [848].

Il convient alors de dégager les critères des droits fondamentaux.

§ 2. LES CRITÈRES INCERTAINS DES DROITS FONDAMENTAUX

259. Origines du mot « fondamental » .— L'adjectif « fondamental » était d'usage courant dans l'Ancien Droit. Mais il a commencé par désigner des règles de droit objectif avant de s'appliquer à des prérogatives individuelles. En effet, la constitution coutumière de la France était également constituée des « lois fondamentales du Royaume ». L'emploi de l'adjectif « fondamental » pour qualifier des droits et libertés est récent en France. Ce qui est maintenant nommé libertés ou droits fondamentaux était auparavant appelé, dans les articles et les manuels, « principes reconnus par le Préambule de la Constitution », « principes » ou « droits et libertés » parfois qualifiés de « constitutionnels ». L'expression « droit fondamental » n'a qu'une soixantaine d'années. Elle apparaît pour la première fois dans le Préambule de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945. On la retrouve ensuite furtivement dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (qui parle de « droits de l'Homme et libertés fondamentales »). C'est d'ailleurs cette expression qui figure dans la Convention européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950. Enfin, l'expression « droits fondamentaux » apparaît ponctuellement dans les deux Pactes internationaux du 16 décembre 1966. Mais ils n'en font pas davantage un concept central. Faut-il alors voir dans ce terme l'englobement, sous un même vocable, des droits naturels, droits de l'Homme et libertés fondamentales ? Tout dépend du critère retenu pour qualifier un droit de fondamental.

260. Plan.— Dans un but de clarification, il importe de distinguer entre droit naturel, droit de l'Homme et liberté publique (**I**). Ce n'est qu'ensuite qu'une définition du droit fondamental peut être recherchée (**II**).

---

846 DDHC, Préambule et article 2.

847 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 2, n° 1.

848 Expression de Ch. CARON, in « La propriété intellectuelle au Panthéon des droits fondamentaux », *Comm. com. électr.* juin 2001, p. 25.

I. La distinction entre droit naturel, droit de l'Homme et liberté publique

261. La notion de droit naturel.— La notion de droit naturel est nécessairement absente tant que l'idée de nature reste ignorée [849]. En ruinant l'autorité de la tradition ancestrale, la philosophie reconnaît que la nature est l'autorité suprême. Dans son *Éthique à Nicomaque*, Aristote distinguait deux grandes sources du droit : la nature et les lois de la cité. Cicéron, un des plus grands représentants à Rome de cette philosophie d'origine grecque, acclimatera cette distinction au monde romain. Selon lui, le droit naturel n'est pas le droit naturel classique dont Aristote avait dessiné les contours. Il ne s'agit pas d'un droit tiré d'une observation de la nature cosmique et du monde extérieur, mais d'un droit qui trouve sa source dans la « nature de l'homme », plus précisément dans sa raison [850]. Les philosophes font dès lors naître le droit naturel, non d'une autorité divine, mais de la conscience des hommes. Eisenmann définit les droits naturels comme des « règles qui seraient des règles de droit sans devoir appartenir à l'ordre juridique positif, et qui obligeraient par elles-mêmes les créateurs de ce dernier, comme d'ailleurs tous les sujets de droit […], en bref : des règles de droit extérieures et supérieures au système du droit positif » [851]. L'homme possède ainsi un ensemble de droits, inhérents à sa nature, et qu'on ne peut méconnaître sans porter atteinte à celle-ci. Peu importe que le droit positif, propre à un pays ou à un temps, ne les consacre pas. Le droit naturel relève de la morale, alors que le droit positif relève d'une consécration écrite. Les théories jusnaturalistes reposent donc sur l'idée que certains principes existent dans la nature, qui doivent participer à l'élaboration du droit positif. Les droits naturels, de par leur essence, présentent cependant l'inconvénient de n'être protégés par aucune garantie juridique.

262. La notion de droit de l'Homme.— Les « droits de l'Homme », réputés naturels par la métaphysique subjectiviste des Lumières, ont été conçus par l'École moderne du droit

---

849 Voir L. STRAUSS, *Droit naturel et histoire*, Flammarion, 1986 : Découvrir la nature est l'affaire du philosophe. L'idée de droit naturel est donc apparue en philosophie. C'est ainsi que STRAUSS explique la négation implicite du droit naturel dans l'Ancien testament : il ne pouvait y avoir de philosophie tant que l'autorité en tant que telle n'était pas contestée ou tant que n'importe qui était cru sur parole. C'est par l'ordonnance des conversations de la République et des Lois que PLATON a indiqué à quel point il estimait indispensable de contester l'autorité et de s'y soustraire pour découvrir le droit naturel. Or, à l'origine, l'autorité s'enracinait dans la tradition ancestrale. C'est ainsi que le bien a été recherché indépendamment de toute tradition ancestrale : ce qui est bon par nature est à distinguer de ce qui est bon par convention. Tel est le rôle de la philosophie.

850 Dans le *De legibus*, par exemple, CICÉRON affirme que « l'origine et la nature du droit doivent être tirées de la nature de l'homme ». Dans son fameux extrait de *La République*, il évoque une « loi véritable et immuable qui est la droite raison […] qui n'est pas autre à Rome, et autre à Athènes, autre aujourd'hui, autre demain ».

851 Ch. EISENMANN, « Le juriste et le droit naturel », *Ann. phil. po.* vol. III, 1959, p. 206.

naturel grâce à l'héritage philosophique du stoïcisme, du christianisme puis du nominalisme [852]. Ils ont été consacrés pour la première fois par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 [853] et introduits en droit positif français dans la catégorie des « libertés publiques », notion cédant de plus en plus la place aux « droits fondamentaux » [854]. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la reconnaissance de la dignité humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix au niveau international. Il s'agit d'éviter la résurgence de régimes totalitaires niant la valeur propre de l'être humain. La réception des droits naturels par les États a conduit à l'appellation « droits de l'Homme ». Légalement, c'est dans la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 qu'apparaissent expressément les termes. Les droits de l'Homme semblent évolutifs, c'est-à-dire non figés dans le temps, mais toujours susceptibles d'être modifiés, approfondis, précisés par des textes postérieurs. C'est ainsi qu'ont été adjoints les droits économiques, sociaux et culturels. En 1852, la Constitution vient, elle aussi, consacrer ces droits naturels devenus officiellement des droits de l'Homme. Le préambule de la Constitution de 1946 « réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 ». En 1958 enfin, « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789 ». Ainsi, consacrés par des textes supra-législatifs, les droits de l'Homme ont une garantie de protection supérieure à celle des autres droits subjectifs. C'est en cela qu'on peut rejoindre la définition retenue par M. Zollinger : les droits de l'Homme sont des « normes morales positivées » [855], puisqu'ils s'inscrivent positivement dans la continuité des théories jusnaturalistes. Le statut des droits de l'Homme leur est toutefois dénié par M. Rivero qui voit dans leur nature transcendantale une « créance contre la société » [856]. En effet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'explosion des droits de l'Homme réflète la montée en puissance de la

---

852 A. VIALA, V° Droits fondamentaux (Notion), in *Dictionnaire des droits fondamentaux*, op. cit., p. 304.

853 MOUNIER rappelle dans son rapport qu'une constitution, pour être bonne, doit être « fondée sur les droits de l'Homme », les « droits que la justice naturelle accorde à tous les individus » (MOUNIER, cité par J. MORANGE, *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, Puf, 1988, p. 14).

854 Au point que les manuels consacrés aux « libertés publiques » s'effacent progressivement au profit d'ouvrages intitulés « Droits et libertés fondamentales » ou « Droit des libertés fondamentales ».

855 A. ZOLLINGER, *Droit d'auteur et droits de l'Homme*, thèse, LGDJ, 2008, p. 30 et s., n°s 64 et s. L'auteur ajoute que « les droits de l'Homme sont les intérêts fondamentaux de l'individu, au moins politiquement reconnus, au mieux juridiquement protégés. Sans cette consécration parfaite (juridique), ou imparfaite (politique), les droits de l'Homme demeureraient au stade de la revendication, et n'auraient alors d'autre valeur que morale (par là même, ils ne lieraient que ceux qui y croient) ».

856 J. RIVERO, *Libertés publiques*, t. 1 : Théorie générale des droits de l'homme, 5e éd., Puf, 1987 : « Les droits de l'homme », particulièrement p. 18-37 et p. 118-136.

classe ouvrière générée par la révolution industrielle. C'est dans un tel contexte de rajeunissement et de renouvellement de la politique des droits de l'Homme, qui a fait l'objet d'une seconde vague de déclarations, que s'inscrit la notion de droits fondamentaux, « destinée à conjurer les atteintes perpétrées contre la dignité humaine et les ravages du capitalisme débridé » [857].

263. La notion de liberté publique.— Les libertés publiques, enfin, sont des « pouvoirs d'autodétermination consacrés par le droit positif » [858]. Par cette définition, M. Rivero opère une distinction entre libertés publiques et droits de l'Homme : alors que les premières font partie du droit positif, les seconds ont une nature transcendantale [859]. Dans les conceptions contemporaines, la liberté juridique suppose une consécration de principe et des garanties juridictionnelles, même si, par certains aspects, les fondements de la liberté sont extrajuridiques. Les juristes abordent la liberté sous un angle très différent des théologiens, des philosophes et des scientifiques. « Être libre, en droit, suppose que l'on puisse agir sans entraves et sans avoir, non plus, à faire preuve d'héroïsme » [860]. La liberté juridique est donc le droit reconnu actuellement par l'État d'exercer une activité déterminée à l'abri de pressions extérieures. Dans la Constitution de 1791, le deuxième paragraphe du titre premier garantissait comme droits naturels et civils plusieurs facettes de la liberté dont la liberté d'aller et venir, la sûreté, la liberté d'expression, de religion, etc. Ainsi, plutôt que de circonscrire un principe de liberté, on s'attache à consacrer les principales facettes de la liberté. Ce sont ces libertés individualisées qui sont appelées « libertés publiques » au sens du droit positif. L'expression a été couramment utilisée sous la IIIe République. Elle signifiait que les libertés étaient consacrées par l'État, ce qui justifiait leur qualification de « publiques ». La protection de ces libertés est assortie d'une reconnaissance législative de droits subjectifs. Ce qui distingue enfin les libertés publiques des autres droits subjectifs, c'est leur « opposabilité verticale », en ce sens qu'elles sont invoquées par un individu contre l'État [861]. La notion de « droits fondamentaux » étant une notion importée d'Allemagne [862], elle est devenue opératoire à partir du moment où, en droit positif, les

---

857 A. VIALA, V° Droits fondamentaux (Notion), in *Dictionnaire des droits fondamentaux*, op. cit., p. 318.

858 J. RIVERO, op. cit., p. 23-24.

859 Ils diffèrent alors de la conception retenue par A. ZOLLINGER.

860 J. MORANGE, *Dictionnaire de la culture juridique*, sous la dir. de D. ALLAND et s. RIALS, V° Liberté, Lamy, Puf, 2003, p. 946.

861 N. BRONZO, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, L'Harmattan, 2007, p. 13-14.

862 L'expression « droits fondamentaux » est explicitement utilisée dans la Loi fondamentale de 1949 et importée en France par un spécialiste de la jurisprudence de la Cour de Karlsruhe, Michel FROMONT, qui avait déjà rédigé en 1975 un article de référence dans les *Mélanges Eisenmann* intitulé « Les droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la RFA ».

droits de l'Homme ont vu leur protection juridique prise en charge par la norme constitutionnelle. Les droits fondamentaux seraient donc venus se greffer sur les libertés publiques préexistantes [863]. Dès lors, « les droits fondamentaux seraient aux libertés publiques ce que les principes de constitutionnalité et de conventionnalité qui charpentent l'État de droit sont au principe de légalité qui clôt l'État légal » [864].

Une distinction ainsi faite entre les droits fondamentaux et les concepts voisins permet de retenir les critères de définition du droit fondamental.

II. Recherche d'une définition du droit fondamental

264. Des critères doctrinaux.— Mme le professeur Marino donne une définition très générale des droits fondamentaux, sans en préciser les critères : « Dans une approche à tendance positiviste, on entend par là les droits subjectifs inscrits au plus haut niveau, dans les textes constitutionnels internes et internationaux » [865]. L'auteur ajoute néanmoins que ces droits ont une « supériorité normative formellement affirmée », et que du fait qu'ils sont « installés dans un système supra-légal surclassant le dispositif légal et reconnus à toute personne », ils sont « opposables aux tiers comme à la puissance publique (ce sont des droits-libertés : même l'État doit les respecter) ». Quant à leur esprit, « les droits fondamentaux sont des droits civils et politiques fondés sur un idéal de liberté individuelle, dans le respect de l'intérêt général » [866]. À défaut d'une définition formelle des droits fondamentaux [867], trois écoles retiennent chacune un critère différent pour justifier la nature fondamentale d'un droit [868] : l'identité d'un système juridique, la position des droits fondamentaux dans la hiérarchie des normes, et la dignité humaine. Or, aucun de ces critères ne saurait suffire isolément pour définir pleinement le droit fondamental. Au contraire, ces critères se complètent et doivent être pris en compte cumulativement.

265. Le critère retenu en raison d'une fonction d'identité et de cohérence d'un système juridique.— Selon ce premier critère, les droits ou principes fondamentaux sont ceux sans

---

863 A. VIALA, V° Droits fondamentaux (Notion), in *Dictionnaire des droits fondamentaux*, op. cit., p. 303.

864 Ibidem, p. 304.

865 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 145, nº 66.

866 Ibidem.

867 D'aucuns ont d'ailleurs observé, à l'étude de la jurisprudence, une pluralité des notions de droit fondamental faisant ainsi obstacle à l'unité conceptuelle de la notion, ce qui amène parfois les juges à privilégier une utilisation opportuniste de la notion : en ce sens, E. BALLOT, *Les insuffisances de la notion de droits fondamentaux*, thèse, Mare et Martin, 2014 p. 89 et s.

868 Critères recensés par V. CHAMPEIL-DESPLATS, « La notion de droit "fondamental" et le droit constitutionnel français », *D.* 1995, p. 323.

lesquels un système juridique, un sous-système ou un élément du système perdrait non seulement sa cohérence, son mode de fonctionnement, mais surtout son existence spécifique, son identité. C'est ainsi que le préambule de la Convention européenne des droits de l'Homme l'entend : les droits fondamentaux reposent sur « un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit ». Par exemple, les droits fondamentaux se retrouvent au cœur de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis, de leur Constitution, et de leur Déclaration des droits. Jefferson affirmait que tout gouvernement doit être fondé sur les droits fondamentaux : « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur » [869]. Cependant, ce critère pèche, selon nous, par son imprécision. Il n'identifie pas directement quels sont les droits fondamentaux à distinguer des autres droits subjectifs. Les autres critères retenus méritent alors l'examen.

266. Le critère retenu en raison de la source des droits ou de leur position dans la hiérarchie des normes.— Selon ce second critère, un droit subjectif est fondamental en raison de la garantie que cette qualification constitue pour l'individu contre les trois autorités que sont les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le fondement de la qualification réside dans le droit naturel. Ce sont les droits naturels consacrés juridiquement qui deviennent des droits fondamentaux. Idéalement, les droits tirent donc leur caractère fondamental, d'abord dans les sources extrajuridiques, puis dans les sources juridiques supra-législatives. C'est ainsi que, pour certains, des droits sont fondamentaux en raison d'une constante et irréductible conception de la hiérarchie des êtres : Dieu, l'homme, les animaux, les choses. Mais cette source jusnaturaliste, ne saurait servir à elle seule, de garantie, faute de sanction juridique. Pour la plupart des auteurs, des droits sont fondamentaux parce qu'ils sont inscrits dans les normes du plus haut degré d'un système juridique. Pour une partie de la doctrine, les droits fondamentaux se situent « par

---

869 Th. JEFFERSON, cité par M. DUVERGER, *Constitutions et documents politiques*, 6e éd., Puf, 1971, p. 439, et par S. RIALS, in *La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen*, Hachette, 1988, p. 492.

essence »[870] au niveau constitutionnel, ce qui les distingue d'une catégorie juridique plus large : les libertés publiques. Pour ces auteurs, les libertés publiques engloberaient à la fois les droits de l'Homme à valeur constitutionnelle et ceux à valeur législative. Cette position dans la hiérarchie des normes est essentielle à la garantie de protection[871]. Les deux écoles se complètent : les droits fondamentaux naissent dans le droit naturel, pour être consacrés par le droit positif afin de constituer des droits subjectifs opposables et juridiquement protégés. Un dernier critère retenu est celui de la dignité humaine.

267. Le critère de la dignité humaine.— Selon ce dernier critère, des droits sont fondamentaux parce qu'ils sont inhérents à « l'homme en tant qu'il est homme »[872]. En effet, dans leur commune entreprise de déconstruction de la façon dont les Anciens percevaient le monde, différentes doctrines ont renversé l'ordre de priorité qui s'était instauré entre l'homme et la société : à rebours de la conception des Anciens, loin de procéder de la société, l'homme en constitue le *fondement*[873]. Dès lors, les droits fondamentaux s'appliquent à tous car les droits modernes sont ceux qui s'attachent fondamentalement sinon exclusivement à l'homme[874]. Ils sont nécessaires à l'épanouissement individuel, la dignité ou l'identité de l'homme dans la société et, à ce titre, sont opposables aux pouvoirs publics. Les textes à vocation universelle sont unanimes à prendre pour base la dignité humaine[875]. Ainsi, dans le préambule de la Charte des Nations-Unies, les peuples réaffirment leur « foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine ». Le préambule de la Déclaration universelle affirme que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

---

870 B. GENEVOIS, « Normes de valeur constitutionnelle et degré de protection des droits fondamentaux », *RFDA* 1990, p. 317 et s.

871 En ce sens, E. DREYER, « Du caractère fondamental de certains droits », *RRJ* 2006/2, p. 551, spéc. p. 558, n° 9.

872 R. GOGUEL, *Objet et portée de la protection des droits fondamentaux, Cours constitutionnelles et droits fondamentaux*, Aix-Marseille, Economica, 1982, p. 236.

873 A. VIALA, V° Droits fondamentaux (Notion), in *Dictionnaire des droits fondamentaux*, op. cit., p. 307 : « De manière générale, en effet, l'ontologie moderne du droit dans laquelle baigne la philosophie des droits de l'homme dénie toute réalité aux communautés pour accorder, au contraire, aux individus qui les composent, une considération éminente qu'il est possible de regarder comme constitutive de la fondamentalité ».

874 Ibidem.

875 La dignité à laquelle se réfèrent les textes universels proclamant la suprématie des droits fondamentaux sont actuellement éloignés de la dignitas romaine, qui s'attache à une fonction ou à une profession (dignité de la justice, dignité déontologique). Elle correspond aujourd'hui au respect de la personne humaine, légitimement attendu des tiers. Les droits fondamentaux ont donc pour objet d'éviter que la personne ne soit niée en tant que personne humaine (E. DREYER, « Du caractère fondamental de certains droits », op. cit., p. 558, n° 10).

Le préambule du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait découler ces droits de « la dignité inhérente à la personne humaine » [876]. Enfin, si la notion de dignité humaine ne figure pas expressément dans le texte de la Convention européenne des droits de l'Homme, elle était omniprésente dans ses travaux préparatoires [877]. M. le professeur Dreyer prend à témoin, à l'appui de sa démonstration, le premier article de la Loi fondamentale allemande qui fait clairement le lien entre dignité et droits fondamentaux, pour conclure que « c'est parce que cette protection "fonde" l'ensemble de notre système juridique que le droit qui l'assure mérite une telle qualification » [878].

Selon nous, ces critères sont tous trois pertinents pour définir juridiquement ce qu'est un droit fondamental.

268. Définition du droit fondamental.— D'une façon globale, les auteurs s'accordent sur les critères du droit fondamental. Ainsi, M. le professeur Gaudrat résume l'idée en le qualifiant de droit subjectif car inhérent au sujet entendu comme personne humaine, en le faisant participer du droit naturel, et enfin en en faisant un « véhicule des valeurs fondatrices qu'un législateur ne peut renier sans remettre en cause sa propre légitimité » [879]. La synthèse des critères retenus précédemment, et unanimement admis par la doctrine, amène à la définition proposée par Mme Pavia : facteur d'ordre social et d'épanouissement personnel de l'homme, « un droit fondamental mérite son nom lorsqu'il est constituant — au sens d'établir — de l'identité de l'homme dans une société démocratique déterminée » [880].

269. La non-fondamentalité subséquente du droit de marque.— Au regard de la définition du droit fondamental, il apparaît difficile de reconnaître au droit de marque le qualificatif fondamental. En effet, il n'est ni un facteur d'ordre social, ni un facteur d'épanouissement

---

876 La préservation de la dignité humaine est également à l'origine de la Révolution américaine. En effet, la Déclaration d'Indépendance des États-Unis impute ce soulèvement à George III, roi d'Angleterre, lequel, en violant les droits inaliénables des colons américains, avait rompu le contrat de gouvernement qui les liait. Les « usurpations et injustices répétées » reprochées au roi consistaient notamment à lever des impôts sans consentement populaire, à conserver des armées permanentes et à les faire stationner dans les treize colonies, à suspendre les corps législatifs coloniaux, à soumettre les juges à volonté royale, à envoyer des troupes de nouveaux officiers, à décapiter le commerce colonial et à priver les Américains des procès avec jury (M. JANIS, « La notion de droits fondamentaux aux États-Unis d'Amérique », *AJDA* 1998, p. 52).

877 L. JEANNIN, « Le principe de dignité dans l'espace de la Convention européenne des droits de l'Homme », in *La dignité de la personne humaine*, sous la dir. de Ch. GIRARD et s. HENNETTE-VAUCHEZ, Puf-Droit et justice, 2005, p. 177 et s.

878 E. DREYER, « Du caractère fondamental de certains droits », op. cit.

879 Ph. GAUDRAT, *Rép. dr. civ.*, Dalloz, septembre 2007, V° Propr. litt. et artist. (1° Propriété des créateurs), n° 335.

880 M.-L. PAVIA, « Eléments de réflexion sur la notion de droit fondamental », *Les Petites Affiches* 6 mai 1994, n° 54.

personnel de l'Homme, et il constitue encore moins l'identité de l'Homme dans une société démocratique. Le droit de marque est un simple instrument de la concurrence. S'il est un facteur d'épanouissement, ce serait celui de la société titulaire de la marque. Enfin, il n'est en rien nécessaire à identifier l'Homme dans une société démocratique. La fonction de garantie d'origine des produits ou services marqués est trop éloignée de la fonction des droits fondamentaux.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

Les atteintes au droit de marque ne sont sanctionnées que par l'action en contrefaçon. Cette dernière notion recouvre tout usage d'une marque sans le consentement de son titulaire dans le but de désigner des produits ou services identiques ou similaires. Hors de ce contexte, les autres atteintes à la marque ne sont sanctionnées que par l'action en réparation civile sur le terrain de l'article 1382 du Code civil. Le champ d'application du droit de marque est donc fort restreint. Dès lors, la qualification de droit fondamental s'avère excessive, d'autant plus que la thèse propriétaire est infondée. Cette dernière a en effet été instrumentalisée afin de protéger les droits intellectuels en général, et le droit de marque en particulier, sur le terrain des droits fondamentaux. Or, d'une part, point n'est besoin de recourir au truchement du droit de propriété pour qualifier un droit de fondamental, les critères de la fondamentalité ne tenant ni aux conditions du droit de propriété ni aux conditions du bien juridique. D'autre part, le droit de marque est loin d'obéir aux critères de la fondamentalité. C'est ainsi qu'on peut se rallier à cette proposition d'un auteur : « La qualification [des droits intellectuels] en termes de droit de propriété n'est juridiquement pas satisfaisante […]. La propriété intellectuelle ne peut remplir son rôle d'instrument de l'intérêt général que pour autant qu'elle soit déchargée de son statut de droit naturel (par essence intangible et premier) et pensée à nouveau comme un privilège : cette notion implique en effet que le droit n'est pas reconnu par l'État, mais constitué par lui en vue d'une certaine finalité […]. Le privilège s'oppose au droit subjectif en ce que, précisément, ce n'est pas un droit mais une "grâce" ou une "concession" que l'État accorde parce que cela sert l'intérêt prioritaire »[881]. La question de la fondamentalité du droit exclusif démontre une fois de plus l'intérêt de distinguer les deux types de réservation possibles sur la marque : le droit de propriété et le droit intellectuel. Seul le droit de propriété sur la marque, à l'exclusion du droit de marque, pourrait recevoir la qualification de droit fondamental, à supposer toutefois que le droit en remplisse les critères.

Cette incertitude liée au rattachement du droit de marque aux droits fondamentaux étant levée, l'on comprend mieux pourquoi le champ de la protection est restreint au contexte de la vie des affaires. Cependant, une seconde incertitude mérite d'être levée : celle liée à la frontière entre le droit des marques et le droit de la concurrence.

---

881 M. BUYDENS, *La propriété intellectuelle, évolution historique et philosophique*, Bruylant, 2012, p. 469 et s.

CHAPITRE II.

INCERTITUDE LIÉE À LA FRONTIÈRE ENTRE LE DROIT DES MARQUES ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE

270. Des fonctions différentes.— Les actes de contrefaçon relevant par essence de la déloyauté dans les rapports de concurrence, la victime reproche souvent au défendeur à la fois des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale. Or, il importe de dissocier les deux catégories d'actes. La question qui se pose est justement de savoir ce que recouvrent les notions distinctes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La réponse à cette question passe par la délimitation de la frontière entre le droit des marques et le droit de la concurrence. Le droit des marques, comme le droit de la concurrence, régit des rapports économiques concurrents sur un marché. Cependant, alors que le droit de la concurrence s'intéresse au bon fonctionnement du marché, le droit des marques attribue des droits exclusifs d'exploitation sur le marché. Ainsi, l'un et l'autre sont étroitement liés car le droit de la concurrence tend à préserver une concurrence saine entre les différents titulaires de marques opérant sur un même marché. La frontière entre droit des marques et droit de la concurrence s'inspire de celle distinguant le droit civil du droit pénal. Si le premier se préoccupe d'intérêts purement privés que sont les places sur le marché, le second se soucie davantage de préserver une saine concurrence sur le marché. La liberté étant le principe posé par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, elle doit être limitée par l'égalité de tous dans son exercice. C'est ainsi que l'on peut présenter les règles gouvernant la vie des affaires dans une économie libérale : les agents économiques sont libres d'exploiter les ressources utiles dans le but de faire profiter la collectivité d'une production de qualité satisfaisante à un prix minimal. Une analyse économique du droit démontre que la meilleure allocation des ressources — et partant, le progrès économique — passe par la liberté de la concurrence. C'est donc dans un mouvement général de rupture avec l'Ancien Régime que le législateur révolutionnaire décréta le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Cependant, pour que la meilleure allocation des ressources soit effective et ne se borne pas à un idéal à atteindre, le système doit, non seulement encourager les initiatives privées, mais également sanctionner les pratiques déloyales.

Un premier outil d'encouragement nous est fourni en amont par le droit de la propriété intellectuelle. Les droits exclusifs conférés aux titulaires de marques permettent à ces derniers de se réserver certaines places sur le marché grâce à la garantie d'une exploitation paisible des utilités économiques que procure la marque [882]. Un second moyen d'encourager l'investissement se situe, en aval, dans la sanction des pratiques

---

882 C'est ainsi que le Professeur AZÉMA affirme que la marque, moyen pour les industriels et les commerçants d'attirer et de fidéliser une clientèle, est sans conteste un instrument de concurrence, ce qui explique pourquoi elle n'est pas obligatoire (*Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 801, n° 1432).

concurrentielles illicites et déloyales. C'est ainsi que sont déclarées contraires au droit certaines pratiques tendant à éliminer toute situation de concurrence, aussi bien que doit être condamné tout moyen de concurrence déloyal. Dans l'articulation de ces règles, l'exercice abusif des droits intellectuels, créant une barrière à l'entrée de la concurrence, se trouve limité par le droit de la concurrence.

271. Plan.— Si l'objectif du droit de la concurrence est de permettre une concurrence efficace et loyale dans une économie de marché, celui du droit des marques est de promouvoir les efforts d'investissement dans l'offre de produits ou de services, dans le but de satisfaire le consommateur. Ces deux branches du droit poursuivent cependant le même but : promouvoir une économie dynamique. Autrement dit, si le domaine du droit de la concurrence est la prévention du dysfonctionnement du marché (**Section I**), celui du droit des marques est la protection de places sur le marché (**Section II**).

SECTION I.

L'OBJET DU DROIT DE LA CONCURRENCE : LA PRÉVENTION DU DYSFONCTIONNEMENT DU MARCHÉ

272. Plan.— Le droit de la concurrence a pour vocation de réguler le fonctionnement du marché. La concurrence peut être définie comme étant l'action par laquelle plusieurs agents économiques se disputent une ou plusieurs places sur le marché [883]. Dans son principe, le droit de la concurrence existe en France depuis la fin du XVIIIe siècle. Cette branche se définit comme « l'ensemble des règles juridiques destinées à ordonner une compétition économique fondée sur les échanges de biens et de services » [884]. Certaines pratiques, essentiellement anti-concurrentielles, sont limitativement réprimées par la loi. Mais lorsqu'il s'agit de condamner des moyens déloyaux dans le jeu de la concurrence, ce sont les règles de la responsabilité civile qui trouvent à s'appliquer. Le droit des marques influe notablement sur le droit de la concurrence déloyale. C'est pourquoi il importe d'abord de distinguer le droit de la concurrence déloyale du droit de la concurrence (§ 1), avant de faire le départ entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale (§ 2).

§ 1. LA DISTINCTION ENTRE DROIT DE LA CONCURRENCE ET DROIT DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

273. Plan.— Le droit de la concurrence et le droit de la concurrence déloyale ont pour objectif commun de sanctionner une atteinte au fonctionnement du marché (**I**). Cependant, la distinction entre les deux branches du droit se fonde sur la fonction respective du droit considéré (**II**).

I. L'objectif commun : la sanction d'une atteinte au fonctionnement du marché

274. Existence de deux grandes catégories d'atteintes.— En principe, le droit de la concurrence laisse jouer la mécanique du marché tant qu'une position dominante ne donne pas l'occasion à son détenteur d'en abuser. C'est ainsi qu'on a pu dire que le droit de la

---

883 Voir C. CHAMPAUD, pour qui la concurrence est « l'action par laquelle une entreprise tente d'enlever aux autres entreprises une certaine part du marché » (*JCl. Conc.-consomm.*, Fasc. 30 : Caractères du droit de la concurrence, n° 8).

884 Ibidem, n° 4.

concurrence est un « garde-fou d'un marché spontané » [885]. Les pratiques concurrentielles illicites peuvent se subdiviser en deux grandes catégories. Celles qui tendent à monopoliser l'intégralité du marché pertinent et qui, partant, visent l'élimination des autres entreprises rivales en leur imposant des barrières à l'entrée de la concurrence, sont des pratiques anticoncurrentielles car elles suppriment toute situation de libre concurrence. Celles qui tendent à accaparer frauduleusement des parts de marché au détriment d'une entreprise rivale déterminée sont des actes de déloyauté commerciale, encore appelés actes de concurrence déloyale. Dans le premier cas comme dans le second il y a atteinte au fonctionnement du marché car l'auteur de la pratique concurrentielle mise en cause use de moyens contraires à la morale ou à la déontologie commerciales. Ce comportement fausse le jeu normal de la libre concurrence et mérite, à ce titre, sanction [886].

Les pratiques anticoncurrentielles portent une atteinte plus grave au fonctionnement du marché, car c'est l'ensemble des concurrents qui subit le préjudice. Ces pratiques viennent substituer la loi du plus fort à la loi naturelle du marché. Aussi, le rétablissement ou la préservation de la libre concurrence nécessite l'intervention du droit pénal, par essence plus protecteur et plus efficace que le droit civil. En comparaison, les actes de déloyauté commerciale, dont l'atteinte n'est portée, au premier degré, qu'à des intérêts privés d'une seule entreprise, ne sont reconnus qu'au succès de la preuve d'un préjudice subi par le concurrent visé. Ils obéissent ainsi aux règles régissant le droit de la responsabilité civile. La *summa divisio* des pratiques concurrentielles illicites peut donc s'établir comme suit : d'une part les pratiques anticoncurrentielles pénalement sanctionnées, et d'autre part les actes de déloyauté commerciale civilement sanctionnés.

Les actes de déloyauté commerciale visent essentiellement un détournement de parts de marché par l'emploi de moyens illicites. Le doyen Roubier ne disait rien d'autre lorsqu'il parlait de détournement de clientèle, « valeur économique qui se forme normalement sous l'influence du jeu de l'offre et de la demande » [887]. C'est en ce sens que la concurrence déloyale tend à troubler le processus normal de la formation de la clientèle, et donc le fonctionnement naturel du marché.

275. Plan.— Certaines pratiques commerciales sont prohibées par le droit de la concurrence car elles portent atteinte au fonctionnement du marché. Ce sont certaines opérations de

---

885 M.-A. FRISON-ROCHE, « Le modèle du marché », *Arch. phil. dr.*, 1996, t. 40, p. 287 et s.

886 En ce sens également, sur le critère commun de l'atteinte au bon fonctionnement du marché, Y. PICOD, *Rép. dr. com.*, Dalloz, octobre 2010, V° Concurrence déloyale, n° 32 et s.

887 ROUBIER, « Théorie générale de l'action en concurrence déloyale », *RTD com.* 1948, p. 541 et s.

concentration économique, les pratiques restrictives de concurrence et les pratiques anticoncurrentielles. La concentration économique sous la forme d'une fusion d'entreprises ou d'une prise de contrôle d'une entreprise [888], intéresse davantage le droit des sociétés que le droit des marques. Les pratiques restrictives de concurrence ont une influence encore moindre sur le droit des marques dans la mesure où elles consistent dans des pratiques de prix illicites (ventes ou prestations avec primes [889], refus de vente ou de prestation [890], revente à perte [891], prix imposés [892]) et dans des déséquilibres contractuels (discriminations, rupture brutale de relations commerciales établies, etc. [893]). Ainsi, seules les pratiques anticoncurrentielles prohibées par le Code de commerce ont une incidence sur le droit des marques (A). Les autres pratiques déloyales non prévues par ce texte sont sanctionnées sur le terrain du droit de la concurrence déloyale (B).

A. Les atteintes prohibées par le droit de la concurrence : les pratiques anticoncurentielles

276. Énumération des pratiques anticoncurrentielles.— Le Code de commerce prohibe certaines pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes [894], l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché [895], ainsi que l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique d'un client ou d'un fournisseur [896]. Elles sont sanctionnées par la nullité de la convention se rapportant à un pratique anticoncurrentielle [897] et punies d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 euros [898]. L'Autorité de la concurrence peut également prononcer des sanctions pécuniaires « proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie » [899], le montant maximal de cette amende administrative étant, pour une entreprise, « de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un

---

888 C. com., article L. 430-1.

889 C. consom., article L. 121-35.

890 C. consom., article L. 122-1.

891 C. com., article L. 442-2.

892 C. com., article L. 442-5.

893 C. com., article L. 442-6.

894 C. com., article L. 420-1.

895 C. com., article L. 420-2, al. 1er.

896 C. com., article L. 420-2, al. 2.

897 C. com., article L. 420-3.

898 C. com., article L. 420-6.

899 C. com., article L. 464-2, alinéa 3.

des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » [900]. Dans ces différentes pratiques, le droit de marque, qui accorde un droit exclusif d'exploitation sur des places sur le marché, peut être exercé de façon abusive pour éliminer les concurrents. D'autres pratiques restrictives de concurrence sont prohibées par le Code de commerce, mais n'intéressent pas le droit des marques car elles sont relatives aux pratiques de prix de vente abusivement bas [901], aux ventes ou prestations avec primes [902], aux refus de vente ou de prestation, aux prestations par lots ou par quantités imposées [903], aux reventes à perte [904], aux pratiques de prix imposés [905] et enfin aux créations de déséquilibres contractuels dans des partenariats commerciaux [906]. Pour ces raisons, nous nous en tiendrons aux trois premières pratiques anticoncurrentielles citées.

277. Droit de marque et entente.— L'entente consiste, pour deux ou plusieurs entreprises dominant un marché, à s'entendre dans le but notamment de mettre leurs ressources en commun pour imposer des prix communs, notamment des prix minimum ou maximum impraticables par les autres concurrents du cartel. Un partenariat entre entreprises peut ainsi s'avérer illicite lorsque la renommée d'une marque est utilisée pour éliminer les concurrents du marché. Ce fut le cas pour la marque *SNCF* : la société SNCF et la société Expedia ont créé une filiale commune, l'agence VSC, dans le but de favoriser cette dernière sur le marché des services d'agence de voyages de loisir, au détriment des concurrents. La filiale VSC, et indirectement la société Expedia, ont par ailleurs bénéficié d'avantages qui leur étaient réservés liés au partage du site marchand de la SNCF, notamment du trafic généré par l'achat de billets de train, du partage des revenus publicitaires et de la renommée de la marque *SNCF*. L'entente a donc été jugée contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce [907].

---

900 C. com., article L. 464-2, alinéa 4.

901 C. com., article L. 420-5.

902 C. consom., article L. 121-35.

903 C. consom., article L. 122-1.

904 C. com., article L. 442-2.

905 C. com., article L. 442-5.

906 C. com., articles L. 442-6, L. 442-9 et L. 442-10.

907 Cons. conc., décision n° 09-D-06, 5 février 2009, *Contrats, conc. consom.* 2009, comm. 77, obs. M. BAZEX et comm. 109, obs. D. BOSCO ; *RD conc.* 2009, n° 2, p. 106, obs. L. NICOLAS-VULLIERME ; *Rev. Lamy conc.* 2009, comm. 1333, note F. MARTY et J. PILLOT.— décision confirmée par Paris, 23 février 2010, *Contrats, conc. consom.* 2010, comm. 103, obs. G. DECOCQ ; *RD conc.* 2010, n° 2, p. 73, obs. L. NICOLAS-VULLIERME ; *Rev. Lamy conc.* 2010, n° 1581, obs. V. SELINSKI et M. DUMARÇAY et n° 1659, obs. R. CHRISTOL.

278. Droit de marque et abus de position dominante.— La notion de position dominante s'entend comme le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective et suppose que l'entreprise considérée occupe sur le marché une place prépondérante que lui assurent notamment l'importance des parts de marché qu'elle détient dans celui-ci, la disproportion entre celles-ci et celles des entreprises concurrentes, comme éventuellement son statut et ses modes d'action commerciale [908]. L'exclusivité d'exploitation de ces ressources essentielles [909] peut donner *de facto* à l'entreprise qui en est détentrice le pouvoir, soit d'imposer à ses concurrents des conditions drastiques pour l'obtention de licences d'exploitation, soit carrément de leur refuser ces licences d'exploitation. L'abus de position dominante peut donc revêtir la forme d'un abus de son droit de marque. Son pouvoir de marché tient dans ce cas à la détention d'une ressource essentielle à l'exercice d'une activité économique : la marque. La notoriété d'une marque peut en effet être utilisée abusivement par une entreprise en position dominante pour exploiter seule un marché en refusant de conclure des contrats de franchise avec des entreprises désirant entrer sur le marché. Ainsi, le refus d'accorder une licence, lorsqu'il est dépourvu de justification et qu'il est de nature à exclure toute concurrence sur un marché, fait obstacle à l'apparition d'un produit ou d'un service nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs [910]. La Commission de la concurrence a ainsi pu considérer la licence exclusive de marque comme relevant de l'interdiction édictée au paragraphe 1er de l'article 85 du Traité [911], au motif que « l'exclusivité de la licence a pour conséquence d'empêcher les tiers […] d'utiliser en tant que licenciés la marque […] malgré leur intérêt potentiel et leur capacité à le faire » [912]. Toutefois, l'engagement d'exclusivité est appréhendé favorablement par la Commission qui reconnaît qu'il « contribue à améliorer la production et la distribution ; que, en garantissant à chaque licencié qu'aucune entreprise n'obtiendra licence à l'intérieur du territoire concédé […] cet engagement confère à chaque licencié un avantage territorial ; que cet avantage est de nature à permettre une rentabilité suffisante des investissements entrepris par chaque licencié en vue d'assurer la fabrication du produit de marque dans des conditions d'exploitation irréprochables aux yeux du concédant et titulaire de la marque, d'augmenter

---

908 Par exemple, Paris, 17 octobre 1990, *JCP E* 1990, I, 20494.— Paris, 7 juillet 1995, *Gaz. Pal.* 1995, 2, somm., p. 489.— Paris, 13 avril 1999, *Les Petites Affiches*, 10 avril 2000, p. 37, obs. M. MALAURIE-VIGNAL.

909 On peut rencontrer l'appellation angliciste de « facilités essentielles », de l'anglais « *essential facilities* ».

910 CJCE, 29 avril 2004, aff. C-418/01, IMS Health GmbH Co. OHG c/ NDC Health GmbH & Co. KG, Rec. I-5039.

911 Depuis, article 101.

912 Commission, 23 mars 1990, décision n° 90/186, JOCE n° L 100, 20 avril 1990 [IV/32.736 – Moosehead/Whitbread].

ses capacités de production et d'améliorer le réseau de distribution établi depuis longtemps » [913]. Une position dominante peut encore être utilisée par une entreprise pour vendre à perte, sachant que ses concurrents ne pourront ni la suivre ni surenchérir dans cette pratique.

279. Droit de marque et abus de dépendance économique.— L'état de dépendance économique caractérise une situation dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre des relations commerciales avec une autre lorsqu'il lui est impossible de s'approvisionner en produits substituables dans des conditions équivalentes [914]. La nouvelle rédaction de l'article L. 420-2, alinéa 2, issue de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 [915], ne comporte plus de référence explicite à l'absence de situation équivalente, néanmoins, la dépendance économique, au sens de ce texte, ne peut résulter que de l'impossibilité dans laquelle se trouve une entreprise de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées, soit en qualité de client, soit en qualité de fournisseur, avec une autre entreprise [916]. L'abus de dépendance économique peut donc prendre la forme d'un abus de droit de marque dans le cadre d'un contrat de franchise : c'est l'hypothèse d'une immixtion poussée du franchiseur dans la gestion du franchisé [917].

Si le droit de la concurrence sanctionne les délits anticoncurrentiels, le droit de la concurrence déloyale sanctionne les actes de déloyauté commerciale, ces deux séries de fautes portant toutes deux atteinte au fonctionnement du marché.

B. Les atteintes sanctionnées par le droit de la concurrence déloyale : les actes de déloyauté commerciale

280. L'acte de déloyauté commerciale : un excès dans la liberté de la concurrence.— Le droit de la concurrence réprime des pratiques illicites qui perturbent le bon fonctionnement général du marché. L'objet de la protection est donc l'intérêt général économique. Le droit

---

913 Ibidem.

914 Paris, 5 juillet 1991, *RJDA* 1991, n° 724.

915 Dite loi NRE.

916 Cons. conc., décision n° 01-D-49, 31 août 2001, *BOCC* 2001, p. 960 ; *RJDA* 2002, n° 563 ; *RTD com.* 2003, p. 75, obs. E. CLAUDEL ; *RJ com.* 2003, p. 30, note H. COURIVAUD.— confirmé par Paris, 9 avril 2002, *BOCC* 2002, p. 390.

917 Com., 16 décembre 1997, pourvoi n° 95-21.555, *RJDA* 1998, n° 521 ; *Les Petites Affiches* 6 juillet 1998, p. 25, obs. M. MALAURIE-VIGNAL.— Aut. conc., décision n° 10-D-08, 3 mars 2010, *Contrats, conc. consom.* 2010, comm. 123, obs. M. MALAURIE-VIGNAL ; *Rev. Lamy conc.* 2010, n° 1578, obs. L. ARCELIN.

de la concurrence déloyale, quant à lui, a pour objet de sauvegarder des intérêts privés particuliers. Il sanctionne certains comportements déloyaux commis par un agent économique envers un autre agent économique [918]. L'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris ayant défini la concurrence déloyale comme étant « tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale », c'est dans cette perspective que le doyen Roubier avait élaboré sa célèbre trilogie de cas de concurrence déloyale : la confusion, le dénigrement et la désorganisation [919]. Cependant, il peut paraître insuffisant, voire suranné, de contenir les actes de déloyauté commerciale dans une liste exhaustive. Il importe dès lors de rappeler les principes fondamentaux qui gouvernent le droit de la concurrence déloyale. Le principe reste la liberté de la concurrence, l'exception justifiant l'action en concurrence déloyale étant un excès dans l'exercice de cette liberté. Ainsi, s'il est impossible de détailler tous les comportements concurrentiels visant la conquête d'une clientèle, il est *a fortiori* inconcevable de penser pouvoir dresser une liste des actes qui excèdent cette liberté. Mme Frison-Roche développe une théorie des troubles anormaux de la concurrence [920], en écho à la théorie des troubles anormaux du voisinage. Or, cette dernière est une construction prétorienne d'un régime juridique de l'abus du droit de propriété. Une catégorisation est ici possible, car le droit subjectif est un concept dont les contours sont préalablement définis par la loi, au contraire de la liberté individuelle qui consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas interdit par la loi. Par conséquent, l'abus est au droit ce que l'excès est à la liberté. Roubier l'explique clairement : « Pour une liberté comme la liberté de concurrence, il est impossible de lui donner une direction assez précise et définie pour parler d'un abus, au sens finaliste du mot. Les faits de concurrence déloyale sont, non pas des actes abusifs, mais des actes excessifs » [921]. C'est ainsi également que l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile délictuelle de droit commun fondée sur l'article 1382 du Code civil. Or, les fautes délictuelles dans l'exercice de la libre concurrence s'apprécient au cas par cas, et surtout en fonction de l'évolution des moyens techniques et technologiques dont disposent les agents économiques. La loyauté dans l'utilisation des moyens de communication commerciale n'est certainement pas appréciée de la même manière aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années, la diffusion de messages sur Internet y contribuant. Tout cela — la libre forme que prend l'excès de liberté, ainsi que la multiplicité des fautes délictuelles relevant de l'article 1382 du Code

---

918 En ce sens, Y. PICOD, *Rép. dr. com.*, Dalloz, octobre 2010, V° Concurrence déloyale, n° 30.

919 ROUBIER, « Théorie générale de la concurrence déloyale », op. cit., p. 51 et s.

920 M.-A. FRISON-ROCHE, « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RJDA* 1994/6, p. 483 et s.

921 ROUBIER, *Droits subjectifs et situations juridiques*, op. cit., p. 155 et 156.

civil — justifie l'impossibilité de dresser une liste des comportements déloyaux à l'instar de celle de Roubier.

L'objectif du droit de la concurrence déloyale est donc de rétablir l'égalité des armes dans la concurrence, entre le demandeur et le défendeur. Le critère discriminant entre le droit de la concurrence et le droit de la concurrence déloyale tient à leurs fonctions respectives.

II. Le critère discriminant : la fonction du droit

281. Plan.— Le recours au droit de la responsabilité civile se justifie par l'objet de l'atteinte : même si l'acte de concurrence déloyale fausse les règles normales du jeu de la libre concurrence, l'objectif premier reste l'affaiblissement, voire l'élimination, d'un concurrent spécifiquement visé. C'est ainsi que l'atteinte ne sera caractéristique d'une concurrence déloyale que si le préjudice subi par l'entreprise visée est réel. Par ailleurs, la complexité de la vie des affaires, et plus spécialement des relations de concurrence, a entraîné, au fil des décisions jurisprudentielles, une autonomisation du droit de la concurrence déloyale par rapport au droit commun de la responsabilité civile. Si le droit de la concurrence a une fonction répressive (A), le droit de la concurrence déloyale a une fonction régulatrice du fonctionnement du marché (B).

A. La fonction répressive du droit de la concurrence

282. Le fondement historique de l'incrimination des pratiques anticoncurrentielles.— La répression des pratiques anticoncurrentielles trouve son fondement dans l'atteinte, non à des intérêts économiques purement privés, comme c'est le cas des actes déloyaux dans la concurrence, mais à l'ordre public concurrentiel. Certes, des droits et libertés sont bafoués, telle la liberté du commerce, mais le comportement dénoncé entraîne surtout une désorganisation de la concurrence sur tout le marché pertinent. C'est ainsi que dans le contexte post-révolutionnaire de pénurie et de disette, les actions faisant varier artificiellement les prix — particulièrement des denrées alimentaires —, notamment par le moyen de réunions ou de coalitions, étaient réprimées en tant que délit d'accaparement par l'article 419 du Code pénal de 1810, ancêtre des textes actuels sur les ententes. Cette incrimination elle-même est héritée de la législation romaine sanctionnant les conventions formées en vue de faire monter le prix du blé, ou en vue de ne pas vendre les marchandises en-dessous d'un prix donné [922]. Ainsi, pour éviter que la loi du marché ne devienne la loi de

[922] P. et Ph. DIDIER, *Droit commercial*, t. I, Economica, 2005, p. 455, n° 526.

la jungle, le droit de la concurrence prend la défense des faibles contre un fort dès lors qu'un effet négatif sur le marché est observé. En effet, la sanction d'un comportement anticoncurrentiel protège indirectement les faibles en permettant le rétablissement du bon fonctionnement du marché. Toutefois, la protection des faibles contre les forts n'est jamais l'objectif du droit de la concurrence [923].

Ainsi, le critère discriminant faisant le départ entre droit des marques et droit de la concurrence est l'objet de l'atteinte : le droit de la concurrence s'occupe de sanctionner les atteintes au fonctionnement du marché, le droit de la concurrence déloyale de réguler le fonctionnement du marché.

B. La fonction régulatrice du droit de la concurrence déloyale

283. Le principe général de la liberté de la concurrence.— Le choix d'une économie libérale implique la sacro-sainte règle de la liberté. L'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791, resté de droit positif, dispose qu' « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer tels profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ». La liberté est posée comme un ordre naturel dans le fonctionnement du marché. Un auteur a pu rapprocher cette situation de concurrence naturelle à « la règle de vie fondamentale du monde animal, dont l'Homme fait partie » [924]. Ainsi, selon lui, la concurrence n'est qu'un aspect vital du phénomène de la compétition. Une analyse économique du droit, menée par l'École de Chicago, fait même valoir que la dynamique naturelle du marché rend vaine et dispendieuse toute politique de régulation, car la quête d'efficience économique ne peut que profiter au consommateur [925]. Ce postulat ne se vérifie pourtant pas lorsque les effets de certaines ententes ou situations de position dominante consistent à imposer des prix élevés au consommateur. Ainsi, les excès souvent constatés dans l'exercice de la liberté doivent être condamnés.

284. La régulation par les juridictions civiles.— Les excès que l'on peut rencontrer dans la concurrence entre entreprises peuvent prendre les formes des moyens utilisés : par exemple, la création, dans l'esprit du public, d'un risque de confusion, soit entre les produits ou services de deux concurrents, soit sur l'origine des produits ou services. L'objet de la déloyauté est donc de voler des parts de marché à son concurrent, en faisant croire à une identité d'origine. Le dénigrement d'un concurrent est aussi un exemple de déloyauté.

---

923 En ce sens, M.-A. FRISON-ROCHE, « Le modèle du marché », *Arch. phil. dr.*, 1996, t. 40, p. 287 et s.

924 C. CHAMPAUD, *JCl. Conc.-consomm.*, Fasc. 30 : Caractères du droit de la concurrence, n° 3.

925 C. PRIETO, « Pouvoir de marché et liberté des entreprises, les fondements de la politique de concurrence », *D.* 2006, p. 1603 et s., n° 6.

Dans ces cas, l'atteinte est portée aux intérêts économiques d'une entreprise, laquelle doit prouver l'existence d'un préjudice pour établir que les moyens employés par son concurrent étaient contraires aux usages normaux du commerce. Cette règle justifie la compétence des tribunaux civils.

Il convient maintenant d'établir la distinction entre droit des marques et droit de la concurrence déloyale.

§ 2. LA DISTINCTION ENTRE DROIT DES MARQUES ET DROIT DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

285. Plan.— Si la question de la distinction se pose entre droit des marques et droit de la concurrence déloyale, c'est en raison de l'apparente similitude entre la contrefaçon et les actes de déloyauté commerciale (**I**). La contrefaçon étant aussi un délit pouvant être sanctionné civilement, il convient cependant de la distinguer de la concurrence déloyale (**II**).

I. L'apparente similitude entre la contrefaçon et la déloyauté commerciale

286. Plan.— L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale sont souvent formées au cours d'une seule instance. Mais le juge n'a de cesse d'intimer au demandeur de prouver des fautes distinctes au succès des deux prétentions. La confusion est telle qu'elle donne souvent lieu à des mises au point de la part de la doctrine [926]. Elle tient sans doute à la finalité de l'action civile en réparation : dans l'action en concurrence déloyale comme dans l'action en contrefaçon, la réparation sert à indemniser un préjudice économique causé par un acte déloyal d'un concurrent. D'ailleurs, historiquement, la protection des marques était accordée à travers l'action en concurrence déloyale (A). Aujourd'hui, cette action reste la seule possible pour protéger les autres signes distinctifs (B).

---

926 Voir notamment ROUBIER, « Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale », *RTD civ.* 1952, p. 161.— S. DURRANDE, « Les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale », *D.* 1984, chron. p. 187.— J.-J. BURST, « La reconstitution des monopoles de propriété intellectuelle par l'action en concurrence déloyale : mythe ou réalité ? », *Mélanges Mathély*, Litec, 1990.— J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, thèse, Litec, 1997.— J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « Les relations entre contrefaçon et concurrence déloyale », *Propr. industr.* 2008, comm. 91.— M. MALAURIE-VIGNAL, « De la délicate distinction entre concurrence déloyale et action en contrefaçon », *Contrats, conc. consom.* 2012, comm. 6.

A. La protection historique des marques à travers l'action en concurrence déloyale

287. L'apparente finalité similaire des deux actions.— L'action en concurrence déloyale a pour finalité l'obtention d'une condamnation du défendeur à cesser son comportement déloyal. L'action en contrefaçon, quant à elle, a pour finalité de faire interdire, pour l'avenir, l'exploitation contrefaisante litigieuse. À y regarder de près, les deux actions tendent aux même fins : l'injonction de la cessation d'un acte illicite perpétré par un concurrent [927]. L'illicéité de l'acte reproché est fondée, en matière de concurrence déloyale, dans la création d'un risque de confusion, or la contrefaçon crée aussi un risque de confusion dans l'esprit du public [928]. Cependant, ce qui distingue les deux actions, c'est bien leurs objets : alors que l'action en concurrence déloyale a pour objet de faire cesser un acte de déloyauté dans la concurrence, et donc de sanctionner une faute ayant entraîné un préjudice, l'action en contrefaçon a pour objet de rétablir l'exclusivité d'exploitation dont dispose titulaire d'une marque. Les actes de déloyauté sont ainsi distincts des actes de contrefaçon, mais ils peuvent se cumuler, notamment lorsqu'en plus d'avoir fait usage d'un signe identique ou similaire dans la même sphère de spécialité, le défendeur a, soit reproduit servilement les produits de son concurrent [929], soit imité la présentation [930] ou la forme [931] de ces produits, soit imité le graphisme ou les coloris adoptés par le concurrent [932], soit encore imité la publicité faite par le demandeur [933]. Mais la finalité similaire de l'action en contrefaçon et de l'action en concurrence déloyale n'est qu'apparente. L'histoire du droit des marques a sans doute contribué à alimenter la confusion.

288. L'histoire du droit des marques, source de la confusion.— Historiquement, « le droit des marques était une branche de la concurrence déloyale » [934]. Ainsi, autrefois, le droit des

---

927 Voir cependant l'opinion contraire de J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 50 et s., n°s 81 et s.

928 Lire également F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 1065, n° 1804 : « Il est clair que, lorsque c'est un risque de confusion qui est invoqué, la différence de cause des deux actions s'estompe dans la mesure où la contrefaçon crée souvent un tel risque (qui en est même parfois une condition), ce qui ne surprend pas si l'on tient compte de ce que les deux actions ont un rôle de police de la concurrence ».

929 Paris, 23 juin 1988, *PIBD* 1989, III, p. 84.

930 Paris, 15 octobre 1999, *PIBD* 2000, n° 689, III, p. 14.

931 Paris, 19 janvier 1996, *D.* 1997, somm. com. 104, obs. Y. SERRA.

932 Com., 24 janvier 1995, n° 93-11835, Bull. IV, n° 25, p. 21.

933 Paris, 19 septembre 1997, *PIBD* 1997, n° 644, III, p. 649.

934 N. POLLAK, *Droit des marques*, Studyrama, 2013, p. 24, n° 37.

marques et le droit de la concurrence déloyale étaient enseignés concomitamment [935]. Ce n'est qu'en 1952 que Roubier dresse dans son manuel de Droit de la propriété industrielle la première véritable théorie de la concurrence déloyale, détachée du droit des marques [936]. Cette apparente similitude est héritée de l'histoire : contrairement aux autres droits intellectuels, le droit de marque n'a pas donné lieu à une législation d'ensemble lors de la Révolution. Certains auteurs l'expliquent d'une part, par le fait que le principe de liberté du commerce et de l'industrie s'y serait opposé, et d'autre part, par le fait que l'on ne pouvait pas justifier le caractère sacré et personnaliste de la propriété [937]. Mais les inconvénients d'une absence de régime juridique se sont fait sentir et c'est ainsi que la loi du 23 juin 1857 posa comme principe que le droit sur la marque s'acquérait par le premier usage, le dépôt au greffe du tribunal de commerce n'étant que déclaratif et non attributif. Ainsi, le déposant ne pouvait légalement évincer celui qui avait fait un usage antérieur d'une marque identique. L'avantage du dépôt concernant la titularité du droit de marque était donc essentiellement dans la preuve de ce droit : il garantissait la date de l'acquisition. Toutefois, seul le dépôt ouvrait l'action pénale en contrefaçon. Au plan civil, la marque d'usage ne pouvait être protégée que par l'action en concurrence déloyale. Aujourd'hui encore, à défaut d'enregistrement, les marques d'usage et les signes distinctifs autres que la marque ne sont protégés qu'à travers l'action en concurrence déloyale.

B. La protection actuelle des autres signes distinctifs à travers l'action en concurrence déloyale

289. La protection des marques d'usage.— Pour rappel, une marque d'usage non déposée ne fait pas l'objet d'un droit privatif intellectuel. Cependant, les circonstances de la reproduction ou de l'imitation d'une telle marque peuvent parfois créer un risque de

---

935 Voir notamment E. POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 1875.— Y. SAINT-GAL, *Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale*, 1959, qui, dans la cinquième édition de cet ouvrage, prend le soin de préciser qu' « un ouvrage sur les marques serait incomplet s'il ne comportait pas de précisions sur la concurrence déloyale, les agissements parasitaires et le droit de la concurrence ».

936 Encore que l'auteur entretient la confusion lorsqu'il écrit que : « On trouve dans le droit de la propriété industrielle les deux types de situations juridiques : il y a des droits privatifs (brevet d'invention, dessin ou modèle, marque déposée) qui trouvent leur sanction naturelle dans l'action en contrefaçon. Mais il existe aussi une autre action en justice, qu'on appelle l'action en concurrence déloyale, qui ne correspond pas à la défense d'un droit antérieurement recherché et établi, mais qui est seulement une réaction accordée par l'ordre juridique contre une conduite critiquable d'un concurrent » (« Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale », *RTD civ.* 1952, p. 162).

937 P. TAFFOREAU et C. MONNERIE, *Droit de la propriété intellectuelle*, 3e éd., Gualino, 2012, p. 41, no 26 : « Au nom de la liberté, tout commerçant avait le droit d'utiliser telle marque de son choix, peu important qu'elle le fût déjà par un concurrent ».

confusion dans l'esprit du public, et donc engendrer un préjudice pour le titulaire, ce qui justifie l'exercice d'une action en concurrence déloyale. Mais ici, ce sont bien les circonstances de la reproduction, et non la reproduction elle-même, qui caractérisent la faute [938]. Si la marque d'usage est protégée essentiellement par l'action en concurrence déloyale, *a fortiori*, les autres signes distinctifs ne peuvent recevoir protection que sur ce fondement.

290. La protection des autres signes distinctifs.— Les autres signes distinctifs voisins de la marque sont le nom commercial, l'enseigne, la dénomination sociale et le nom de domaine. La reproduction ou l'imitation d'un nom commercial dans un domaine d'activités identique ou similaire et sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle à travers l'action en concurrence déloyale [939]. Le risque de confusion dans l'esprit du public peut être engendré par l'identité ou la similarité des activités comparées [940]. Il faut toutefois réserver la protection du nom commercial par l'article L. 217-1 du Code de la consommation qui punit de deux ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 37500 euros « quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués ». L'enseigne, élément du fonds de commerce servant à distinguer un établissement commercial dans sa localisation, est également protégée par l'action en responsabilité civile fondée sur l'article 1382 du Code civil [941]. La reprise de l'enseigne est donc fautive si elle crée un risque de confusion dans l'esprit du public parce qu'elle est exploitée dans un même domaine d'activités et dans la même zone géographique [942]. La dénomination sociale, servant à dénommer une société, est aussi protégée par l'action en concurrence déloyale, du moins si l'usurpation est faite dans le but d'exercer une activité identique ou similaire [943]. Or, d'une part, l'objet social des sociétés est souvent très large, et d'autre part, les filiales d'une société mère ont chacune des activités différentes. Dès lors, l'action en responsabilité civile tend à sanctionner, non plus un acte de concurrence

---

938 Com., 16 juillet 1968, Bull. IV, n° 244 ; *PIBD* 1969, III, p. 113.

939 Voir par exemple, Com., 18 avril 1958, Nicolas, *D.* 1959, p. 87, note F. DERRIDA ; *Annales* 1959, p. 167.

940 Com., 18 décembre 2007, pourvoi n° 06-10.035, *PIBD* 2008, n° 868, III, p. 112.— Com., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-16.189, *PIBD* 1999, n° 684, III, p. 419.— Com., 11 mars 1981, pourvoi n° 79-13.368, *Annales* 1981, p. 237.

941 Req., 20 et 21 février 1888 (trois arrêts), *D.* 1888, I, p. 315, concl. LE PELLETIER.

942 Com., 21 juin 1994, pourvoi n° 91-21.425, Bull. IV, n° 230.

943 Com., 10 juin 1997, pourvoi n° 95-16.932, NRJ, *PIBD* 1998, n° 645, III, p. 25.

déloyale, mais des agissements parasitaires [944]. L'action en concurrence déloyale, enfin, peut servir à protéger un nom de domaine [945], « adresse personnalisée permettant d'identifier un site Web » [946].

La similitude entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale n'est donc qu'apparente, si l'on s'en tient à la finalité des deux actions. Cependant, à l'observation de l'objet des actions, la distinction apparaît aisément.

II. La distinction entre concurrence déloyale et contrefaçon

291. Plan.— Si aujourd'hui, l'exercice du droit de marque s'inscrit dans le cadre du droit de la concurrence, il faut cependant reconnaître que « le monopole accordé par la marque est dérogatoire au principe de liberté du commerce et de l'industrie, dérogation qui est contrebalancée par l'objectif de la marque de favoriser le commerce, d'assurer la protection des consommateurs et ainsi d'assurer une certaine organisation du marché » [947]. Dès lors, en dépit de l'apparente similitude entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, elles obéissent à deux fondements différents. Ainsi, alors que la concurrence déloyale se caractérise par un excès dans la liberté de concurrence (A), la contrefaçon est une atteinte au droit subjectif que constitue le droit de marque (B).

A. La concurrence déloyale : un excès dans la liberté

292. Fondements historiques de la concurrence déloyale.— La confusion entre droit des marques et droit de la concurrence déloyale peut se comprendre, la contrefaçon étant par excellence un acte de déloyauté commerciale car contraire aux usages honnêtes de la libre concurrence. Loin est le temps où l'action en concurrence déloyale se fondait sur l'atteinte à un droit subjectif de la victime. L'action en concurrence déloyale, avait « pour but de protéger le droit qu'a le commerçant sur sa clientèle, c'est-à-dire le fonds de concurrence, véritable droit de propriété opposable à tous » [948]. Depuis, le raisonnement a été rectifié par le rappel de deux vérités fondamentales : l'absence de tout droit subjectif sur une clientèle, d'une part, et le principe de la liberté dans la concurrence, d'autre part. D'abord, il est

---

944 Com., 3 avril 1979, Bull. IV, n° 122.— Com., 3 janvier 1977, Bull. IV, n° 32 (reprise du nom d'un café pour une société immobilière).— Paris, 18 septembre 2002, *RTD com.* 2004, p. 92, n° 5, obs. J. AZÉMA et J-Ch. GALLOUX.

945 J. AZÉMA et J-Ch. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 7e éd., Dalloz, 2012, p. 966, n° 1704.

946 Définition donnée par J. AZÉMA et J-Ch. GALLOUX in *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., p. 960, n° 1694.

947 N. POLLAK, *Droit des marques*, op. cit., p. 24, n° 37.

948 G. RIPERT, *Les aspects juridiques du capitalisme moderne*, 2e éd., LGDJ, 1951, n° 86.

impossible de détenir ou de posséder une clientèle, par définition composée de personnes physiques libres de choisir quel produit ou service acheter [949]. La clientèle est, comme le définit Roubier, « une valeur fugitive dans un patrimoine, c'est de la fortune à l'état dynamique et non à l'état statique. La clientèle est à qui sait la conquérir et la prendre, et il ne peut y avoir d'action tendant à garantir une clientèle » [950]. Tout ce qu'une entreprise peut avoir, par rapport à la clientèle, c'est une position privilégiée [951], un droit à des parts de marché — ce que garantit le droit de la concurrence — et un droit sur des places existantes sur le marché — ce que garantit le droit de marque. Aucun droit subjectif de la victime sur sa clientèle n'est donc en cause dans l'acte de déloyauté commerciale. M. le professeur Le Tourneau rappelle en effet que « le critère juridique de la concurrence déloyale est la déloyauté et non point le détournement de clientèle » [952]. Ensuite, il faut rappeler que le principe, dans une situation de concurrence, c'est la liberté d'action tendant à la conquête de parts de marché. Tout acte de concurrence visant à détourner la clientèle d'une entreprise rivale n'est pas condamnable en soi ; c'est même le jeu normal de la concurrence. Ce qui est déloyal, c'est l'excès dans l'exercice de cette liberté, c'est-à-dire, par définition, un acte contraire aux usages professionnels [953]. Dans cette optique, l'action en concurrence déloyale serait donc une action de nature disciplinaire, ainsi que le fait remarquer Mme Izorche [954]. Ce qui compte pour faire condamner la concurrence déloyale, c'est la matérialité du manquement aux usages honnêtes du commerce, indépendamment du préjudice.

293. Définition des actes de déloyauté commerciale.— Une définition est apportée par l'article 10 bis, alinéa 2, de la Convention d'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 : « Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». Il

---

949 Voir DABIN, qui fait remarquer qu' « en droit, les clients sont toujours libres de s'approvisionner chez le fournisseur de leur choix ou encore de cesser leurs commandes, en sorte qu'on ne peut parler d'aucun droit sur eux personnellement » (« Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. de législ. et de jurisp.* 1939, p. 413 et s.).

950 P. ROUBIER, « Théorie générale de l'action en concurrence déloyale », op. cit., p. 541 et s.

951 En ce sens, M.-L. IZORCHE, « Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme », op. cit., p. 17 et s.

952 Ph. LE TOURNEAU, *J.-Cl. Conc.-consom.*, Fasc. 227 : Parasitisme, n° 3.

953 Voir ROUBIER, « Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale », *RTD civ.* 1952, p. 162 : « L'action en contrefaçon suppose essentiellement qu'un droit a été violé, tandis que l'action en concurrence déloyale ne part pas de cette base : le demandeur se place simplement sur le terrain de la liberté générale et vient critiquer en justice la conduite de son adversaire comme incorrecte ».

954 M.-L. IZORCHE, « Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme », op. cit., p. 17 et s.

s'agit dès lors de définir ce qu'on entend par acte contraire aux usages honnêtes. Les actes de déloyauté commerciale se caractérisent d'abord par une situation de concurrence, puis par la déloyauté des moyens de concurrence utilisés. Ce qui est déloyal, dans la concurrence, selon la Convention d'Union de Paris, c'est ce qui est « contraire aux usages honnêtes » en matière commerciale ou industrielle. Il convient donc de définir, d'abord le contenu des usages en matière commerciale et industrielle, et ensuite ce qu'il faut entendre par « usages honnêtes ». Les usages se définissent par une pratique particulière à un milieu, et dont la force obligatoire est variable [955], « tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé, fausse l'équilibre dans les relations concurrentielles, et rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents » [956]. Il s'agit donc du fruit de l'expérience en matière concurrentielle. L'acte déloyal est, d'après le doyen Roubier — suivant la distinction opérée par Josserand entre l'acte abusif (générateur de responsabilité fondée sur une faute intentionnelle particulièrement grave) et l'acte excessif —, l'acte excessif qui dépasse ce à quoi on pouvait normalement s'attendre dans les rapports de concurrence commerciale entre les entreprises. Il ne suffit pas que l'acte reproché soit contraire aux usages, il faut en plus qu'il soit contraire aux usages honnêtes. Cette précision est bienvenue lorsque l'on constate que dans certains milieux la malhonnêteté est d'usage, que l'on pense notamment aux pratiques du marché noir. Il importe dès lors de préciser que la condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale est une situation de concurrence entre le demandeur et le défendeur.

294. Condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale : une situation de concurrence.— Pour qu'il y ait concurrence déloyale, l'auteur des faits délictueux et la victime doivent conquérir la même clientèle. À défaut, les faits sont qualifiés d'agissements parasitaires. Un auteur qualifie cet état de fait de « principe de spécialité de la concurrence déloyale » [957]. L'existence d'un marché pertinent, la conquête d'une même clientèle, impliquent que seules les entreprises commerciales ou industrielles peuvent se voir reprocher des actes de déloyauté commerciale, à l'exclusion des groupements à but non lucratif. C'est d'ailleurs ce qui a été décidé pour des organismes mutualistes [958] ou encore pour une coopérative [959]. La concurrence déloyale suppose donc que soit établie, non

---

955 CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Usage.

956 J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 16 et s., n° 10.

957 M.-L. IZORCHE, « Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RTD com.* 1998, p. 17 et s.

958 Soc., 16 mars 1983, Bull. V, n° 167.

959 Com., 14 octobre 1963, *Gaz. Pal.* 1964. 1. 159 ; *D.* 1964, somm., p. 62 ; *RTD com.* 1964, p. 319, obs. P. ROUBIER et A. CHAVANNE.

seulement une situation de concurrence entre les deux parties, mais également la déloyauté dans les moyens de concurrence employés.

295. La déloyauté des moyens de la concurrence.— La déloyauté de la concurrence pourrait s'apprécier comme étant l'élément moral de la concurrence déloyale. Cependant, il s'agit d'une responsabilité objective car l'intention délictuelle n'est pas requise, ainsi que le rappelle la jurisprudence : « L'emploi par un commerçant du nom d'un homonyme dans des conditions créant une confusion entre deux établissements est constitutif d'un quasi-délit qui ne requiert pas un élément intentionnel » [960]. Cette appréciation de la faute est conforme à l'article 10 bis, alinéa 2, de la Convention d'Union de Paris qui autorise la sanction du seul acte contraire aux usages honnêtes, sans exiger une quelconque mauvaise foi ni une intention de nuire de la part de son auteur. Ce qui est condamné, c'est le moyen employé, et non le but poursuivi [961].

Enfin, la différence fondamentale entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale est que la première sert à protéger un droit privatif, ce qui n'est pas le cas de la seconde.

296. L'absence de droit privatif à protéger.— Dans les rapports de concurrence commerciale ou industrielle, le principe est la liberté d'action. Une entreprise ne saurait donc se plaindre de ce qu'un concurrent cherche à détourner ses parts de marché, puisque son droit n'est ni absolu ni privatif : elle n'a aucun pouvoir juridique sur sa clientèle qui conserve, elle aussi, sa liberté de choix [962]. À la suite de M. le professeur Passa, il est permis de considérer qu'en l'absence de droit privatif, le fait de profiter des investissements des tiers n'est en soi pas constitutif de faute [963]. Cependant, la liberté de la concurrence n'est pas absolue, mais limitée à l'usage excessif dont elle peut être l'objet [964]. Si le titulaire d'une marque peut

---

960 Com., 18 avril 1958, *D.* 1959, p. 87, note F. DERRIDA. Voir aussi Y. SERRA qui, après avoir cité une longue liste de décisions confirmant cet arrêt, fait observer que « les décisions qui viennent d'être citées sont pratiquement toutes des arrêts de cassation, ce qui témoigne d'une certaine réticence des juges du fond à trouver dans une simple négligence ou imprudence une faute suffisante pour caractériser une concurrence déloyale ; réserve qui trouve peut-être son explication dans le souci de ne pas restreindre par trop la liberté de la concurrence » (*Rép. dr. com.*, Dalloz, octobre 2010, V° Concurrence déloyale, n° 89).

961 En ce sens, ROUBIER, « Théorie générale de l'action en concurrence déloyale », op. cit., p. 541 et s.

962 Amiens, 7 mai 1974, *D.* 1975, p. 264, note J.-C. FOURGOUX : « La liberté de la concurrence reste, dans une économie libérale, le principe fondamental des rapports commerciaux, chaque commerçant ou industriel ayant la possibilité d'attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que cela puisse être reproché » ; « une entreprise ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle » (voir notamment Paris, 26 février 1991, *D.* 1992, somm., p. 50, obs. Y. SERRA.— Paris, 27 mai 1992, *D.* 1993, somm., p. 155, obs. M.-L. IZORCHE.— Paris, 10 novembre 1992, *D.* 1994, somm., p. 75, obs. Y. PICOD).

963 J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 128, n° 195.

964 Ibidem, p. 14, n° 8.

exercer une action en concurrence déloyale pour demander la réparation d'un préjudice distinct de celui né de la contrefaçon — notamment la dilution de sa marque ou encore l'atteinte à l'image de sa marque —, elle n'est pas propre au droit des marques. Bien au contraire, elle sert à défendre des intérêts non protégés par le droit de marque. Par exemple, le titulaire d'une marque notoire qui ne peut agir en contrefaçon — l'action étant réservée aux titulaires de marques enregistrées — peut agir en justice par le biais de l'action en concurrence déloyale. La confusion peut être encore plus embarrassante, puisque certains auteurs dénoncent l'utilisation de l'action en concurrence déloyale comme un moyen de reconstituer un monopole non protégé par un droit intellectuel [965], alors que ce n'est nullement le cas. En effet, l'action en concurrence déloyale n'assure pas la défense d'un droit subjectif préexistant, mais relève de la catégorie des situations juridiques objectives. C'est ainsi que M. Passa explique pourquoi l'action en concurrence déloyale tend à la sanction d'un devoir, celui de la loyauté dans les relations de concurrence, le droit étant par conséquent postérieur plutôt qu'antérieur à l'action, laquelle traduit la réprobation d'un comportement. Partant, l'objet de l'action est d'obtenir une condamnation du défendeur à cesser son comportement déloyal et, le cas échéant, à en réparer les conséquences dommageables [966]. Lorsque la reproduction ou l'imitation d'une marque notoire est reconnue comme étant un moyen de concurrence déloyal, ce n'est pas la marque qu'il s'agit de protéger, c'est la création d'une confusion dans l'esprit du public qui est condamné. Il en est tout autrement en matière de contrefaçon. Dès lors, la considération du préjudice n'est pas la même dans les deux cas.

297. La considération du préjudice en matière de concurrence déloyale.— Certains auteurs estiment que l'action en concurrence déloyale peut prospérer sur le seul fondement d'une faute, en l'absence de préjudice, même simplement éventuel [967]. Pourtant, en théorie, l'action requiert bel et bien la preuve d'un préjudice [968]. Cependant, dans de nombreux cas, la jurisprudence tend à induire le préjudice de la faute, se contentant de la preuve de

---

965 Notamment J.-J. BURST, « La reconstitution des "monopoles" de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile : mythe ou réalité ? », *Mélanges Paul Mathély*, Litec, 1990, p. 93 et s. ; S. DURRANDE, « Les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale », *DS* 1984, chron., p. 190 : Admettre une action en concurrence déloyale ou en réparation d'agissements parasitaires conduit à « restaurer le droit privatif contre la volonté du législateur ».

966 J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 45, n° 73.

967 ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 1, Sirey, 1952, p. 509.

968 La jurisprudence est constante sur ce principe : Com., 23 mars 1965, Bull. n° 228.— Com., 20 mai 1967, Bull. n° 211.— Com., 19 juillet 1976, Bull. n° 237.

l'utilisation d'un procédé déloyal [969]. La Cour d'appel de Douai a même pu décider que « la particularité de l'action en concurrence déloyale […] est de pouvoir se suffire, pour sa recevabilité et son bien-fondé, d'un préjudice même éventuel mais rattachable aux faits générateurs du trouble commercial » [970]. Le trouble commercial faisant donc office de dommage, le seul danger de confusion, dans l'esprit du public, sur l'origine des produits ou des services en situation de concurrence constitue en soi une forme de préjudice par le trouble commercial qu'il cause au demandeur [971]. Ce mécanisme ne doit en rien étonner pour peu que l'on se rallie à l'appréhension, par le professeur Le Tourneau, de l'action en responsabilité civile : selon cet auteur, elle a pour fonction, outre indemnitaire, de prévenir la réalisation d'un dommage certain, et de supprimer la situation illicite [972]. Ce qui nous amène à constater, en même temps que Roubier, que finalement, dans l'action en concurrence déloyale, « la démonstration du préjudice n'est nécessaire que pour l'obtention de dommages-intérêts, non point pour le succès de l'action en général » [973], et de conclure, à la suite du professeur Passa, que « l'observation que le dommage est la première condition de la responsabilité civile […] n'est pas valable dans le cadre particulier de la concurrence » [974].

Alors que la concurrence déloyale est un excès dans la liberté de commerce et d'industrie, la contrefaçon est une atteinte à un droit subjectif.

B. La contrefaçon : une atteinte à un droit subjectif

298. De la concurrence déloyale à la contrefaçon.— Historiquement, la marque a longtemps été protégée par l'action en concurrence déloyale jusqu'à ce que l'action en contrefaçon soit définitivement consacrée comme le seul moyen de défense du droit de marque. En effet, il faut rappeler qu'avant la loi du 31 décembre 1964, le droit exclusif d'exploitation d'une marque s'acquérait par le premier usage [975]. Cela s'explique par le fait que la marque était

---

969 Com., 24 mai 1976, pourvoi n° 75-11.674, Bull. n° 172.— Com., 19 janvier 1981, pourvoi n° 79-14.699, Bull. n° 33.— Com., 25 avril 1983, pourvoi n° 82-11.050, Bull. n° 123.— Com., 22 mai 1984, pourvoi n° 82-13.482, Bull. n° 172.— Com., 22 octobre 1985, pourvoi n° 83-15.096, Bull. n° 245.— Com., 10 janvier 1989, pourvoi n° 87-11.498, Bull. n° 12.— Com., 25 février 1992, pourvoi n° 90-14.329, Bull. n° 88.

970 Douai, 21 décembre 1989, *PIBD* 1990, III, p. 317.

971 En ce sens, J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 23, n° 23.

972 Ph. LE TOURNEAU, « Des mérites et vertus de la responsabilité civile », *Gaz. Pal.* 1985, 1, doctr., p. 283.

973 ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 1, Sirey, 1952, p. 503.

974 J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 16, note 3.

975 Ni la loi du 22 germinal an XI ni la loi du 23 juin 1857 ne dispose expressément que la marque s'acquiert par le premier usage, mais en prévoyant un dépôt, simplement déclaratif, d'un modèle de la

…/…

alors facultative [976]. La loi du 22 germinal an XI reconnaissait le droit appartenant à chaque fabricant et artisan d'apposer sa marque sur les objets de sa fabrication, mais l'action en contrefaçon était réservée à celui qui avait préalablement fait un dépôt de sa marque au tribunal de commerce [977]. Le Titre I de l'exposé des motifs du projet de loi du 23 juin 1857 explique qu'il ne saurait être interdit à personne d'user d'une marque non déposée. Dès lors, la seule protection de droit civil qui s'offrait au titulaire d'une marque d'usage, sous l'empire de la loi du 1857, était l'action en concurrence déloyale intentée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil [978]. Parallèlement, l'incrimination de la contrefaçon de marque, qui existait déjà depuis un édit royal de 1564, servait moins à protéger les droits de marque qu'à punir les contrefacteurs d'avoir trompé le public en usurpant la marque d'autrui [979]. Ce n'est qu'avec l'adoption de la loi du 31 décembre 1964 que le droit de marque s'acquiert par le premier dépôt [980], les seules marques d'usage tolérées étant les marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris [981]. Depuis lors, « le seul usage à titre de marque […] ne confère aucun droit à l'usager » [982]. Dès lors, l'action en contrefaçon ne sert à protéger que les droits privatifs octroyés par l'enregistrement.

299. La protection d'un droit privatif.— Ici, l'analyse doit être menée différemment de la concurrence déloyale. En présence d'un droit intellectuel, en l'occurrence un droit de marque, le principe de la libre concurrence est écarté. Le droit de marque crée, à la charge des tiers, une obligation passive universelle, celle de s'abstenir de reproduire ou d'imiter le signe distinctif enregistré. Une obligation non reconnue par Dabin qui refusait de voir dans le respect de l'exclusivité une obligation spéciale de *non facere* qui rendrait les tiers débiteurs

---

marque au greffe du tribunal de commerce, le législateur entend implicitement que la marque s'acquiert par le premier usage. En ce sens, E. POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, op. cit., p. 89, n° 79 : « La propriété d'une marque appartient au premier occupant ».

976 Loi du 23 juin 1857, article 1er : « La marque de fabrique ou de commerce est facultative ».

977 Loi du 22 germinal an XI, article 18.

978 E. POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, op. cit., p. 5 et 6.

979 Ibidem, p. 6 et 7.

980 Loi du 31 décembre 1964, article 4, alinéa 1er : « La propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l'existence ».

981 Loi du 31 décembre 1964, article 4, alinéa 2 : « Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi ».

982 Loi du 31 décembre 1964, article 4, alinéa 3.

du titulaire du droit [983]. L'action en contrefaçon trouve pourtant sa cause dans la violation d'un droit privatif sur la marque, préconstitué au litige, puisque le droit subjectif de marque renferme la prohibition de lui porter toute atteinte. L'action en contrefaçon est donc « la conséquence naturelle, le prolongement, sur le terrain contentieux, du droit privatif du demandeur, constitué avant tout litige » [984]. C'est ce qui justifie l'exonération de la preuve par le demandeur d'une faute et d'un préjudice [985]. La préexistence du droit privatif permet à son titulaire de « rétablir l'assiette de son droit dans l'état antérieur à l'atteinte par un tiers non autorisé » [986]. Ainsi, la distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale se fonde sur l'existence ou non d'un droit privatif : alors que l'action en contrefaçon vise à sanctionner la violation d'un droit de marque, l'action en concurrence déloyale vise à sanctionner un comportement déloyal dans la conquête d'une même clientèle [987]. Dès lors, la considération du préjudice de contrefaçon n'est pas la même que celle résultant d'une déloyauté commerciale.

300. La considération du préjudice en matière de contrefaçon.— L'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme « l'atteinte portée » au droit de marque. Cette atteinte est caractérisée par la reproduction, l'usage, l'imitation, la modification ou la suppression d'une marque enregistrée par autrui [988]. Dès lors, la seule preuve de l'atteinte est nécessaire et suffisante au succès de l'action en contrefaçon de marque. Le demandeur n'a besoin de démontrer un préjudice que pour fournir au juge des éléments de base de calcul des dommages et intérêts à allouer [989]. La sanction première de l'action en contrefaçon est en effet le rétablissement du monopole du titulaire de la marque, et donc l'injonction de cesser l'exploitation contrefaisante. Dès lors, la contrefaçon est caractérisée et sanctionnée indépendamment de la preuve d'un préjudice, alors que l'action en concurrence déloyale ne peut aboutir que sur la preuve d'un préjudice. C'est la solution constante adoptée par la jurisprudence. Ainsi, dit-elle, « le seul fait de l'atteinte au droit privatif suffit à fonder l'allocation de dommages et intérêts, indépendamment du préjudice commercial éventuellement subi par le titulaire de ce droit » [990], alors que l'absence de tout

---

983 DABIN, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », op. cit., p. 413 et s.

984 J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 44, n° 71.

985 En ce sens, J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 44, n° 71.

986 Ibidem, p. 52, n° 85.

987 En ce sens, ROUBIER, « Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale », *RTD civ.* 1952, p. 11 et s.

988 CPI, articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4

989 J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, op. cit., p. 35, n° 56.

990 Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-20.675, Auchan c/ Nike, *PIBD* 2005, n° 810, III, p. 367.

préjudice, même d'un simple trouble commercial, empêche l'action en concurrence déloyale d'aboutir [991].

Le droit de la concurrence a pour objet la prévention d'un dysfonctionnement du marché. En comparaison, l'objet du droit des marques est de protéger des places sur le marché.

991 Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.571, Nutri-Riche, Bull. IV, n° 189.

SECTION II.

L'OBJET DU DROIT DES MARQUES : LA PROTECTION DE PLACES SUR LE MARCHÉ

301. Identification de l'objet du droit à travers les fonctions de la marque.— L'objet du droit des marques s'identifie grâce aux fonctions juridiques de la marque. En effet, le périmètre du droit est délimité par la fonction essentielle de la marque, qui est de distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux de ses concurrents. Dès lors, la marque a pour finalité la conquête et le maintien d'une clientèle. Si le législateur a imposé la distinctivité du signe choisi comme condition de protection, ce n'est sans doute pas le fruit du hasard. La distinction entre les produits ou services aurait pu utilement se faire par un système de numérotation. La marque sert donc avant tout à attirer et fidéliser le consommateur. La fonction de garantie d'origine de la marque recèle pour le public une fonction économique de garantie de qualité : la marque garantit au consommateur que tous les produits de la marque répondent aux mêmes normes de qualité, ou à tout le moins une certaine constance dans la qualité. La clientèle captée par une marque accorde automatiquement sa confiance à d'autres produits marqués du même signe. Toutefois, si la marque véhicule une certaine constance dans la qualité des produits ou services, cette garantie n'est pas sanctionnée par le droit. Le titulaire de la marque demeure libre de modifier la qualité de ses produits ou services en fonction de la politique marketing retenue au sein de sa société. La fonction du droit de marque consistant à véhiculer des messages publicitaires participe également de la captation d'une clientèle. Elle sert en effet à promouvoir les produits ou services marqués. Le degré de perception d'une marque est susceptible d'évoluer en fonction de la satisfaction du public concerné, et en fonction de la communication commerciale déployée autour de la marque. Dès lors, il existe des marques ordinaires mais également des marques plus connues d'une large fraction du public concerné : les marques notoires et les marques renommées.

302. La protection de deux catégories de marques : les marques ordinaires et les marques notoires et renommées.— Les différentes fonctions de la marque et du droit de marque permettent au titulaire de recevoir une protection légale de sa position sur le marché, par rapport à ses concurrents. Il s'agit en effet de la place occupée par la marque sur un marché pertinent, c'est-à-dire un marché de produits ou services répondant aux mêmes besoins du consommateur. Comme le dit M. le professeur Larrieu, « contrairement au droit d'auteur ou au droit des brevets qui ont pour finalité de proposer une incitation à la création, le droit des marques a pour objectif traditionnel d'éviter qu'un agent

économique ne détourne la clientèle de son concurrent en créant une confusion sur la paternité des marchandises » [992]. Ainsi, toute atteinte concurrentielle visant à subtiliser cette place, notamment en faisant croire au public, de façon mensongère et frauduleuse, que certains produits ou services proviennent de la même entreprise, constitue une atteinte au droit de marque, sanctionnée sous l'appellation de contrefaçon. Dans le même ordre d'idées, un autre visage de la contrefaçon consiste à supprimer la marque d'autrui apposée sur des marchandises. Une telle pratique tend également à brouiller de façon déloyale la position concurrentielle de la marque. La place sur le marché occupée par la marque reçoit une protection renforcée à mesure que les parts de marché augmentent. Cela est légitime car, de par ses fonctions et de par la finalité de la concurrence, la marque a vocation à attirer la clientèle et à l'étendre. Sa notoriété ou sa renommée asseoit donc sa position de force face aux concurrents, et sa perception par le public en est meilleure. Cette force d'attraction affermit la distinctivité de la marque. Un contrefacteur prouve sa mauvaise foi ou son intention coupable en faisant usage d'un signe identique ou similaire à une marque qu'il sait sciemment être connue d'une partie significative du public. La protection exceptionnelle — bien que limitée — des marques notoires et renommées ne tient donc pas au mérite dû à leur succès commercial, elle procède de la logique du droit des marques : le but de la marque est de distinguer des produits ou des services ; or, plus une marque est notoire ou renommée, plus elle est distinctive ; et mathématiquement, un contrefacteur peut réaliser des bénéfices plus facilement en reproduisant ou en imitant une marque notoire ou renommée qu'en faisant usage d'une marque non connue ou faiblement connue. Par conséquent, les marques notoires ou renommées sont les plus exposées au risque de copie ou d'imitation par des concurrents indélicats. La faute sanctionnée consiste dans la création d'une confusion, dans l'esprit du public, sur l'origine des produits ou services. Tantôt la marque est imitée pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, ce qui caractérise la contrefaçon, tantôt la marque est imitée pour désigner des produits ou services différents et la contrefaçon n'est pas retenue ; en revanche, il s'agit d'acte de parasitisme économique. Dans tous les cas, l'usurpation d'une place sur le marché est caractérisée. C'est pourquoi nous préconisons de qualifier le parasitisme économique de marque notoire ou renommée en contrefaçon.

303. Plan.— La protection d'une place sur le marché se traduit par la protection contre la création d'une confusion sur l'origine (§ 1), et par la protection contre le parasitisme économique de marque notoire ou renommée (§ 2).

---

992 J. LARRIEU, « Les nouvelles fonctions de la marque », in *Les métamorphoses de la marque*, LGDJ, 2011, p. 55.

§ 1. LA PROTECTION CONTRE LA CRÉATION D'UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DU PUBLIC

304. Plan.— Selon les législateurs français et européen, l'atteinte au droit de marque est caractérisée dès lors qu'il y a atteinte à la fonction distinctive de la marque [993], encore appelée fonction de garantie d'identité d'origine, c'est-à-dire lorsque le public risque de confondre les produits ou services désignés par deux marques identiques ou similaires. Dans certains cas, le risque de confusion est présumé (**I**), dans d'autres, il est à prouver (**II**).

I. Les cas dans lesquels le risque de confusion est présumé

305. L'usage d'un signe identique pour désigner des produits ou services identiques.— L'article L. 713-2 *a)* du Code de la propriété intellectuelle vise l'usage d'une marque identique pour désigner des produits ou services identiques. Or, selon l'article 16, § 1, de l'ADPIC, « en cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ». Le demandeur à l'action en contrefaçon n'a donc pas à prouver le risque de confusion car ce dernier se déduit de la matérialité de l'acte illicite [994].

306. Illustration jurisprudentielle en droit de l'Union européenne.— L'arrêt Interflora de la CJUE fournit un exemple de présomption de risque de confusion lorsqu'il affirme que l'usage consistant à faire de la publicité de ses services en utilisant comme mot-clé de référencement sur Internet la marque d'un concurrent est susceptible de porter atteinte à la fonction d'indication d'origine quand la publicité affichée rend difficile la distinction pour un internaute raisonnable de savoir si les produits ou services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'un tiers [995]. À côté des cas dans lesquels le risque de confusion est présumé, il existe des situations dans lesquelles le risque de confusion est à prouver.

---

993 CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, Rec. I-8823 ; *RTD com.* 2009, 117, obs. J. AZÉMA ; *Gaz. Pal.* 31 mars 2009, n° 90, p. 7, obs. F. POLLAUD-DULIAN ; *Propr. intell.* janvier 2010, 651, obs. G. BONET.

994 Voir notamment CJCE, 20 mars 2002, aff. C-291/00, LTJ Diffusion, Rec. I-2799 : la contrefaçon par reproduction suppose l'usage d'un signe identique à une marque, c'est-à-dire, selon la définition de la CJCE, d'un signe qui « reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ».

995 CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09, Interflora c/ Marks and Spencer : *D.* 2011, p. 2332, obs. C. MANARA ; *PIBD* 2012, III, 12 ; *Propr. intell.* 2012, p. 68, obs. G. BONET ; *RTD com.* 2012, p. 103, obs. J. AZÉMA.

II. Les cas dans lesquels le risque de confusion est à prouver

307. Plan.— Les cas dont il est question sont limitativement énumérés (A), dans lesquels la détermination du risque de confusion est uniforme dans les jurisprudences française et européenne (B).

A. Les cas limitativement prévus

Deux cas sont limitativement prévus par la loi : celui de l'article L. 713-3 *a)*, c'est-à-dire l'usage d'une marque identique pour désigner des produits ou services similaires, et celui de l'article L. 713-3 *b)*, à savoir l'imitation d'une marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires.

308. L'usage d'une marque identique pour des produits ou services similaires.— Ce premier cas est prévu par l'article L. 713-3 *a)* du Code de la propriété intellectuelle. Ici, l'exigence d'un risque de confusion se justifie par l'étendue du droit de marque : ce dernier est en effet limité par la règle de la spécialité des produits et des services. La marque n'est protégée que pour les produits et services désignés dans l'enregistrement. Si la loi permet toutefois de déroger à la règle, c'est parce qu'il peut dans certains cas exister un risque de confusion entre l'origine des produits ou services désignés par la marque déposée et celle de produits ou services similaires désignés par une marque identique. Ce risque de confusion doit en revanche être prouvé par le demandeur en contrefaçon. Le second cas concerne l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires.

309. L'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires.— Ce second cas est prévu par l'article L. 713-3 *b)* du Code de la propriété intellectuelle. Ici également, les ressemblances entre une marque déposée et une marque imitante peuvent prêter à une confusion sur l'origine des produits ou des services, même similaires.

Le législateur français n'a donné aucune méthode de détermination du risque de confusion, laissant ce soin à la pratique judiciaire. Aussi les juges l'interprètent-ils à la lumière de la Directive Marques et de la jurisprudence de la CJUE.

B. La détermination du risque de confusion

310. L'appréciation souveraine des juges du fond.— La détermination du risque de confusion est une question de fait relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond [996]. La CJUE commande d'apprécier le risque de confusion « globalement, en

[996] A. ESSLINGER et E. WENNING, « La production d'une impression d'ensemble s'agissant d'une marque : question de fait ou de droit ? », *PIBD* 1997, n° 646, p. 10.

tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce » [997]. En outre, ces facteurs doivent être inspirés de ceux qui sont énoncés au dixième considérant de la Directive Marques, tels que « la connaissance de la marque sur le marché, l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, le degré de similitude entre la marque et le signe ou entre les produits ou services désignés ». Le juge se fie donc à l'impression d'ensemble produite par la marque litigieuse. Les juges retiennent la simple potentialité de l'induction en erreur [998]. Ainsi, l'appréciation par le juge français du risque de confusion, conformément aux enseignements du législateur et du juge européens, se fait selon les ressemblances et non les différences existant entre les signes [999], encore faut-il que les différences ne l'emportent pas sur les ressemblances [1000]. L'appréciation a lieu finalement au cas par cas [1001], le juge se mettant toutefois systématiquement dans la peau du « consommateur de référence ».

311. La notion de « consommateur de référence » .— Les jurisprudences française et européenne ont eu l'occasion de définir ce qu'on entend par « consommateur de référence ». Ainsi, selon la CJUE, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire [1002]. Pour elle, le consommateur de référence est le « consommateur moyen de la catégorie des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » [1003]. Le juge français retient la même interprétation du consommateur de référence : il s'agit pour lui du « consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même

---

997 CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, Sabel BV c/ Puma AG Rudolf Dassler Sport, Rec. I-6191.

998 Voir notamment TGI Paris, 8 septembre 1994, *PIBD* 1995, n° 579, III, p. 10 : « Il existe trop de différences […] pour que le consommateur […] risque de se méprendre sur l'origine des produits » .

999 Voir notamment TGI Bordeaux, 13 septembre 1994, *RIPLA* 1995, p. 180.— Paris, 27 septembre 1996, *PIBD* 1996, III, p. 590.

1000 Paris, 10 octobre 1997, *PIBD* 1998, n° 649, III, p. 138.

1001 À titre d'exemples, les juges avaient retenu une similitude entre les marques *CSM* et *SCM* (Paris, 13 janvier 1970, *PIBD* 1970, III, p. 158) et non entre les marques *BTS* et *TBS* (Paris, 23 mai 1997, *PIBD* 1997, III, p. 439). La similitude simplement intellectuelle est également fréquemment retenue : similitude entre les marques *Subito* et *Pronto* (Paris, 9 mars 1955, *RIPLA* 1956, n° 224, p. 10), entre les marques *Infernal* et *Diable* (Paris, 30 octobre 1971, *Ann.* 1972, p. 57), et entre les marques *Félix le souriceau* et *Félix the cat* (TGI Paris, 18 mars 1998, *PIBD* 1998, n° 658, III, p. 381).

1002 CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer et Co. GmbH c/ Klijsen Handel BV, Rec. I-3819.

1003 CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-210/96, Gut Springenheid et Tusky, Rec. I-4657, point 31 ; *Gaz. Pal.* 1998, somm., p. 649.

temps les deux marques sous les yeux » [1004]. L'appréciation se fait de façon globale : le consommateur qui entend ou lit la marque litigieuse doit avoir le sentiment immédiat de la reconnaître [1005]. L'appréciation au cas par cas et selon le point de vue du consommateur de référence opère nécessairement une différence de traitement entre les marques dites faibles et les marques dites fortes.

312. La différence de traitement des marques faibles et des marques fortes.— Une pratique constante des tribunaux consiste à écarter la contrefaçon lorsque, la marque ne présentant pas un caractère distinctif fort, le risque de confusion est nul [1006]. Ce qui permet de déduire *a contrario* que le risque de confusion est d'autant plus grand que que la marque contrefaite est notoire ou renommée. La notoriété ou la renommée est en effet un facteur pertinent du risque de confusion en ce qu'elle confère à la marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection plus étendue [1007]. Cette protection n'ouvre toutefois aucune action en contrefaçon. Or, il apparaît que la frontière est très mince entre la contrefaçon et l'atteinte à une marque notoire ou renommée. Dès lors, rien n'empêche, à titre prospectif, de qualifier le parasitisme de marque notoire ou renommée en contrefaçon.

§ 2. La protection contre le parasitisme économique

313. Plan.— En droit positif, la protection des marques notoires et renommées est assurée essentiellement contre le parasitisme économique (**I**), ce qui distingue ce dernier des actes de concurrence déloyale (**II**).

I. La notion de parasitisme de marque notoire ou renommée

314. Plan.— La compréhension de la notion de parasitisme économique (A) aboutit au constat de son autonomie à l'égard du droit commun de la responsabilité civile (B).

A. Exposé de la notion

315. Une notion innommée consacrée légalement.— La définition du parasitisme économique d'une marque notoire ou renommée est intimement liée à la règle de la

---

1004 Paris, 16 décembre 1992, *PIBD* 1993, III, 362.— Nancy, 9 novembre 1993, *PIBD* 1994, III, p. 152.— Rennes, 27 février 1996, *PIBD* 1996, n° 613, III, p. 351.

1005 Notamment Paris, 16 avril 1992, *Ann.* 1992, p. 279.

1006 Voir notamment Versailles, 25 septembre 2003, « Surf and Book », *Comm. com. électr.* 2004, comm. n° 16, note Ch. CARON.— Paris, 2 juillet 2004, « La Mer », *PIBD* 2004, III, p. 585.

1007 En ce sens, notamment, Com., 22 février 2005, pourvoi n° 03-13.040, « TBS », *PIBD* 2005, III, p. 266.— Com., 5 avril 2005, pourvoi n° 03-11.318, « Le Bistrot du Sommelier », *PIBD* 2005, III, p. 396.

spécialité des marques. L'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle commande que la demande d'enregistrement d'une marque comporte l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique. Par conséquent, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit intellectuel délimité par les produits et services qu'il a désignés [1008]. C'est pourquoi l'article L. 713-2 n'interdit aux tiers l'exploitation d'une marque identique que « pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement » [1009]. L'usage d'une marque identique pour désigner des produits ou services similaires, ainsi que l'imitation d'une marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires sont des actes qui ne sont interdits que si le titulaire de la marque parvient à démontrer un risque de confusion. Ainsi, en principe, les marques notoires et les marques renommées ne devraient pas recevoir de protection hors de la sphère de spécialité des produits ou des services qu'elles désignent. Or, par exception, l'article L. 713-5 permet d'engager la responsabilité civile de celui qui exploite une marque notoire ou renommée pour des produits ou services « non similaires », le but étant de protéger les marques renommées au-delà de leur sphère de spécialité, en raison précisément de leur connaissance par une large fraction du public concerné [1010]. Selon les juges du fond, ce qui est condamnable, c'est le fait « de se placer dans le sillage d'un concurrent et de profiter à moindres frais des efforts par lui entrepris », ce qui « constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil » [1011]. Ce qui est reproché au parasite, c'est de s'emparer d'une source légitime de profits dont seule la victime peut se prévaloir : sa notoriété ou sa renommée. C'est ainsi qu'il est souvent affirmé que le parasitisme économique est né sur le terrain du droit des marques [1012]. En effet, comme l'affirme M. le professeur Pollaud-Dulian, « le principe de spécialité ne doit pas conduire à valider des agissements qui tendent au parasitisme de la notoriété de certaines marques. Lorsqu'une marque a acquis une telle réputation que la clientèle identifie automatiquement le signe, il se peut que le choix du même signe pour des produits

---

1008 CPI, article L. 713-1.

1009 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 714, n° 1299 : « Le droit de marque ne porte donc pas sur le signe en soi, mais sur le signe dans son rapport au produit ou service qu'il désigne ».

1010 Ph. LE TOURNEAU, « Retour sur le parasitisme », *D.* 2000, n° 25, p. 403 et s.

1011 Paris, 27 juin 1994, *D.* 1995, somm., p. 213, obs. M.-L. IZORCHE.

1012 Ph. LE TOURNEAU, notamment, rappelle que la renommée de la marque est la terre d'élection du parasitisme économique, « où il naquit et acquit ses lettres de noblesse » (« Retour sur le parasitisme », *D.* 2000, n° 25, p. 403 et s.).— Lire également M. MALAURIE-VIGNAL, « Parasitisme et notoriété d'autrui », *JCP G* 1995, n° 49, doctr., n° 3888, p. 472 : « C'est surtout à partir des signes distinctifs de l'entreprise notoire que la théorie du parasitisme a été élaborée (utilisation du nom commercial ou de la marque notamment), mais elle s'étend à l'utilisation de tout autre élément caractéristique de l'entreprise, fut-il non protégé par un droit de propriété intellectuelle ».

différents soit préjudiciable, soit qu'il introduise une confusion dans l'esprit du public porté à croire que le titulaire de la marque notoire s'est diversifié, soit que, même sans confusion, le choix du signe pour des produits différents détruise l'unicité de la marque — ce qui lui fait perdre de son pouvoir attractif et de sa force publicitaire — ou que l'application du signe à d'autres produits de nature différente avilisse ou, au moins, banalise la marque » [1013].

316. Définition de la notion appliquée aux marques notoires et renommées.— Les agissements parasitaires peuvent se définir comme des actes tendant à se placer dans le sillage d'une marque, et profiter ainsi indûment de sa notoriété ou de sa renommée, sans bourse délier, pour conquérir des parts de marché différentes de celles du titulaire [1014]. Ces actes portent atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine en ce qu'ils créent une confusion, dans l'esprit du public, entre l'origine des produits ou services du titulaire de la marque, et celle des produits ou services du parasite, même si ceux-ci sont différents. La comparaison est bien trouvée : de même que le parasite végétal ou animal vit en association imposée avec un autre végétal ou animal dont il se nourrit (le mot vient du grec *parasitos* et de *sitos*, signifiant nourriture), le parasite économique tire profit de l'activité d'autrui sans bourse délier [1015]. Lorsque le consommateur croit que des produits proviennent du titulaire de la marque reproduite ou imitée, le parasitisme économique est caractérisé. L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne cette atteinte sans la nommer, mais il s'agit bien d'agissements parasitaires : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée [ou d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris [1016]] pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». La définition du parasitisme économique en fait une notion applicable à tout investissement.

317. Une notion applicable à tout investissement.— La notion de parasitisme dépasse le seul cadre des signes distinctifs puisque la notoriété est en soi une valeur économique [1017],

---

1013 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 715, n° 1301.

1014 Ibidem, p. 1076-1077, n° 1819 : « Un tiers, abusant de la liberté que lui offre le principe de spécialité, se place intentionnellement ou non, dans le sillage d'autrui pour tirer un profit parasitaire de la notoriété d'une marque ».

1015 Ph. LE TOURNEAU, *JCl. Conc.-consom.*, Fasc. 227 : Parasitisme.— Notion, n° 7.

1016 alinéa 2 du même article.

1017 X. DESJEUX, « Quelle protection juridique pour le modèle « fonctionnel » ? Le design ou la création d'une valeur économique personnelle à l'entreprise », *Gaz. Pal.* 1981, 1, doctr., p. 297. Voir aussi, du même auteur, « Le droit de la responsabilité civile comme limite au principe de liberté du commerce et de l'industrie », *JCP E* 1985, II, 14490.

et qu'elle est le fruit d'une compétence particulière, issue des efforts de l'entreprise qui l'a acquise. Dès lors, constitue un agissement parasitaire tout acte tendant à détourner les investissements d'autrui et à profiter indûment des efforts accomplis par une entreprise pour se constituer une « valeur économique » [1018]. C'est ainsi que d'une manière générale, le parasitisme économique peut se définir schématiquement comme le fait « pour un tiers de vivre en parasite dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits » [1019], ou encore comme « le comportement d'un agent économique, le parasite, qui se place dans le sillage d'un autre agent, le parasité, afin de profiter injustement de ses efforts, soit dans le but d'exploiter aux dépens du parasité une même clientèle, et on parle alors de "concurrence parasitaire", soit même de se constituer une clientèle distincte. Dans ce second cas, le parasite n'est pas en situation de concurrence avec sa victime, et l'on ne peut alors plus parler de "concurrence parasitaire", laquelle n'est qu'une forme de concurrence déloyale » [1020].

Si la notion de parasitisme économique emprunte au droit commun de la responsabilité civile, elle s'en écarte au fur et à mesure de son développement, et tend vers une autonomie de plus en plus affirmée.

B. L'autonomie de la notion à l'égard du droit commun de la responsabilité civile

318. Plan.— Contrairement à ce que dit le professeur Le Tourneau qui voit dans la spécificité des agissements parasitaires un mythe [1021], les règles relatives à l'action en parasitisme s'éloignent des canons du droit commun de la responsabilité civile. C'est après une lente construction de l'autonomie par la doctrine (**1**) que le législateur l'a reconnue (**2**).

1. La construction doctrinale de l'autonomie

319. Le fondement historique dans le droit des biens.— Comme ne cesse de le rappeler le professeur Le Tourneau, il s'agit d'une protection de la renommée de la marque, terrain d'élection du parasitisme, « où il naquit et acquit ses lettres de noblesse » [1022]. Ripert fondait l'action en responsabilité sur la propriété d'une clientèle : l'action ressemblant à une action

---

1018 Voir par exemple MOUSSERON, « Parasitisme et droit », *Cah. dr. entr.* 1992/6, p. 15.

1019 Y. SAINT-GAL, « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire, ou agissements parasitaires », *RIPIA* 1956, p. 37.

1020 M.-L. IZORCHE, « Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme », op. cit., p. 17 et s.

1021 Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, Litec, 1998, p. 175, n° 224.

1022 Ph. LE TOURNEAU, « Retour sur le parasitisme », op. cit., p. 403 et s.

possessoire ou à une action en revendication, il s'agirait d'une action réelle sanctionnant un droit de propriété [1023]. Toujours sur le fondement de la propriété, l'on a encore pu prôner la restitution par le parasite de l'exclusivité d'exploitation du signe et des bénéfices réalisés, analysés comme étant les fruits de l'exploitation d'une marque notoire [1024]. Plus proche de la théorie de l'excès dans la liberté fondant l'action en concurrence déloyale, la thèse des troubles anormaux de la concurrence avancée par Mme Frison-Roche propose de reconnaître en principe général du droit l'interdiction de la déloyauté des entreprises entre elles, qu'elles soient directement concurrentes ou non [1025]. Enfin, l'action en justice a pu être assimilée à une action *de in rem verso* fondée sur l'enrichissement sans cause [1026].

Or, le fondement peut se trouver tout simplement, depuis la loi du 4 janvier 1991, dans le régime spécial de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, et non dans l'application de l'article 1382 du Code civil, comme le prétendait la jurisprudence Olymprix [1027].

2. La consécration législative de l'autonomie

320. L'autonomie établie par les conditions du parasitisme économique de marque notoire ou renommée.— Le droit commun de la responsabilité civile tiré de l'application de l'article 1382 du Code civil subordonne le succès de l'action en justice à la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, quant à lui, n'exige, au succès de l'action, que la preuve d'un seul fait, mis à part la renommée ou la notoriété de la marque : ou bien le caractère de la reproduction ou de l'imitation reprochée de nature à porter préjudice au titulaire de la marque, ou bien le caractère injustifié de l'exploitation de la marque. Le préjudice n'a donc à être prouvé que si le demandeur échoue à établir le caractère injustifié de l'exploitation de la marque litigieuse. C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions légales : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée [ou d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la

---

1023 G. RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, op. cit., nos 463 et s.

1024 Paris, 10 juillet 1986, *JCP* 1986, 20712, note E. AGOSTINI ; Voir également Ch. KORMAN, « Les fruits restitués du parasitage économique », *Gaz. Pal.* 1988, doctr., p. 703 et s.

1025 M.-A. FRISON-ROCHE, « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », op. cit., p. 483 et s., théorie approuvée par J.-J. FRION, qui rappelle que le droit de la responsabilité civile n'a pas pour objet de sanctionner les atteintes à la morale, mais à des devoirs juridiques (*L'agissement parasitaire*, thèse, Nantes, 2001, p. 81, n° 74).

1026 L. CADIET, note sous Paris, 18 mai 1989, *D.* 1990, jur., p. 340.

1027 Voir notamment Com., 11 mars 2003, pourvoi no 00-22.722, JurisData n° 2003-018191 ; *JCP G* 2004, II, 10034.

Convention d'Union de Paris [1028]] pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Ainsi, le parasitisme économique est à distinguer, non seulement du régime général de l'article 1382 du Code civil, mais également du régime de la concurrence déloyale.

321. L'autonomie établie par les modalités d'exercice de l'action.— La comparaison des modalités d'exercice de l'action en parasitisme de marque notoire ou renommée à celles de l'action en responsabilité civile de droit commun révèle une fois de plus l'autonomie de la première. En effet, les règles générales de l'action en responsabilité civile exigent de la part du demandeur la preuve de trois éléments : une faute, un dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. La responsabilité liée au parasitisme est, quant à elle, une responsabilité objective. D'abord, la faute n'a pas à être démontrée car elle est présumée au regard de la matérialité des faits. Ensuite, la preuve d'un préjudice n'est que facultative. Quant au lien de causalité, il est totalement absent, la loi n'en exigeant aucune preuve, ce qui est somme toute logique au vu du caractère secondaire du préjudice. De telles règles ne sauraient se concevoir en droit commun de la responsabilité civile du fait personnel.

L'existence, dans le vocabulaire juridique, de la notion belge de « concurrence parasitaire », ne résiste pas à la tentation de distinguer le parasitisme de marque notoire ou renommée de la concurrence déloyale.

II. La distinction avec la concurrence déloyale

322. Plan.— Si le parasitisme économique de marque notoire ou renommée se distingue de la concurrence déloyale par ses critères propres (A), c'est parce que sa sanction se fonde sur l'avilissement de la marque notoire ou renommée (B).

A. Les critères de la distinction

323. Plan.— Le parasitisme économique de marque notoire ou renommée se distingue de la concurrence déloyale, d'une part par l'absence de situation concurrentielle entre les deux parties au procès (**1**), et d'autre part par la création, par le parasite, d'un risque de confusion sur l'origine des produits ou des services (**2**).

1028 alinéa 2 du même article.

1. L'absence de situation concurrentielle

324. Fondements de la différence entre concurrence déloyale et parasitisme économique de marque notoire ou renommée.— À la comparaison des définitions données par les textes, il ressort que le parasitisme diffère de la concurrence déloyale. L'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris définit la concurrence déloyale comme « tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». L'article 5, § 2, de la Directive Marques, quant à lui, définit le parasitisme économique comme l'usage du signe sans juste motif, tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. Certes, le fait de tirer indûment profit de la renommée d'une marque constitue, par essence, un acte déloyal, contraire aux usages honnêtes du commerce, mais tout comme l'est la contrefaçon. Or, ce dernier délit, qui est aussi apprécié dans le même domaine concurrentiel que celui du titulaire de la marque, est distinct des actes de déloyauté commerciale. Le respect de la règle de spécialité des produits ou services rapproche plus la contrefaçon de la concurrence déloyale que le parasitisme économique. En effet, le parasite qui profite sans bourse délier de la renommée ou de la notoriété d'une marque ne tente pas de voler des parts de marché au titulaire, il vise la conquête d'une clientèle déjà existante pour lui vendre des produits ou services différents en lui faisant croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise. Néanmoins, il usurpe une place que la marque renommée est susceptible d'occuper face à ses concurrents : c'est la place que l'on peut qualifier de virtuelle, car elle n'existe pas, mais aux yeux du public, la renommée peut faire croire à une diversification vraisemblable. Ainsi, la marque renommée ou notoire victime des agissements parasitaires ne perd pas ses parts de marché, mais sa place sur le marché. Sa clientèle ne cesse pas d'acheter les produits ou services qu'elle avait l'habitude d'acheter, elle vient simplement acquérir de nouveaux produits ou services — croyant légitimement avoir affaire à la même marque —, et alimenter ainsi un fonds de commerce créé par des moyens déloyaux. En cela, l'expression « concurrence parasitaire » paraît effectuer un contresens, le parasite n'opérant pas sur le même marché que le parasité. Le propre du parasitisme est de créer sciemment un risque de confusion sur l'origine des produits ou services non authentiques, commercialisés par le parasite [1029].

[1029] Cela étant, dans l'affaire Interflora, les produits et services comparés étaient identiques, et pour autant, la CJUE a relevé des faits de parasitisme économique en constatant que le concurrent mis en cause tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09, Interflora c/ Marks and Spencer : *D.* 2011, p. 2332, obs. C. MANARA ; *PIBD* 2012, III, 12 ; *Propr. intell.* 2012, p. 68, obs. G. BONET ; *RTD com.* 2012, p. 103, obs. J. AZÉMA).

2. Une reproduction de nature à porter préjudice ou une exploitation injustifiée

325. Plan.— L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle n'exige, pour la recevabilité de l'action, et outre la renommée ou la notoriété du signe reproduit ou imité, qu'un seul des éléments constitutifs du parasitisme économique de droit commun. Il s'agit, pour le parasité, de prouver soit que la reproduction ou l'imitation de sa marque est de nature à lui porter préjudice (*a*), soit que l'exploitation de sa marque par le parasite est injustifiée (*b*).

a. La reproduction ou l'imitation d'une marque renommée ou notoire pour des produits ou services différents, de nature à porter préjudice au titulaire de la marque

326. La nécessité concrète d'un préjudice.— Le parasité est théoriquement dispensé de rapporter la preuve de son préjudice [1030]. En effet, il a simplement à démontrer que les faits reprochés sont « de nature à lui porter préjudice ». Un simple risque suffit donc à ouvrir l'action en responsabilité, le péril couru consistant essentiellement dans la perte de prestige du signe ou dans la gêne qu'éprouvera la victime pour procéder à une éventuelle diversification de son domaine d'activité [1031]. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle semblent donc faciliter la tâche du demandeur à l'action, contrairement à ce que prévoit la Directive Marques. Selon cette dernière, les deux branches de l'alternative sont constituées d'une part, par la preuve que l'usage sans juste motif du signe litigieux tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, et d'autre part, par la preuve que cet usage porte préjudice au titulaire de la marque. Ici, le préjudice à rapporter n'est pas hypothétique, mais bien certain. Cependant, pour pouvoir prouver que les faits litigieux sont de nature à porter préjudice, il est nécessaire de démontrer en quoi ils le sont, ce qui revient finalement à établir un préjudice certain, même futur ! Ainsi, si en théorie, le préjudice n'a pas à être prouvé, concrètement, il doit pouvoir être vérifié, ce qui nous amène, d'abord à l'exigence concrète d'un préjudice et ensuite à son mode de preuve.

327. La forme du préjudice.— Lorsque le parasité choisit de rapporter la preuve que les agissements parasitaires sont de nature à lui porter préjudice, la jurisprudence précise que le

---

1030 Paris, 29 septembre 2004, *PIBD* 2004, n° 797, III, p. 651 : « Peu important au visa des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion entre les ventes de confiserie pratiquées par les intimés et l'activité de joaillerie de la société Cartier, eu égard à la renommée de la marque *Must*, son emploi pour commercialiser des chewing-gums, produits de grande consommation, cause nécessairement un préjudice à la société Cartier en portant atteinte au caractère attractif de la marque, qu'il banalise et vulgarise, à sa valeur économique, à l'image de prestige qui s'y attache ».

1031 Paris, 21 novembre 1991, Orient-Express, *PIBD* 1992, III, 174.— Paris, 31 octobre 1997, Cosmopolitan, *PIBD* 1998, III, 175 ; *RTD com.* 1998, p. 145, obs. J. AZÉMA.

préjudice doit être porté au caractère distinctif de la marque ou à sa renommée [1032]. Selon la Cour de cassation, il existe trois éléments du préjudice : d'abord l'équivoque que les agissements parasitaires entretiennent sur l'origine des produits ou services, ensuite la dilution du signe, c'est-à-dire la perte de sa force originelle et de son pouvoir d'attraction [1033], et enfin la perte de la maîtrise économique du signe par son titulaire [1034]. L'arrêt Intel de la CJUE, reprenant la solution de l'arrêt Adidas-Salomon, Adidas Benelux [1035], est venu préciser que le préjudice doit être porté, soit au caractère distinctif de la marque, soit à sa renommée [1036], en écho à la première branche de l'alternative offerte par la Directive Marques, à savoir le profit indûment tiré du caractère distinctif de la marque ou de sa renommée. L'atteinte doit d'abord être portée au caractère distinctif de la marque car une des fonctions essentielles de la marque est de créer dans l'esprit du public une association immédiate entre la marque et le produit ou le service. Or, la reprise d'une marque renommée dans un domaine étranger à son secteur d'activité perturbe cette association : il y a dilution ou banalisation du signe. À défaut, l'atteinte doit être portée à la renommée de la marque, c'est-à-dire consister à associer une marque de prestige ou de luxe à des produits de consommation courante, voire à des produits de qualité médiocre. La forme du préjudice à démontrer paraît purement intellectuelle ; il reste donc à rechercher un mode de preuve adéquat.

328. Le mode de preuve du préjudice.— Il est coutume d'enseigner que le préjudice économique que peut subir une entreprise résulte le plus souvent d'une baisse du chiffre d'affaires, une société commerciale ayant vocation à réaliser des bénéfices. Cependant, en matière de parasitisme, cette perte économique ne sera jamais rapportée car, comme on l'a vu dans la définition de la notion, il ne s'agit pas d'une perte de clientèle pour le parasité, mais d'un profit indûment réalisé pour le parasite. Le marché conquis ou à conquérir par la

---

1032 CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, *RTD com.* 2009, 117, obs. J. AZÉMA ; *Gaz. Pal.* 31 mars 2009, n° 90, p. 7, obs. F. POLLAUD-DULIAN ; *Propr. intell.* janvier 2010, 651, obs. G. BONET.

1033 L'arrêt Intel de la CJUE définit la dilution de marque comme l'affaiblissement de l'aptitude de la marque « à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire » (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, *RTD com.* 2009, 117, obs. J. AZÉMA ; *Gaz. Pal.* 31 mars 2009, n° 90, p. 7, obs. F. POLLAUD-DULIAN ; *Propr. intell.* janvier 2010, 651, obs. G. BONET).

1034 Com., 27 mars 1986, Charles of the Ritz, *D.* 1986, jur., p. 526, note S. DURRANDE.

1035 CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, points 36 à 39, Rec. I-12537 ; *RTD com.* 2004, p. 91, obs. J. AZÉMA ; *RTD eur.* 2004, p. 706, obs. G. BONET.

1036 CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, op. cit., point 27.

marque renommée est différent de celui du signe litigieux. Le seul moyen d'évaluer le préjudice consiste alors dans la diminution de la valeur économique de la marque : la dilution a entraîné une moindre valorisation dans le bilan, donc un prix moins élevé en cas de cession [1037]. C'est ce qui explique sans doute que le législateur n'a pas entendu exiger la preuve d'un préjudice actuel et certain, mais admis l'existence d'éléments permettant de conclure qu'il existe un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur. Encore faut-il rappeler que la preuve du préjudice n'est nullement une condition péremptoire de recevabilité de l'action, mais seulement un moyen concret de prouver que les agissements parasitaires sont bien de nature à causer un préjudice. En effet, si le premier fait à prouver s'avère difficile, le demandeur peut encore recourir à la preuve d'une exploitation injustifiée de sa marque.

b. L'exploitation injustifiée d'une marque notoire ou renommée

329. L'absence d'exigence de la preuve d'une confusion par le public.— L'alternative dans les faits générateurs de responsabilité d'un agissement parasitaire s'explique par le fait que le cas présentement exposé diffère du précédent. Ici, l'usage d'une marque renommée ou notoire est condamné, en dehors de tout risque de préjudice. L'objectif visé est de protéger le titulaire, mais aussi, de façon incidente, le public contre toute ambiguïté ou équivoque sur l'origine des produits ou services [1038]. Dans la preuve du risque de confusion, la CJUE n'exige pas que le public concerné confonde les deux signes ; il suffit qu'il établisse un lien entre eux [1039]. Le lien entre les deux signes résulte d'une disposition d'esprit du consommateur pour qui la marque litigieuse « évoque » la marque renommée. Il suppose que la structure ou la construction des marques en cause est identique ou similaire. Cela étant, ce lien est *a fortiori* présumé dans le cas où le risque de confusion est établi, c'est-à-dire dans le cas où le consommateur croit que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Ce lien peut constituer la preuve d'une exploitation injustifiée de la marque renommée ou notoire. Mais le juge français étant lié par une interprétation de ses lois à la lumière des directives européennes, il doit également tenir compte de la solution adoptée par la CJUE qui, à la place d'une exploitation

---

1037 En ce sens, S. DURRANDE, *D.* 2010, p. 851 et s.

1038 En ce sens, Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, op. cit., p. 89, n° 115.

1039 CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, points nº 27 à 31, Rec. I-12537 ; *RTD com.* 2004, p. 91, obs. J. AZÉMA ; *RTD eur.* 2004, p. 706, obs. G. BONET.

injustifiée, prend en considération le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque parasitée [1040].

330. Une alternative : la preuve du profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.— Le demandeur peut prouver que des consommateurs ont été attirés par les produits ou les services commercialisés par le parasite, soit qu'ils aient cru que les produits provenaient du titulaire de la marque renommée — il s'agit alors d'une confusion sur l'origine, et donc d'une atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine —, soit que leur attention ait été retenue par les produits ou les services parce qu'ils étaient revêtus de la marque litigieuse. Le moyen de preuve utilisé devra alors privilégier les sondages d'opinion auprès du public concerné.

Enfin, le parasitisme économique d'une marque notoire ou renommée se distingue également de la concurrence déloyale par son fondement.

B. Le fondement de la protection des marques notoires ou renommées : l'avilissement et la dilution de la marque

331. Plan.— « La loyauté commerciale ne saurait tolérer que le geai se pare des plumes du paon » [1041]. Cette belle citation du professeur Le Tourneau pourrait résumer à elle seule le fondement de l'action en responsabilité pour agissement parasitaire. Erigé en faute délictuelle, sanctionné par le droit des marques, l'agissement parasitaire mérite la condamnation sous l'appellation de contrefaçon. Le législateur ne s'y oppose guère, en témoignent l'histoire (**1**) et la fonction publicitaire de la marque (**2**).

1. L'histoire de la consécration

332. Évolution des textes.— L'origine de la protection de la marque contre le parasitisme économique peut être recherchée dans la teneur de l'article 5, § 2, de la Directive communautaire du 21 décembre 1988 : « Tout État membre peut également prescrire 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 l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ». La première transposition de ce texte, à l'article L. 713-5

1040 CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, *RTD com.* 2009, 117, obs. J. AZÉMA ; *Gaz. Pal.* 31 mars 2009, n° 90, p. 7, obs. F. POLLAUD-DULIAN ; *Propr. intell.* janvier 2010, 651, obs. G. BONET.

1041 Ph. LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, op. cit., p. 83, n° 106.

du Code de la propriété intellectuelle, était rédigée en ces termes : alinéa 1er : « L'*emploi* d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet *emploi* constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » [1042] ; alinéa 2 : « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ». L'interprétation faite par les juges nationaux du terme « emploi » s'était faite hors de la lumière de la directive de 1988, ce qui les avait conduits dans un premier temps à s'en tenir strictement à la reproduction de la marque renommée, excluant ainsi l'imitation [1043]. Il a fallu attendre l'interprétation donnée par la CJUE en 2003, concluant qu' « il suffit que le degré de similitude entre la marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque » [1044], pour que la Cour de cassation retienne enfin l'usage d'un signe identique ou similaire, tel que prévoyait la directive de 1988 [1045]. Sans doute pour parer à toute autre difficulté d'interprétation, le législateur national a réécrit les dispositions de l'article L. 713-5 en des termes plus clairs : alinéa 1er : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » ; alinéa 2 : « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée » [1046]. Cette consécration par le Code de la propriété intellectuelle nous fait conclure au rattachement de la notion de parasitisme économique au droit des marques, domaine où elle est apparue et s'est développée. Telle est en tout cas l'interprétation que l'avocat général Mengozzi donne de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris. Selon lui, l'article 6 bis de la Convention de Paris se fonde « sur l'idée qu'un droit de marque peut naître et doit, par conséquent, être protégé, par

---

1042 Nous soulignons.

1043 Voir notamment les arrêts Olymprix : Com., 29 juin 1999, pourvoi no 97-16.189, *D.* 2000, jur., p. 185, note X. BUFFET DELMAS D'AUTANE ; Bull. IV, n° 143.— réitéré par Com., 11 mars 2003, pourvoi no 00-22.722, JurisData n° 2003-018191 ; *JCP G* 2004, II, 10034.

1044 CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, Rec. I-12537 ; *D.* 2004, jur., p. 341, note J. PASSA ; *RTD com.* 2004, p. 91, obs. J. AZÉMA ; *RTD eur.* 2004, p. 106, obs. G. BONET ; *PIBD* 2004, III, p. 128 ; *Propr. ind.* 2004, comm. n° 5, note FOLLIARD-MONGUIRAL.

1045 Com., 12 juillet 2005, *D.* 2005, n° 30, act. jur., p. 2074, obs. J. DALEAU.

1046 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, article 2.

l'effet de la seule renommée acquise dans le cadre d'un ordre juridique national déterminé. L'intention est en définitive de décourager les pratiques déloyales induites par la renommée de la marque, en évitant que des tiers puissent s'approprier celle-ci par le biais de son enregistrement ou de son usage dans un État dans lequel elle n'est pas encore protégée, entravant par là, l'accès du titulaire au marché en question ou l'amenant à payer pour obtenir le transfert du droit sur la marque » [1047].

Force est donc de constater qu'aucun obstacle légal ne s'oppose à la qualification prospective du parasitisme de marque notoire ou renommée en contrefaçon.

333. L'absence d'obstacles légaux à la qualification prospective du parasitisme de marque notoire ou renommée en contrefaçon.— La qualification prospective du parasitisme de marque notoire ou renommée en contrefaçon peut susciter la question de sa conformité à l'impératif de la libre circulation des marchandises posé par l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce texte ne valide en effet certaines mesures étatiques restrictives de la liberté des échanges que lorsqu'elles sont justifiées par l'un des motifs qu'il recense, notamment les droits intellectuels. Complétant cette disposition, la CJUE précise que seules des réglementations nationales qui s'appliquent indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés peuvent espérer pouvoir se prévaloir d'une exigence impérative prévalant sur le principe de la libre circulation des marchandises [1048]. Au regard de ces conditions, force est de constater qu'aucun obstacle n'empêche la qualification prospective du parasitisme de marque notoire ou renommée en contrefaçon. D'une part, la protection contre un tel agissement étant autorisée par la Directive Marques, elle répond aux critères de l'exigence impérative prévalant sur le principe de la libre circulation des marchandises. D'autre part, elle s'applique indifféremment aux produits ou services nationaux et à ceux faisant l'objet d'une importation, ces derniers étant même privilégiés puisqu'en pratique, les marques notoires représentent majoritairement des signes étrangers non enregistrés en France. La protection répond donc également à la condition complémentaire posée par la CJUE. Le projet de directive européenne propose d'ailleurs, dans son article 10, § 2, de faire entrer la marque renommée dans le giron du droit de marque. Le titulaire d'une marque renommée pourra alors en conséquence agir en contrefaçon et bénéficier des avantages afférents à cette action. Enfin, il est intéressant de constater que la marque communautaire renommée est

---

1047 M. l'avocat général P. MENGOZZI, conclusions du 13 septembre 2007 dans l'affaire Nuno c/ Franquet, C-328/06, point 30, Rec. I-10093.

1048 CJCE, 2 mars 1982, aff. 6/81, BV Industrie Diensten Groep c/ J.A. Beele Handelsmaatschappij BV, Rec. I-707.

déjà pleinement protégée en tant que telle. L'article 9, § 1, c, du RMC prévoit expressément 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 communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ». L'interprétation de ces dispositions conduit à admettre la possibilité d'exercer une véritable action en contrefaçon pour défendre une marque communautaire renommée. Dès lors, il devient nécessaire d'harmoniser les droits nationaux dans le but d'éviter un régime de protection à deux vitesses. En effet, en l'état du droit positif, le titulaire d'une marque désireux de protéger son signe sur le terrain de la renommée a intérêt à l'enregistrer auprès de l'OHMI pour pouvoir bénéficier des avantages liés à l'action en contrefaçon. Gageons qu'une telle situation ne saurait perdurer [1049].

L'absence d'obstacles légaux à la qualification du parasitisme économique de marque notoire ou renommée en contrefaçon a sans doute conduit la Chambre commerciale de la Cour de cassation à valider, le 20 février 2007, la mise en œuvre d'une saisie-contrefaçon demandée sur le fondement de l'article L. 713-5 [1050]. La décision est en effet intervenue en dépit du second moyen du pourvoi, lequel faisait remarquer que l'article L. 716-7 ne permet pas la mise en œuvre d'une saisie-contrefaçon pour des atteintes indirectes à la marque, fondées sur l'article L. 713-5. Faisant fi de cet argument, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, « les dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle n'interdisant pas au titulaire d'une marque agissant sur le fondement de l'article L. 713-5 de ce code, de faire procéder à une saisie-contrefaçon ». La notoriété de la marque a également été prise en compte par la Chambre criminelle dans un arrêt du 30 janvier 2013 [1051], dans lequel les juges reprochent à leurs collègues du fond de n'avoir pas caractérisé la contrefaçon par imitation de montres importées de Chine et imitant des montres de la marque *Chanel*, sans s'être prononcés sur la notoriété de la marque.

Il nous paraît judicieux, pour l'avenir, d'emboîter le pas à ces deux solutions dont la logique coule de source, d'autant plus que la doctrine n'est pas non plus hostile à la reconnaissance d'un véritable droit de marque au titulaire d'une marque notoire. Ainsi,

---

1049 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 375, n° 193. 2.

1050 Com., 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.712, JurisData n° 2007-037555.

1051 Crim., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-88.569, JurisData n° 2013-002619.

selon le professeur Pollaud-Dulian, « malgré le défaut de dépôt, la marque notoirement connue est l'objet d'un droit exclusif et constitue bien une antériorité opposable. La loi consacre cette analyse, puisqu'elle permet au titulaire de la marque notoire de faire opposition au dépôt de ce signe par un tiers à titre de marque (article L. 712-4, alinéa 1er du CPI) ou de demander l'annulation de l'enregistrement de la marque effectué par un tiers (article L. 714-4 du CPI) ou encore d'exercer une action en revendication » [1052].

Enfin, la fonction publicitaire de la marque concourt à la protection des marques renommées sur le terrain de la contrefaçon.

2. La fonction publicitaire de la marque

334. Un pouvoir attractif supérieur à celui des marques ordinaires.— Il faut reconnaître que certaines marques exercent un pouvoir attractif propre, et sont connues d'une large fraction du public indépendamment de leur rapport avec les produits ou les services qu'elles désignent. C'est le cas de certaines marques de produits luxe [1053], mais aussi des marques qui sont perçues par une partie du public comme des noms communs [1054]. Maître de Haas écrit qu' « une marque, dès qu'elle est notoire, mérite une protection supérieure, à la mesure de la connaissance exceptionnelle dont elle jouit dans l'esprit du public » [1055]. Cette situation exceptionnelle que connaissent les marques notoires et les marques renommées leur confère un traitement exceptionnel. Ce sont les conclusions auxquelles est arrivé Schechter au terme de ses recherches sur les fonctions de la marque. En effet, dit-il, les marques notoires et les marques renommées ont un pouvoir attractif supérieur qui dépasse la clientèle pour toucher tout le public. Elles exercent dès lors une fonction qui leur est propre : celle de représentation de qualité ou d'image [1056], que Charles de Haas traduit par une fonction de « symbolisation de l'image ou de la qualité » des produits ou services et de la personne qui en est à l'origine [1057]. Or, la CJUE protège cette fonction particulière sous l'appellation, soit de fonction de communication, soit de fonction de

---

1052 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 846, n° 1477.

1053 Paris, 29 septembre 2004, *Must*, *PIBD* 2004, n° 797, III, p. 651 : « La marque *Must* exerce, à elle seule, isolément, dissociée de la dénomination Cartier, marque « ombrelle », un pouvoir d'attraction propre, indépendamment des produits et services qu'elle désigne ».

1054 Par exemple, les marques *Frigidaire*, *Cellophane*, *Kleenex*, *Vespa*, *Zumba*.

1055 Ch. DE HAAS, « La "contrefaçon" de la marque notoire en droit comparé américain, européen et français : une leçon américaine encore mal comprise », *Propr. intell.* 2003, n° 7, p. 137.

1056 F.-I. SCHECHTER, « The Rational Basis of Trademark protection », *Harvard Law Review* 1927, volume XL, n° 6 : « The true fonctions of the trademark are, then, to identify a product as satisfactory and thereby to stimulate further purchases by the consuming public ».

1057 Ch. DE HAAS, « La "contrefaçon" de la marque notoire en droit comparé américain, européen et français : une leçon américaine encore mal comprise », *Propr. intell.* 2003, n° 7, p. 141.

publicité. L'atteinte à l'une de ces fonctions est sanctionnée au même titre que l'atteinte à la fonction de garantie d'origine. Toutefois, l'atteinte à l'une des fonctions essentielles de la marque ne peut être invoquée que pour défendre une marque enregistrée. Dès lors, elle ne peut être retenue que pour protéger les marques renommées, à l'exclusion des marques notoires. Ainsi, la protection des marques renommées est fondée sur la réprobation de trois faits indépendants les uns des autres : le parasitisme économique, l'atteinte à la fonction de garantie d'origine de la marque et l'atteinte à la fonction publicitaire de la marque. C'est la décision rendue dans l'arrêt Intel de la CJUE : « Les atteintes contre lesquelles l'article 4, §4, sous a) de la directive assure la protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque » [1058]. Le demandeur a donc le choix entre trois options dans la preuve qu'il doit rapporter de l'atteinte à sa marque : il peut demander réparation sur le terrain du parasitisme économique et donc soit que la reproduction ou l'imitation de sa marque est de nature à lui porter préjudice, soit que l'exploitation de la marque litigieuse est injustifiée ; il peut encore prouver une atteinte à la fonction publicitaire de sa marque en démontrant son avilissement ; il peut enfin prouver une atteinte à la fonction de garantie d'origine de sa marque en établissant sa dilution. Mais auparavant, il doit démontrer que le public établit un lien entre la marque critiquée et la marque renommée, ou du moins qu'il existe un risque d'association [1059]. En effet, si ce lien est absent, il ne saurait y avoir ni préjudice ni profit indu tiré de la renommée. Par ailleurs, la preuve du lien n'emporte pas nécessairement parasitisme, avilissement ou dilution.

335. Le lien établi par le public entre la marque renommée et le signe critiqué, condition préalable de la protection.— Sans la preuve de ce lien, il ne saurait y avoir ni profit indu ni préjudice [1060]. Cependant, ce lien ne se confond pas avec la notion de confusion ou de risque de confusion. Le public peut faire une association entre les deux signes comparés sans pour autant les confondre [1061]. Si le lien opéré entre les deux signes est différent du

---

1058 CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, points 27-28.

1059 Conclusions E. Sharpston dans l'affaire Intel (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel), point 40.

1060 CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 31, Rec. I-12537 ; *RTD com.* 2004, p. 91, obs. J. AZÉMA ; *RTD eur.* 2004, p. 706, obs. G. BONET.— TPICE, 25 mai 2005, aff. T-76/04, Spa Finders, Rec. II-1825, n° 41.

1061 CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, point 31, Rec. I-12537 ; *RTD com.* 2004, p. 91, obs. J. AZÉMA ; *RTD eur.* 2004, p. 706, obs. G. BONET.— Paris, 11 mai 2007, Ricard, *PIBD* 2007, n° 858, III, p. 538.— Paris, 9 septembre 1998, Mr. Propre, *D. Aff.* 1998, p. 1960.—

…/…

risque de confusion, les méthodes d'appréciation sont similaires. Ainsi, la CJUE affirme que « l'existence d'un tel lien doit, de même qu'un risque de confusion dans le cadre de l'article 5, § 1, b) de la directive, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents » [1062]. Les facteurs pertinents de l'espèce peuvent concerner la similarité des signes, la nature des produits ou services visés, le public concerné, l'intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque [1063].

336. La réprobation du parasitisme économique.— L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle donne au demandeur le choix entre prouver une reproduction ou une imitation de sa marque de nature à lui porter préjudice, d'une part, et démontrer que l'exploitation de la marque litigieuse est injustifiée, d'autre part. S'agissant de la première option, le titulaire d'une marque renommée a simplement à prouver un risque de préjudice, le plus souvent un risque de confusion sur l'origine des produits ou des services du défendeur. Si le risque de confusion n'est pas un élément constitutif du parasitisme économique [1064], il en constitue le fondement [1065]. Le risque de confusion en matière d'agissements parasitaires ne porte ni sur le même objet que celui en matière de contrefaçon ni sur celui en matière de concurrence déloyale. Alors que la contrefaçon consiste à créer un risque de confusion entre deux signes distinctifs [1066], et que la concurrence déloyale tend à créer un risque de confusion entre des produits ou services similaires [1067], le risque de confusion créé par le parasitisme porte sur l'origine des produits ou services, car ces derniers sont différents, le parasité et le parasite n'agissant pas sur le même marché. Le dixième considérant de la Directive Marques fait dépendre l'appréciation du risque de confusion de nombreux facteurs, « notamment » de la connaissance de la marque, par le public, sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe litigieux, et du degré de similitude entre la marque et le signe. Ce qu'il faut donc prendre en compte, c'est le risque de confusion entre les deux signes. C'est ainsi que la jurisprudence européenne a pu déduire qu' « un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans

---

Versailles, 27 avril 2006, Milka, *PIBD* 2006, n° 834, III, p. 505.— Paris, 18 janvier 2006, Orlane c/ Dior, *PIBD* 2006, n° 826, III, p. 226.

1062 CJCE, 10 juillet 2003, aff. C-408/01, Adidas c/ Fitnessworld, Rec I-12537, point 30.

1063 CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, point 42.

1064 Com., 11 mars 2003, pourvoi n° 00-22.722, JurisData n° 2003-018191 ; *JCP G* 2004, II, 10034.

1065 J. HUILLIER, « Le parasitisme parasite-t-il la propriété intellectuelle ? », *Gaz. Pal.* 2001, doctr., p. 1630 : « Dans l'utilisation de marques notoirement connues, c'est le critère de la confusion ou plus exactement de la volonté de confusion plus ou moins consciente de l'auteur de l'emprunt qui constitue le fondement d'une condamnation ou d'une interdiction ».

1066 CPI, article L. 713-2 *a)*.

1067 CPI, article L. 713-3.

modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen » [1068]. Et de préciser qu'il suffit que le consommateur puisse confondre l'origine économique des marques tout en ne confondant pas l'origine géographique [1069]. L'arrêt Anheuser-Busch ajoute enfin que l'atteinte est constituée si les consommateurs visés sont susceptibles d'interpréter le signe tel qu'utilisé « comme désignant ou tendant à désigner l'entreprise de provenance du tiers » [1070]. Il importe donc de se placer du point de vue du consommateur. Ce qui est interdit comme portant atteinte au droit de marque, c'est le fait d'empêcher le signe de remplir sa fonction distinctive, c'est-à-dire de l'empêcher de garantir une origine. Cette atteinte est constituée en présence d'un acte de contrefaçon. Mais elle est aussi caractérisée en cas de parasitisme économique, puisque ni les intentions délictueuses ni les objectifs du parasite ne diffèrent de ceux du contrefacteur. Par ailleurs, les effets de la faute sur l'image de la marque sont identiques. C'est pourquoi le parasitisme économique de marque notoire ou renommée peut revêtir la qualification de contrefaçon.

S'agissant de la seconde option, le titulaire d'une marque notoire ou renommée doit prouver que l'exploitation reprochée de son signe est injustifiée. L'arrêt Intel de la CJUE précise en effet, à propos de l'article 4, § 4, a) de la directive, que « la condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif de la marque antérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice » [1071]. En réalité, il doit démontrer que le défendeur tire un avantage, un profit indu, de l'exploitation de la marque reproduite ou imitée. Dans l'affaire Intel, selon l'avocat général, il s'agit d'établir « l'existence d'une espèce de coup de pouce dont profiterait la marque postérieure du fait de son lien avec la marque antérieure » [1072]. La Cour de cassation relève que le profit indu peut être tiré de la renommée elle-même [1073].

Enfin, la réprobation de l'atteinte à la fonction publicitaire de la marque renommée est justifiée par la déloyauté des pratiques d'avilissement et de dilution de la marque.

1068 CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, LTJ Diffusion, *Gaz. Pal.* 2003, jur., p. 1826.

1069 CJCE, 29 septembre 1998, aff. C-39/97, Canon c/ Metro, Rec. I-5507 ; *RTD eur.* 2000, p. 100, obs. G. BONET ; *Gaz. Pal.* 1999, somm. p. 272.

1070 CJCE, 16 novembre 2004, aff. C-245/02, Anheuser-Busch, point 60, *JCP E* 2004, p. 1748.

1071 CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, points 26 et 32.

1072 Conclusions E. Sharpston dans l'affaire Intel (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel), point 62.

1073 Com., 11 mars 2008, pourvoi n° 06-15.594, Vuitton c/ EMI, *PIBD* 2008, n° 875, III, p. 345 ; *Prop. ind.* 2008, n° 39, obs. P. TRÉFIGNY-GOY.

337. La réprobation de l'avilissement de la marque.— Ici, comme dans le développement suivant, on s'attache au préjudice causé à la marque et non à l'avantage procuré au défendeur [1074]. Ce préjudice peut revêtir deux aspects : l'avilissement de la marque et sa dilution [1075]. L'avilissement est une atteinte portée au caractère renommé de la marque, c'est la dégradation de son image [1076]. En effet, c'est l'image même de la marque qui se trouve dégradée dans l'esprit du public en raison de celle évoquée ou véhiculée par la marque litigieuse [1077]. Souvent, la marque imitante est utilisée dans un contexte ternissant l'image de la marque imitée [1078]. Un auteur américain donne l'exemple d'un opérateur qui utiliserait l'étoile de la marque *Mercedes* pour vendre ses propres produits : la marque *Mercedes* exerçant un pouvoir attractif propre, les consommateurs la perçoivent comme un signe de qualité ; dès lors, si les produits indûment marqués de l'étoile de la marque *Mercedes* se révèlent d'une qualité inférieure à celle des véhicules de la marque *Mercedes*, le public s'en trouverait déçu [1079]. La jurisprudence française a eu plusieurs occasions de reconnaître l'existence d'une atteinte à l'image de la marque [1080]. L'écoulement parallèle à vil prix de produits non authentiques sous une marque contrefaisante n'entraîne pas un manque à gagner pour le titulaire de la marque contrefaite car il n'aurait jamais vendu de tels produits, en revanche « ce qui est atteint c'est l'infaillibilité de la marque et sa capacité à défendre son système de

---

1074 F. POLLAUD-DULIAN, « Les atteintes à la marque de renommée », *Gaz. Pal.* 31 mars 2009, n° 90, p. 7 et s. : « À la différence du parasitisme, on s'attache au préjudice subi par la marque antérieure et non à l'avantage procuré à la marque postérieure ».

1075 Conclusions Jacobs dans l'affaire C-408/01, Adidas c/ Fitnessworld, Rec. I-12537, points 336-38.

1076 De la terminologie légale américaine *ternishing*, ternissement, Conclusions Jacobs dans l'affaire C-408/01, Adidas c/ Fitnessworld, Rec. I-12537, points 336-38.

1077 Paris, 17 septembre 2008, Dom Perignon, *PIBD* 2008, n° 886, III, p. 701.— Paris, 11 mai 2007, Ricard, *PIBD* 2007, n° 858, III, p. 538.— Paris, 9 septembre 1998, Mr. Propre, *D. Aff.* 1998, p. 1960.

1078 C'est ce qu'on peut relever dans certaines décisions américaines reconnaissant le préjudice de dilution : « Dilution by tarnishment is claimed (and often found) in cases where a sign that looks similar to a famous mark is used in a context that is unfavorable to that mark » (M. STRASSER, « The Rational Basis of Trademark Protection Revisited : Putting the Dilution Doctrine into Contexte », 10 *Fordham Intellectual Property Media & Enterprises* LJ 375, 2000, p. 414, citant la décision Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prods., 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996)).

1079 M. STRASSER, « The Rational Basis of Trademark Protection Revisited : Putting the Dilution Doctrine into Contexte », 10 *Fordham Intellectual Property Media & Enterprises* LJ 375, 2000, p. 415 : « Consider the example of a manufacturer of climbing ropes who uses the "Mercedes" star to advertise its products. Even if consumers do not think that the ropes are affiliated with the car manufacturer — and given the remoteness of the products, there is no reason why they should — they might still be deceived. As the reputation of the mark "Mercedes" is intrinsic, consumers understand it as a sign of quality, irrespective of the context in which it is used. Hence, if the climbing ropes turned out to be of a vastly inferior quality, the effects on the consumers would be disastrous — and not just in terms of safety. They would find themselves deceived by the mark, and the problems of moral hazard and adverse selection would blossom as if trademarks had never existed ».

1080 Douai, 2e ch., sect. 2, 16 mars 2006, JurisData n° 2006-316169.— Dijon, ch. civ. D, 14 novembre 2003, JurisData n° 2003-246446.— Paris, 5e ch., sect. A, 18 décembre 2002, JurisData n° 2002-197702.

valeurs » [1081]. Les juges parlent alors d'avilissement, de discrédit, de perte de prestige de la marque, ou de dégradation de la qualité perçue par le client [1082]. L'atteinte peut encore résulter de la dépréciation des investissements engagés pour la conception, la création et la promotion de la marque [1083]. La CJUE, enfin, indique que le ternissement intervient « lorsque les produits ou les services […] peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée » [1084].

338. La réprobation de la dilution de la marque.— La dilution ou l'érosion de la marque [1085] est une perte de son effet attractif, voire le perte de son unicité [1086]. Les juges français parlent de banalisation ou de vulgarisation de la marque, lui faisant perdre une partie de son pouvoir distinctif [1087]. Dans ce sens, l'exploitation d'un signe identique ou imité porte atteinte au caractère distinctif de la marque. La CJUE, dans l'affaire Intel, a donné une définition de la dilution en affirmant que « ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire » [1088].

Ces derniers développements aboutissent au constat selon lequel l'atteinte à la fonction pubicitaire de la marque est plus souvent portée à des marques renommées qu'à des

---

1081 M. NUSSENBAUM, « L'appréciation du préjudice d'atteinte à la marque et à son image », *Gaz. Pal.* 18 décembre 2010, n° 352, p. 16.

1082 Com., 9 février 1999, pourvoi n° 96-19.660, JurisData n° 1999-000707 ; *PIBD* 1999, III, 276.

1083 Com., 25 février 2003, pourvoi n° 01-10.972, JurisData n° 2003-018063.

1084 CJUE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal I, *JCP G* 2009, p. 180, note L. MARINO ; *Propr. industr.* 2009, comm. 51, A. FOLLIARD-MONGUIRAL ; *Propr. intell.* 2010, n° 34, p. 655, obs. G. BONET. En l'espèce, tel est le cas lorsque « les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque ».

1085 De la terminologie légale américaine *blurring*, brouillage, Conclusions Jacobs dans l'affaire C-408/01, Adidas c/ Fitnessworld, Rec. I-12537, points 336-38.

1086 La loi américaine protégeant les marques, le Lanham Act, dans sa Section 45, définit la dilution comme l'affaiblissement de l'aptitude d'une marque notoire ou renommée à identifier et distinguer des produits, indépendamment de l'existence ou non d'une situation de concurrence entre le titulaire et le tiers, d'un risque de confusion, d'une erreur ou d'une tromperie : « the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods, regardless of the presence or absence of competition between the owner of the famous mark and other parties, or likelihood of confusion, mistake, or deception ».

1087 Paris, 4e ch., sect. A, 1er octobre 1997, JurisData n° 1997-024397 : une allocation de près de 30 000 euros de dommages et intérêts a été accordée au titre de la vulgarisation.

1088 CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel, points 29 et 76.

marques peu connues. Or, la fonction publicitaire fait partie des « fonctions essentielles » de la marque protégées par le droit de l'Union européenne. En outre, la contrefaçon est appréciée et caractérisée sur le fondement d'une atteinte à l'une des fonctions essentielles de la marque. Dès lors, le parasitisme économique de marque renommée qui n'est aujourd'hui condamné que sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, gagnerait à rejoindre la liste des actes de contrefaçon.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Dresser un état des lieux du droit des marques en vigueur nécessitait avant tout de clarifier la frontière entre droit des marques et droit de la concurrence. Dès lors, il convenait également de faire la distinction entre le droit de la concurrence et le droit de la concurrence déloyale. Il est vrai que les deux disciplines ont pour rôle d'assurer le bon fonctionnement du marché, c'est-à-dire de permettre une concurrence saine et loyale. Ainsi, une usurpation déloyale de parts de marché constitue un dysfonctionnement du marché au même titre qu'une entente ou un abus de position dominante visant la suppression, par des moyens illicites, de toute situation de concurrence. Cependant, alors que le droit de la concurrence exerce une fonction répressive en préservant les intérêts de la collectivité des concurrents, le droit de la concurrence déloyale a une fonction régulatrice en sauvegardant les intérêts d'un seul concurrent. En effet, là où les pratiques anticoncurrentielles paralysent le fonctionnement du marché, les actes de déloyauté commerciale ne portent atteinte qu'aux parts de marché détenues par un seul concurrent.

La finalité du droit de la concurrence tend ainsi à se rapprocher de celle du droit de la concurrence déloyale : il s'agit de prévenir un dysfonctionnement du marché, intégral ou particulier. Le droit des marques, quant à lui, offre une protection des places occupées par les titulaires de marques sur le marché. On usurpe une place sur le marché en court-circuitant la fonction première de la marque, laquelle est de distinguer des produits ou services, et donc de garantir l'origine desdits produits ou services. Lorsque les produits ou services non authentiques sont identiques à ceux du titulaire de la marque, l'acte créant une confusion sur leur origine caractérise la contrefaçon. Lorsqu'ils sont différents, l'acte est qualifié de parasitisme économique. Néanmoins, dans l'un comme dans l'autre cas, on peut constater une identité des intentions coupables et des objectifs poursuivis. En effet, tant l'objet de la faute (création d'une confusion) que les conditions de la sanction (consécration d'une responsabilité objective) rejoignent ceux de la contrefaçon.

CONCLUSION DU TITRE I

La délimitation du régime juridique de protection de la marque contre la contrefaçon nécessitait au préalable de lever les incertitudes liées d'une part au rattachement du droit de marque aux droits fondamentaux, et d'autre part à la frontière entre le droit des marques et le droit de la concurrence. D'abord, le droit de propriété a été instrumentalisé par le droit de la propriété intellectuelle dans le dessein de protéger les droits intellectuels sur le terrain des droits fondamentaux : les objets de droits intellectuels étant des biens, ils sont protégés par l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme, ce qui confère aux droits intellectuels la qualification de droits fondamentaux. Or, le droit de marque, à la différence du droit d'auteur, pour ne citer que lui, est tout sauf un droit fondamental. En effet, la recherche des sources des droits fondamentaux, ainsi que d'une définition de ces droits, s'est avérée infructueuse. Par ailleurs, le droit de marque répond difficilement aux critères majoritairement retenus d'un droit fondamental. Ensuite, la similarité des finalités du droit des marques et du droit de la concurrence brouille la frontière entre ces deux branches du droit. Il importait donc de rappeler l'objet de ces deux disciplines avant de proposer une amélioration du régime juridique de protection de la marque contre la contrefaçon. S'il est vrai que le marché est une donnée essentielle de ces deux disciplines, leur objet est différent : celui du droit de la concurrence est de prévenir un dysfonctionnement du marché, tandis que celui du droit des marques est de protéger des places sur le marché.

L'incertitude étant levée, les propos qui suivent invitent à la construction d'une nouvelle théorie générale de la contrefaçon de marque.

TITRE II.

PROPOSITION D'UNE THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CONTREFAÇON DE MARQUE

339. Position du problème.— La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 est venue renforcer les mesures de lutte contre la contrefaçon. Le champ d'intervention des agents douaniers a été étendu de façon à pouvoir appréhender des trafics de marchandises contrefaisantes qui étaient jusque là hors de portée des douaniers. Les moyens de preuve des faits de contrefaçon sont également facilités. Enfin, les sanctions pénales et civiles ont été renforcées. Ces nouvelles mesures de lutte contre la contrefaçon ont-elle suffi à dissuader les contrefacteurs ou du moins à enrayer le phénomène ? Il est permis d'en douter, à la lecture des rapports d'information sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007. Selon les sénateurs auteurs desdits rapports, les nouvelles mesures étaient plus que nécessaires et apparaissent en théorie mieux adaptées que le dispositif ancien. L'on remarque toutefois une faible dimension du taux de la contrefaçon. À l'issue de ces rapports, une proposition de loi n° 866 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon a été élaborée. Elle a été enregistrée à la Présidence du Sénat le 30 septembre 2013. Parallèlement aux travaux parlementaires, nous avons mené une étude ayant pour objet l'identification des causes du problème, puis la recherche de solutions nouvelles adaptées.

Le bilan du droit de la contrefaçon de marque que nous nous proposons d'établir fait apparaître la nécessité d'une réforme en la matière. L'article 16 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose en effet qu'en sus des mesures prévues par ladite directive, « les États membres peuvent appliquer d'autres sanctions appropriées en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle ». Les États membres sont dès lors libres d'adopter des mesures plus sévères envers les contrefacteurs.

340. Plan.— Nous expliquerons d'abord les raisons de la nécessité d'une réforme de la contrefaçon de marque (**Chapitre I**) avant de proposer une redéfinition de la contrefaçon pénale et de la contrefaçon civile (**Chapitre II**).

CHAPITRE I.

LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFORME DU DROIT DE LA CONTREFAÇON DE MARQUE

341. Les effets extrêmes du régime de protection actuel.— Les sanctions de la contrefaçon de marque sont de deux ordres. Sur le terrain pénal, selon le cas, le contrefacteur encourt trois ans à cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros à 500 000 euros d'amende. Sur le terrain civil, il est tenu de réparer le préjudice subi par la victime sous forme de dommages et intérêts compensatoires. Or, la contrefaçon n'entraîne pas des effets identiques selon qu'elle porte sur des produits authentiques ou non. En effet, du point de vue du contrefacteur, ce n'est pas la même chose de commercialiser des produits contrefaisants sous une marque contrefaisante (produits non authentiques) et de commercialiser des produits marqués en violation d'un réseau de distribution agréé (produits authentiques). Dans le premier cas, le contrefacteur vend des produits dont la fabrication n'a été ni contrôlée ni connue du titulaire de la marque contrefaite. C'est le cas des faux articles de luxe vendus à bas prix sur des étals sous des marques contrefaisantes *Louis Vuitton*, *Chanel*, etc. Dans le second cas, le contrefacteur se contente de revendre des produits authentiques marqués sans l'autorisation du titulaire de la marque. Le premier cas de contrefaçon est plus grave que le second car il prétend attribuer au titulaire de la marque la médiocre qualité des produits non authentiques, et porte ainsi atteinte à l'image de la marque contrefaite. De surcroît, la mise sur le marché de produits non authentiques est par définition potentiellement dangereuse pour la santé et la sécurité de l'homme et de son environnement car, échappant à toute procédure d'évaluation de conformité à certaines normes de sécurité en amont, elle ne fait l'objet d'aucune autorisation de la part des autorités publiques [1089]. Le second cas de contrefaçon, s'il entraîne des conséquences moins graves sur la santé et la sécurité du consommateur, dues à la qualité des produits, porte également atteinte à l'image de la marque dans la mesure où l'apparition de réseaux de distribution non agréés contredit l'image et la sensation de luxe véhiculées par la marque. Dans l'un comme dans l'autre cas, la contrefaçon consiste à porter atteinte à un droit de marché.

Ainsi, les sanctions devraient être proportionnelles au degré de gravité de la contrefaçon commise, ce qui n'est pas toujours le cas actuel. D'une part, les peines prévues ne sont pas suffisantes pour sanctionner les fautes lucratives — celles qui permettent à leurs auteurs de réaliser un gain ou une économie qui pourra venir se cumuler avec le préjudice subi par la victime [1090]. D'autre part, elles peuvent s'avérer excessives à l'encontre de la contrefaçon

---

1089 La DGCCRF intervient sur tous les produits, alimentaires et industriels et à tous les niveaux (production, importation, distribution), tandis que l'ANSM, substituée à l'Afssaps, garantit la sécurité des produits de santé.

1090 Définition donnée par R. MÉSA, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives », *D.* 2012, p. 2754.

matérielle (involontaire) de produits authentiques. Or, les sanctions pénales sont tout aussi utiles et efficaces que les sanctions civiles. C'est pourquoi les deux types de sanctions doivent être maintenus.

342. Plan.— C'est ainsi qu'il convient dans un premier temps de faire état des insuffisances et des excès de ces sanctions en droit positif (**Section I**) avant d'étudier dans un second temps comment, dans une perspective de réforme, peuvent s'articuler les sanctions pénales et les sanctions civiles (**Section II**).

SECTION I.

LES INSUFFISANCES ET LES EXCÈS EN DROIT POSITIF

343. Introduction.— La nécessité d'une réforme du droit de la contrefaçon de marque procède du constat de la recrudescence du phénomène contrefaisant : le marché de la contrefaçon de marque n'a jamais été aussi lucratif que ces dernières années. Les causes juridiques de ce fléau se trouvent en partie dans les insuffisances, d'une part, de la réponse pénale, et d'autre part, des principes de réparation du préjudice, face aux méfaits de la contrefaçon. Par ailleurs, l'on peut observer quelques incohérences dans les sanctions de la contrefaçon de marque. D'une part, la commercialisation de produits non authentiques sous une marque contrefaisante est souvent le fait de bandes organisées pour qui l'amende peut paraître relativement abordable eu égard aux bénéfices générés par l'activité illicite. D'autre part, la même amende est susceptible d'excès lorsqu'elle est due par un contrefacteur qui commercialise de bonne foi des produits authentiques marqués sans l'autorisation du titulaire. Il pourrait donc être utile de sanctionner sur deux fondements différents la commercialisation de produits authentiques et la commercialisation de produits non authentiques. Mais auparavant, un état des lieux du droit positif de la contrefaçon mérite d'être dressé, d'abord en droit pénal puis en droit civil.

344. Plan.— C'est ainsi qu'il convient dans un premier temps de dresser le bilan des insuffisances et des excès en droit pénal (§ 1), et dans un second temps de relever les insuffisances en droit civil (§ 2).

§ 1. LES INSUFFISANCES ET LES EXCÈS EN DROIT PÉNAL

345. Plan.— Si les peines actuelles sont insuffisantes pour sanctionner les fautes lucratives (**I**), elles s'avèrent excessives pour sanctionner des fautes non intentionnelles (**II**).

I. Les insuffisances des peines face aux fautes lucratives

346. Plan.— Les fautes lucratives sont celles qui, malgré les dommages et intérêts que le responsable est condamné à payer et qui sont calqués sur le préjudice subi par la victime, laissent à leur auteur une marge bénéficiaire suffisante pour qu'il n'ait aucune raison de ne pas les commettre [1091]. De telles fautes sont généralement commises par des contrefacteurs

[1091] B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, *Obligations*, 1, Responsabilité délictuelle, Litec, 5e éd., 1996, no 1335.

commercialisant des produits non authentiques [1092]. L'inventaire des insuffisances en droit pénal de la contrefaçon de marque nécessite de dresser préalablement le bilan des méfaits de la contrefaçon (A), avant de constater l'inefficacité des réponses coercitives (B).

A. Le bilan des méfaits de la contrefaçon

347. Plan.— On peut lire dans le Préambule du traité ACTA qu' « un respect des droits de propriété intellectuelle efficace est essentiel pour assurer la croissance économique dans tous les secteurs d'activité et à l'échelle mondiale », et dans certains cas, la prolifération des marchandises contrefaisantes procure « une source de revenus au crime organisé et constitue par ailleurs un risque pour le public ». Or, le bilan des méfaits de la contrefaçon révèle que le phénomène constitue autant un obstacle à l'investissement et au progrès économique — c'est le bilan économique — (**1**) qu'un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs — c'est le bilan criminologique (**2**).

1. Le bilan économique

348. Un frein à l'investissement.— Les recherches économiques ont abouti à la conclusion que l'exclusivité accordée par le droit de marque joue un rôle incitatif : « La réalisation de profits grâce à l'exploitation de droits de propriété intellectuelle soit par l'innovateur lui-même, soit par d'autres personnes ayant obtenu la concession de licences, constitue à la fois la récompense de l'effort d'innovation et une incitation pour d'autres personnes à entreprendre des activités de R-D [recherche-développement] » [1093]. Une démonstration *a contrario* permet donc de déduire que la suppression de l'exclusivité engendrée par les actes de contrefaçon diminue l'incitation à l'investissement. Ne pas sanctionner la contrefaçon reviendrait à freiner le progrès économique.

349. Les méfaits économiques de la contrefaçon.— La première atteinte constituée par l'usurpation d'un droit de marque est portée à une place sur le marché. Cela est d'autant plus préjudiciable que la qualité des produits contrefaisants est généralement inférieure, ce qui conduit le contrefacteur à viser un public différent. Par conséquent, la contrefaçon entraîne deux séries d'effets négatifs : d'une part, le contrefacteur acquiert frauduleusement des parts de marché nouvelles auprès d'un public attiré par les bas prix pratiqués. D'autre part, il fait perdre des parts de marché au titulaire de la marque dont les produits sont avilis

---

1092 Voir l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013, p. 7 : « Lorsque les contrefacteurs ont, ce qui est pratiquement toujours le cas, une capacité de production supérieure au fabricant des produits authentiques, il est fréquent qu'en dépit de leur condamnation, ils retirent un avantage économique de la contrefaçon, avantage qui peut être très substantiel ».

1093 OCDE, Politique de la concurrence et propriété intellectuelle, 1989, p. 119.

du fait du ternissement de l'image de la marque [1094]. Il n'y aurait donc pas détournement de clientèle, cette dernière maintenant sa fidélité à la marque contrefaite. Néanmoins, c'est la place sur le marché qui est usurpée, car le contrefacteur utilise une marque existante — généralement notoire ou renommée — pour appâter le public au moyen de la notoriété ou de la renommée. Un préjudice peut ainsi résulter du discrédit jeté sur les produits authentiques [1095]. Le fait qu'un acquéreur d'une montre *Rolex* contrefaisante n'ait pas le pouvoir d'achat nécessaire pour acheter un produit de la marque *Rolex*, n'exclut en aucun cas les conséquences négatives de la contrefaçon pour le titulaire : le constat, par les clients de *Rolex*, de la médiocre qualité d'autres produits marqués par le signe contrefaisant, est susceptible de les détourner de la marque authentique. L'assimilation ainsi faite, c'est-à-dire la dilution de la marque aux produits contrefaisants, caractérise l'atteinte au droit de marque [1096].

À une plus grande échelle, la perpétration du délit de contrefaçon peut affecter l'ordre public économique en ce qu'il porte sur le marché [1097] et, par un effet dominos, sur l'emploi [1098]. Ainsi, la contrefaçon amputerait le produit intérieur brut français de six milliards d'euros [1099]. Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi du 30 septembre 2013, elle représente actuellement près de 10 % du commerce international, contre 5 % en 2000 [1100]. Les saisies en douane d'articles contrefaisants sur lesquelles reposent ces estimations augmentent dans des proportions très préoccupantes. Selon le texte précité, si 800 000 articles ont été saisis par la douane française en 2002 pour une valeur de 166 millions d'euros, en 2012 le chiffre s'élève à 4,6 millions d'articles pour une

---

1094 F. HOSTIER, « La répression pénale de la contrefaçon », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, sous la direction de B. VANBRABANT, Anthemis, 2012, p. 163.

1095 A. ALLART, *Traité théorique et pratique de la contrefaçon*, Paris, 1908, p. 186.

1096 Voir les précédents développements sur l'atteinte à la fonction distinctive de la marque.

1097 G.-A. LIKILLIMBA, « Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements », *RTD com.* 2009, p. 1 et s.

1098 Selon un rapport du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) du 29 juin 2004, la contrefaçon contribuerait à la suppression de plus de 30.000 emplois en France (« Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe – Rapport final » : http://ec.europa.eu, p. 19).

1099 L. BÉTEILLE, *Rapport n° 420 fait au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, déposé le 26 juillet 2007* : http://www.senat.fr.

1100 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013, p. 3.— Lire l'analyse critique de M. BOIZARD sur ces chiffres : « Responsabilité civile, responsabilité pénale et droit de la propriété industrielle », *RCA* 2013, n° 5, p. 55, n° 17 : « Au-delà du fait que l'on ne voit pas très bien quel mode de calcul a été mis en œuvre pour parvenir à cette évaluation, il s'avère que, en 2008, la valeur en dollars du commerce mondial de marchandises a été évaluée à 16 100 milliards, ce qui conduit à un pourcentage bien moindre que ce qui est annoncé et révèle un discours politique tronqué ».

valeur de 287 millions d'euros [1101]. Aux frontières extérieures de l'Union européenne, elles sont passées de 75 millions en 2005 à 128 millions en 2006 [1102]. Pour la France, de 375 000 en 1996, elles s'élevaient à 5,6 millions en 2005 et à plus de 6 millions en 2006 [1103]. La grande majorité des articles retenus — 87 % en 2010 — concerne des marchandises portant des signes contrefaisant des marques communuataires ou nationales [1104]. Dans son bilan détaillé et fort éclairant sur les méfaits de la contrefaçon, M. le professeur Azzi relève que parmi les différents droits intellectuels, ceux qui portent sur les dessins ou modèles et les marques sont davantage affectés que les autres [1105]. Enfin, on estime que 70 % des marques contrefaites sont françaises [1106]. Le bilan général est lourd. Pire, les produits de luxe ne constituent plus, comme c'était le cas il y a encore quelques années, la cible privilégiée des contrefacteurs, et ne représente plus que 1 % des saisies pratiquées aux frontières de l'Union européenne [1107] ; désormais, le phénomène touche en masse les produits de grande consommation : produits alimentaires, lessives, médicaments, cigarettes, jouets, produits informatiques, appareils électriques, pièces détachées, vêtements de prêt-à-porter ordinaires, etc. [1108].

350. Les causes de l'essor de la contrefaçon.— Deux raisons expliquent l'essor des activités de contrefaçon : d'une part la découverte d'un marché lucratif, et d'autre part la facilité d'écoulement des produits que procurent les sites commerçants sur Internet. Les réseaux traditionnels du crime organisé, qui œuvrent notamment dans le domaine des stupéfiants, se sont aperçus du caractère éminemment lucratif de la contrefaçon, dû notamment au

---

1101 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013, p. 3.

1102 DG fiscalité et union douanière de la Commission européenne [http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_fr.htm], cité par T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 […] », op. cit., n° 6.

1103 Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), « Rapport annuel de performance », 2006, [http://www.douane.gouv.fr/data/file/4857.pdf], p. 13, cité par T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 […] », op. cit., n° 6.

1104 M. SCHNEIDER, « Les mesures douanières. Lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle à la frontière », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, sous la direction de B. VANBRABANT, Anthemis, 2012, p. 218 : « La raison est que ces atteintes sont faciles à déceler par les autorités et que les titulaires qui peuvent faire valoir plusieurs droits sur un même produit préfèrent souvent invoquer leurs droits de marque ».

1105 T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 […] », op. cit., n° 1.

1106 G. BLANC-JOUVAN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Magnard-Vuibert, 2011, p. 197, n° 436.

1107 Organisation mondiale des douanes (OMD), « Contrefaçon et piraterie : crime du XXIe siècle ? », [http://publications.wcoomd.org/images/upload/pdf/OmdActus.pdf], p. 12, cité par T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 […] », op. cit., n° 7.

1108 T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 […] », op. cit., n° 7.

faible risque de sanctions encourues [1109]. Interpol considère en effet qu'un investissement financier dans la contrefaçon peut générer des profits dix fois supérieurs, suivant une marge équivalente à celle qui existe en matière de trafic de stupéfiants [1110].

Ce constat alarmant du bilan économique de la contrefaçon fait désormais de l'obstacle à l'investissement et au progrès économique un fondement mineur de la répression, face au danger que courent les consommateurs concernant non seulement leur sécurité mais aussi leur santé.

2. Le bilan criminologique

351. Le non-respect des normes de sécurité.— La dangerosité du délinquant est souvent l'argument fondamental justifiant l'incrimination d'une infraction. Il s'agit cependant d'une notion criminologique et non juridique, bien que le mot n'apparaisse pour la première fois que chez les juristes de la fin du XIXe siècle. Auparavant, seuls se rencontraient les synonymes « nocuité » et « périculosité » [1111]. Ainsi, la dangerosité du contrefacteur se révèle dans la matérialité de ses actes. Une étude montre que les produits contrefaisants ne respectent généralement pas les mêmes standards de fabrication que les produits authentiques [1112]. Ils s'avèrent ainsi de moins bonne qualité, voire dangereux. L'absence de vigilance ne peut même pas être reprochée au consommateur lorsqu'il ne bénéficie pas d'une baisse du prix, puisque le prix est précisément un indice d'authenticité dont les contrefacteurs cherchent parfois à profiter pour entretenir la confusion [1113]. Parmi les produits contrefaisants qui portent atteinte à la santé ou à la sécurité des consommateurs, peuvent être cités les jouets, les pièces détachées mécaniques, les produits de santé, en somme essentiellement des produits de grande consommation [1114]. Les médicaments

---

1109 Ibidem, n° 8.

1110 L. BÉTEILLE, *Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon*, op. cit., Sénat, 26 juillet 2007 ; P. GOSSELIN, *Rapport sur le projet de loi de lutte contre la contrefaçon*, Assemblée nationale, 26 septembre 2007.

1111 J. DANET, « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », *Champ pénal* 2008, n° 5, p. 1 à 16, n° 5.

1112 Voir notamment F. HOSTIER, « La répression pénale de la contrefaçon », op. cit., p. 163 : « Les produits contrefaits ou piratés sont élaborés en marge des contrôles effectués par les autorités compétentes, ne respectent pas les normes minimales de qualité imposées en termes de composition du produit ou de processus de fabrication, ne garantissent aucun service après-vente et peuvent mettre directement en danger la santé et la sécurité des consommateurs, notamment lorsqu'ils se matérialisent dans des médicaments, des pièces détachées en matière automobile ou aéronautique, des jouets ou autres produits alimentaires et cosmétiques ».

1113 Audition de M. M.-A. JAMET, président de l'UNIFAB, par la commission des lois, 18 juillet 2007. Le consommateur ne dispose en outre d'aucun recours en cas de dommage causé par le produit contrefaisant (F. HOSTIER, « La répression pénale de la contrefaçon », op. cit., p. 163).

1114 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013, p. 3.

contrefaisants sont sans doute les plus dangereux car bien souvent, les principes actifs de ces substances sont mal composés ou mal dosés [1115]. Or, la facilité de commande de ces médicaments par le biais du commerce en ligne empêche les autorités publiques de contrôler sévèrement leur entrée sur le territoire. Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi du 30 septembre 2013, l'Organisation mondiale de la santé relève que près de 50 % des médicaments vendus sur des sites Internet sont contrefaisants [1116]. Ce bilan entraîne la reconnaissance officielle du danger pour la santé publique, expressément dénoncé par le premier considérant de la proposition modifiée de directive du 26 avril 2006 relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. La prise en compte par le législateur du danger présenté par certains produits contrefaisants a conduit à l'insertion, dans le Code de la propriété intellectuelle, d'un article L. 716-9, alinéa 2, prévoyant que « lorsque les délits [de contrefaçon] […] ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ». La loi du 29 octobre 2007 a donc introduit une circonstance aggravante dans le délit de contrefaçon, caractérisée par la dangerosité des marchandises en cause. Cependant, le Rapport Béteille et Yung note que malgré le renforcement de la répression, le phénomène des contrefaçons dangereuses s'est amplifié depuis le vote de la loi du 29 octobre 2007, en particulier dans le domaine pharmaceutique, où la vente de médicaments est de plus en plus dématérialisée [1117]. Le rapport d'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 rappelle de façon alarmante que l'achat d'un médicament sur Internet n'offre aucune garantie sérieuse sur son authenticité et, en conséquence, sur sa composition : non seulement certains médicaments sont totalement inefficaces pour le traitement de la pathologie qu'ils sont supposés soigner, mais encore comportent-ils parfois des substances toxiques [1118]. Enfin, il a été établi que 37 % des produits saisis par les douanes à l'aéroport de Roissy sont « potentiellement dangereux », ce qui signifie qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des consommateurs. C'est notamment le cas des produits que l'on peut ingérer (produits alimentaires, médicaments), que l'on met au contact de la peau (cosmétiques,

---

1115 Voir les nombreux cas recensés par l'Organisation mondiale de la Santé : [http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/impact/ImpactF_S/en/index.h tml], cité par T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon […] », op. cit., n° 18.— Voir également l'exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013, p. 4.

1116 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013, p. 3.

1117 L. BÉTEILLE et R. YUNG, *Premier Rapport d'information sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007*, 9 février 2011, p. 57.

1118 Ibidem.

parfums) ou en protection des yeux (lunettes), des pièces détachées automobiles, du petit électroménager… Certes, les produits contrefaisants ne sont pas systématiquement dangereux pour la santé ou la sécurité des consommateurs, mais il faut néanmoins reconnaître que le risque de dangerosité est élevé lorsque le contrefacteur poursuit avant tout l'objectif de produire à moindre coût avec des matières premières peu onéreuses. Par conséquent, comme l'ont indiqué les douaniers rencontrés par les rapporteurs sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007, le contrefacteur « ne s'embarrasse pas de normes de santé ou de sécurité à respecter, et ne cherche pas à se conformer à un quelconque contrôle de qualité pour la réalisation du produit final » [1119].

Les produits non authentiques ne sont pas les seuls à représenter un potentiel danger pour la santé et la sécurité des consommateurs. Les services fournis par des personnes non habilitées le sont également.

Il s'agit dès lors de confronter la recrudescence de la contrefaçon aux insuffisances des réponses coercitives en la matière.

B. L'inefficacité des réponses coercitives

352. Plan.— Les insuffisances des réponses coercitives à la contrefaçon de marque sont essentiellement celles de la réponse judiciaire (**1**) et celles de la réponse douanière (**2**).

1. Les insuffisances de la réponse judiciaire

353. Plan.— Les insuffisances de la réponse judiciaire tiennent principalement à l'abandon de l'action pénale par les victimes (*a*). Et même lorsque des faits de contrefaçon de marque sont portés devant les juridictions répressives, la réponse judiciaire est souvent inadaptée à l'importance du délit (*b*).

a. L'abandon progressif de l'action pénale

354. Une faible fréquentation des juridictions répressives.— Le début du XXe siècle constatait déjà que les délits de contrefaçon n'étaient qu'exceptionnellement soumis au juge pénal [1120]. La victime s'intéresse moins au prononcé d'une peine qu'à l'allocation de dommages et intérêts [1121]. Ainsi, sur quatre procès en contrefaçon, un seul est porté devant

---

[1119] Ibidem, n° 296, p. 57 et s.

[1120] Ch. CARON, « Loi Perben II : durcissement législatif de la répression pénale de la contrefaçon », *Comm. com. électr.* 2004, n° 5, comm. 53.

[1121] A. ALLART, *Traité théorique et pratique de la contrefaçon*, op. cit., p. 1.

le juge pénal [1122]. Les tribunaux correctionnels ne consacrent donc qu'une faible part de leur activité au traitement de dossiers de contrefaçon. À titre d'exemple, la 31e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ne consacre qu'environ 7 % de son activité à la contrefaçon [1123]. Cette faible fréquentation des juridictions pénales s'explique sans doute par la disponibilité limitée des enquêteurs judiciaires dans la mesure où ils sont amenés à mobiliser leur temps sur des actions plus prioritaires que la lutte contre la contrefaçon, notamment le maintien de l'ordre public. Dès lors, une procédure de plainte avec constitution de partie civile nécessite des délais plus longs puisqu'elle suit les différentes étapes de la procédure de l'instruction qui demande plusieurs mois avant le renvoi devant le tribunal correctionnel pour jugement [1124].

Cependant, même quand un litige relatif à la contrefaçon de marque est porté devant une juridiction pénale, la réponse judiciaire est souvent inadaptée à la gravité des faits.

b. L'inadaptation de la réponse judiciaire

355. La faiblesse de la sanction pénale.— Les juridictions de jugement se voient reprocher de faire preuve d'une certaine retenue, tant sur les sanctions pénales que sur les indemnisations civiles [1125]. D'après les réponses données par les magistrats interrogés par les rapporteurs sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007, cette retenue s'explique par le fait que la contrefaçon est perçue plus comme une atteinte à des intérêts strictement privés que comme une atteinte à l'intérêt général [1126]. Cette perception est sans doute due à l'absence de spécialisation des juridictions répressives dans la contrefaçon : le juge pénal a souvent tendance à relativiser l'importance d'un fait de contrefaçon au regard d'autres délits dont ils ont à connaître, tels que les agressions sexuelles, les homicides involontaires, les coups et blessures… [1127]. Cela étant, la contrefaçon n'est pas le seul domaine à subir cette relative impunité. Le droit de la consommation connaît également pareil sort. Mme le professeur Zolynski constate ainsi qu'en la matière, « concernant la responsabilité pénale, nombreux dénoncent une relative impunité, un contournement voire une véritable

---

1122 L. BÉTEILLE et R. YUNG, *Premier Rapport d'information*, op. cit., n° 296, p. 51.

1123 Ibidem, p. 54.

1124 C. VERNERET et P. LENOIR, *JurisClasseur Marques – Dessins et modèles*, Fasc. 7540 : L'action en contrefaçon de marque, no 88.

1125 Lire Ch. CARON qui écrit qu'en pratique, les sanctions prononcées sont généralement toujours plus clémentes et que la peine de prison est rarement appliquée (« Loi Perben II : durcissement législatif de la répression pénale de la contrefaçon », *Comm. com. électr.* 2004, no 5, comm. 53).

1126 L. BÉTEILLE et R. YUNG, *Premier Rapport d'information*, op. cit., p. 51 et s.

1127 Ibidem, p. 53. Voir également L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 59, no 26 : l'indemnisation au pénal n'est pas une priorité des juges.

"répulsion", notamment parce que le droit de la consommation n'est pas une priorité des parquetiers, pour partie en raison de l'insuffisance de leurs moyens » [1128]. Or, il a été constaté, sur des considérations sociologiques, qu' « une règle qui est violée sans être sanctionnée est le signe d'une ineffectivité, marque d'une crise des valeurs véhiculées par la société civile. L'idée récurrente chez de nombreux soiologues, surtout en matière pénale, est qu'une violation de la règle non sanctionnée constitue une menace pour les valeurs de la société qui sont ainsi mises à l'épreuve » [1129].

356. Un renforcement constant du durcissement des peines.— Face à la faiblesse précédemment dénoncée des sanctions pénales [1130], la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, a aggravé les peines de la contrefaçon de marque. Ainsi, trois catégories sont prévues en fonction du degré de gravité de l'infraction : trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour l'exploitation d'une marque contrefaisante, quatre ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende pour la commission des mêmes faits dans un but de commercialisation, et enfin cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende pour la commission de ces deux séries de faits dans le cadre d'une bande organisée. Les deux degrés de gravité introduits par cette loi concernent donc d'une part, la commercialisation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, et d'autre part, la commission de la contrefaçon en bande organisée, cette dernière n'étant qu'une circonstance aggravante de droit commun, puisque la loi Perben II a saisi l'occasion de la réforme pour donner une nouvelle définition, plus large, de la notion de bande organisée : son article 12-I inséré à l'article 132-71 du Code pénal entend désormais par bande organisée « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions » [1131]. Or, c'est moins la commercialisation de produits contrefaisants que celle de produits non authentiques qui constitue un danger plus important, à la fois pour le titulaire de la marque et pour les consommateurs. Le droit

---

1128 C. ZOLYNSKI, « Le droit de la consommation, témoin de la rencontre entre responsabilité pénale et responsabilité civile », *RCA* n° 5, mai 2013, dossier 31, n° 15.

1129 M. MEKKI, « Considérations sociologiques sur le droit des sanctions », in *Les sanctions en droit contemporain*, op. cit., p. 38 et 39, n° 12.

1130 Avant la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite loi Perben II, la contrefaçon de marque était punie de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 6 000 à 120 000 francs d'amende.

1131 L'article 385 de l'ancien Code pénal disposait qu' « est réputé bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l'article 382 (alinéa 1er) [violence, effraction, escalade, fausses clefs ou entrée par ruse dans un local d'habitation] et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l'action ».

positif actualisé par la loi du 29 octobre 2007 sanctionne ce fait indifféremment, selon qu'il soit commis avec ou sans intention de commercialisation. Dès lors, tantôt le fait sera passible de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende s'il consiste à importer des marchandises non authentiques présentées sous une marque contrefaisante [1132] ou à sciemment livrer un produit non authentique autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée [1133], tantôt il sera puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende s'il consiste à importer des marchandises non authentiques présentées sous une marque contrefaisante, à produire industriellement des marchandises non authentiques présentées sous une marque contrefaisante, ou encore à donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes précédemment cités [1134]. Enfin, lorsque les délits de contrefaçon ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende [1135].

Si la réponse judiciaire est insuffisante, celle des douanes ne l'est pas moins, ce qui n'aide pas à enrayer la pandémie, car l'administration douanière est censée être le premier acteur dans la lutte contre la contrefaçon, en informant les magistrats répressifs.

2. L'impuissance de la réponse douanière à appréhender tous les objets contrefaisants

357. Plan.— Si l'administration douanière contribue à la réponse pénale (*a*), son action reste limitée (*b*).

a. La contribution de l'action de l'administration douanière à la réponse pénale

La douane peut enclencher la réponse pénale, non seulement grâce à ses missions, mais également grâce à son rôle statutaire dans la lutte contre la contrefaçon.

358. Missions initiales essentiellement fiscales.— La perception de droits et de taxes lors du franchissement d'une frontière par une marchandise remonte à l'Antiquité. La douane avait alors une mission essentiellement fiscale. Un impôt douanier, *Quadragesima Galliorum*, était prélevé par le fisc romain sur le 1/40 de la valeur des marchandises, aux frontières des provinces conquises [1136].

[1132] CPI, article L. 716-10, *a)*.

[1133] CPI, article L. 716-10, *d)*.

[1134] Pour l'ensemble de ces actes, CPI, article L. 716-9, *a)*, *b)* et *c)*.

[1135] CPI, article L. 716-9, alinéa 2.

[1136] Cl. J. BERR et H. TRÉMEAU, *Le droit douanier communautaire et national*, Economica, 2006, p. 2, n° 3.

359. Missions de police économique.— Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que Colbert assigne un rôle économique au droit de douane, dans le but de favoriser la naissance et le développement de certaines industries manufacturières [1137]. Si les préoccupations fiscales qui caractérisaient à son origine le droit douanier sont aujourd'hui révolues, dans le cadre de l'Union européenne, les droits de douane constituent encore une part non négligeable des ressources propres du budget communautaire, et ne sont pas étrangers au financement des politiques communautaires générales. Néanmoins, la douane s'est mise au service d'un protectionnisme économique. Si elle sert de support à l'ensemble des mesures de lutte visant les trafics illicites de marchandises (drogues, armes, etc.) et la circulation de certaines personnes soupçonnées d'activités criminelles ou en situation irrégulière au regard des règles d'immigration, elle est un instrument de lutte contre la fraude internationale de manière générale (blanchiment, contrefaçon). C'est son rôle dans ce dernier contexte qui peut aider à rétablir une réponse pénale qui est en passe de devenir obsolète. En effet, la contrefaçon de marque constitue un délit douanier depuis la loi du 5 février 1994, dite loi Longuet, et est assimilée à l'importation d'une marchandise prohibée [1138].

360. Des moyens régaliens.— Pour dire que la douane est bien armée pour prévenir la fraude, MM. Berr et Tremeau n'hésitent pas à affirmer qu'elle jouit d'une organisation « quasi militaire » [1139]. L'administration douanière a en effet l'avantage considérable de se trouver en pôle position dans la surveillance des échanges extérieurs de marchandises. Certaines de ses missions répondent le plus souvent à des impératifs liés à la nécessité de faire face prioritairement à des situations telles que la protection de la santé publique (lutte contre la drogue et le trafic des stupéfiants, contrôle de l'importation de certains médicaments, contrôle sanitaire des denrées animales et végétales), la protection du consommateur (contrôle notamment du respect des normes techniques de sécurité de certains articles importés), la protection de l'environnement (surveillance des mouvements transfrontaliers de déchets toxiques ou de matières dangereuses), la protection de la sûreté publique (contrôle de l'importation de matériels de guerre et explosifs), la protection du patrimoine national (contrôle notamment de l'exportation des œuvres d'art et des trésors nationaux), et enfin la protection de la propriété intellectuelle. Sur ce dernier point, l'article 39, 1°, du Code des douanes précise que sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant un signe distinctif de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

1137 Ibidem, p. 2 et s., n°s 3 et s.

1138 C. douanes, article 38-4.

1139 Cl. J. BERR et H. TRÉMEAU, *Le droit douanier communautaire et national*, op. cit., p. 24 et s., n°s 30 et s.

C'est à ce dernier effet que les prérogatives douanières jouent un rôle de première importance dans la facilitation de la réponse pénale à la contrefaçon. Dès lors, deux types de mesures peuvent être prises : la retenue douanière en cas de soupçons de contrefaçon et la saisie douanière en cas de contrefaçon manifeste [1140].

361. Des prérogatives régaliennes.— À l'origine, les pouvoirs d'intervention des douanes ont été définis par la loi du 5 février 1994, dite loi Longuet [1141]. Le règlement du Conseil du 22 décembre 1994, remplacé par le règlement du 22 juillet 2003 [1142], vise à faciliter l'action de l'administration des douanes en assouplissant la procédure permettant d'obtenir la destruction accélérée des marchandises contrefaisantes. Il s'agit pour l'essentiel de permettre aux agents des douanes de suspendre la réalisation d'une opération douanière lorsque celle-ci porte sur des marchandises soupçonnées de contrefaçon. Cette suspension est destinée à permettre au titulaire du droit de saisir les autorités nationales compétentes, à défaut de quoi les marchandises doivent être libérées. Le Code de la propriété intellectuelle donne ainsi le pouvoir à l'administration douanière, même en l'absence de demande écrite du titulaire d'une marque enregistrée ou du licencié exclusif, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, de retenir des marchandises soupçonnées de contrefaçon. Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire de la marque ou au licencié exclusif, et le procureur de la République est également informé de la mesure prise [1143]. Par la suite, dès la constatation d'une infraction de contrefaçon, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des produits litigieux [1144]. Dès lors, la procédure pénale est enclenchée grâce à l'intervention en amont des services douaniers [1145].

Malgré l'existence de moyens régaliens à la disposition de l'administration des douanes, son action reste encore limitée dans l'appréhension des actes de contrefaçon.

b. Les limites de l'action douanière

L'impuissance de la réponse douanière tient au fait que certains faits ne sont pas appréhendés, ce qui nécessite, *de lege ferenda*, un élargissement des prérogatives douanières.

1140 L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 63, n° 27.

1141 Loi n° 94-102 du 5 février 1994, JO n° 32, 8 février 1994, p. 2151.

1142 Règlement n° 3295/94 du 22 décembre 1994, remplacé par le Règlement n° 1383 du 22 juillet 2003, JOUE n° L 196, 2 août 2003.

1143 CPI, article L. 716-8-1.

1144 CPI, article L. 716-8-6.

1145 Pour plus de précisions sur les missions et les actions anti-contrefaçon menées par les douanes françaises, voir T. KERN, *Les marchandises contrefaisantes. Identifier, Réagir, Lutter*, Lamy, 2010, p. 51 et s., et p. 135 et s.

Néanmoins, les actions menées par d'autres acteurs de la lutte contre la contrefaçon apportent un complément non négligeable à l'action douanière.

362. L'élargissement nécessaire des prérogatives douanières.— L'introduction, sur le territoire national, de produits contrefaisants par la poste, passent inaperçus aux yeux des services douaniers. Or, la vente sur Internet s'accroît de manière exponentielle. Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi du 30 septembre 2013, la vente de marchandises contrefaisantes par le biais d'Internet a explosé et se traduit par la hausse du nombre de saisies douanières dans les petits envois postaux ou de fret express. Il était donc urgent d'instaurer un contrôle douanier des marchandises transitant par les colis postaux, ce qui nécessitait un élargissement des prérogatives douanières. Cet élargissement était particulièrement attendu quand on sait que l'activité des douanes est essentiellement tournée vers la détection de contrefaçon de marques [1146]. En effet, le 24 mai 2011, la Commission européenne a adopté une stratégie globale en vue d'adapter le cadre juridique à la lutte contre la contrefaçon. Un projet de règlement envisage ainsi de renforcer les prérogatives des autorités douanières pour lutter contre le commerce illicite de produits enfreignant les droits de marque. Le texte, qui doit remplacer le règlement n° 1983/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, vise également à « couvrir les petits colis de produits contrefaits (*sic*) envoyés par la poste qui, dans leur écrasante majorité, résultent de transactions effectuées par Internet ». Une procédure spécifique est donc proposée pour les petits envois de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon, afin de permettre la destruction de ces marchandises sans l'intervention du titulaire du droit de marque [1147]. Au niveau national, la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, du 30 septembre 2013, prévoit, en son article 6, d'incriminer l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention de produits contrefaisants, sans motif légitime [1148]. C'est ainsi que depuis 2003, les constatations de marchandises contrefaisantes, tous droits intellectuels confondus, réalisées par les agents douaniers sur le fret express et postal sont en hausse constante et ont atteint le nombre de 8338 en 2009, soit 45 % de l'ensemble des constatations douanières en matière de contrefaçon, avec une progression de 52 % par rapport à 2008 [1149]. Au niveau européen, une proposition de résolution n° 618 du 27 juin 2012 a été élaborée sur le contrôle par les autorités douanières, du respect des

---

1146 L. BÉTEILLE et R. YUNG, *Premier Rapport d'information*, op. cit., p. 63 et s.

1147 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/com285_fr.pdf.

1148 L. BÉTEILLE, *Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon*, 17 mai 2011, article 31, § 3.

1149 T. KERN, *Les marchandises contrefaisantes. Identifier, Réagir, Lutter*, Lamy, 2010, p. 15.

droits de propriété intellectuelle. Parallèlement aux actions des douanes, d'autres acteurs de la lutte contre la contrefaçon, aux niveaux tant national qu'international, mènent des missions non négligeables.

363. Les autres acteurs de la lutte contre la contrefaçon.— Au niveau national, à côté des douanes, la police nationale, la gendarmerie nationale, la DGCCRF, la Direction générale du Trésor, la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et l'AFSSAPS œuvrent aussi dans la lutte contre la contrefaçon. Dans la police nationale, les officiers de police judiciaire en charge des divisions économiques et financières à compétence locale en charge des affaires de contrefaçon au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et des directions régionales de police judiciaire (DRPJ) sont habilités à recevoir les plaintes des victimes d'actes de contrefaçon. La DCPJ a également pour mission de coordonner et d'améliorer l'action internationale et de lutter contre la criminalité liée à la contrefaçon. Pour ce faire, elle travaille notamment en étroite collaboration avec Interpol qui a créé un groupe de travail multi-agences : le Groupe d'action Interpol contre la criminalité de la propriété intellectuelle (GAICPI). Par ailleurs, les actes de contrefaçon constituant des délits, les services de la gendarmerie nationale sont naturellement impliqués dans la lutte contre la contrefaçon, et leur action est centralisée, coordonnée et orientée par la Section de la délinquance financière et de la cybercriminalité du Bureau des affaires criminelles de la Direction générale. Cette section est le contact privilégié des titulaires de droits intellectuels. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), quant à elle, a une mission de régulation concurrentielle des marchés qui comprend la lutte contre la contrefaçon de marque qui est devenue, en 2004, l'une de ses missions prioritaires. La Direction générale du Trésor agit également contre la contrefaçon dans le cadre de sa mission de soutien du développement international des entreprises.

Au niveau européen, l'Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage a pour mission d'améliorer la qualité des informations et des statistiques relatives aux contrefaçons, d'identifier et d'étendre les meilleures pratiques et d'améliorer la prise de conscience des problèmes liés à la contrefaçon par le public. Par ailleurs, Europol, dont la mission générale est de permettre et de faciliter l'échange de renseignements et d'analyses entre polices nationales dans les domaines de la criminalité transnationale, a monté une opération dénommée Gomorrah, qui a permis de démanteler en juin 2009 un réseau mafieux napolitain qui a commercialisé dans toute l'Europe des outils de contrefaçon pour une valeur estimée à 11,2 millions d'euros.

Au niveau international enfin, l'ASEM (Asia-Europe Meeting) organise des opérations de coopération douanières et a ainsi rendu possible en novembre 2007, puis en septembre

et octobre 2009, des opérations dénommées Diabolo I et Diabolo II, qui ont permis la saisie de plus de 65 millions de cigarettes de contrefaçon et de 369 000 autres produits contrefaisants tels que des chaussures, des jouets, des appareils photos, des sacs, etc. Par ailleurs, Interpol a mis en forme un groupe d'action sur la criminalité liée à la propriété intellectuelle (IIPCAG), composé de représentants des services de police et de douanes des pays membres, d'organisations internationales et du secteur privé. Enfin, l'Organisation mondiale des douanes (OMD) coopère au niveau international avec les principaux acteurs de la lutte contre la contrefaçon et coordonne des opérations internationales spécifiques de grande envergure.

Si les peines actuelles sont insuffisantes face aux fautes lucratives, elles peuvent en revanche paraître excessives face aux fautes non intentionnelles.

II. Les excès des peines face aux fautes non intentionnelles

Pour mémoire, rappelons que la contrefaçon pénale ne coïncide pas avec la conterfaçon civile. Si toute atteinte au droit de marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur [1150], ne sont en revanche punis de peines pénales que la vente, la location, l'importation, l'exportation, le transbordement, la production et la détention de marchandises contrefaisantes. Or, deux exemples relativement récents révèlent les excès des peines face aux fautes non intentionnelles. Il s'agit de la vente hors d'un réseau de distribution sélective (A) et de la vente de produits d'occasion (B).

A. La vente hors d'un réseau de distribution sélective

364. L'exemple des arrêts Chanel.— La Cour de cassation, dans trois arrêts de la Chambre commerciale, a reconnu le caractère contrefaisant de la vente hors d'un réseau de distribution sélective, et ce malgré la bonne foi du défendeur [1151]. Dans ces trois affaires, un distributeur agréé par la société Chanel, les Galeries Rémoises, avait été mis en liquidation judiciaire, et son stock de produits cosmétiques et de parfumerie de la célèbre marque avait été acquis par la société Futura Finances dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Trois sociétés — Land, Marm et Béry — ne faisant pas partie du réseau de distribution exclusive de la société Chanel ont acquis des lots de ce stock et les ont mis en vente dans des hangars, présentés dans des bacs. La société Chanel, après s'être opposée, sans succès, à la vente aux enchères prévue, et avoir proposé, toujours en vain, de racheter les produits

---

1150 CPI, article L. 716-1.

1151 Com., 23 mars 2010, deux arrêts, *Propr. ind.* 2010, n° 7, comm. 53, note J. LARRIEU.

restant en stock, a agi à l'encontre des sociétés Land, Marm et Béry notamment pour contrefaçon [1152]. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir retenu le grief d'usage illicite de marque, au motif que « le fait de mettre en vente des produits commercialisés dans le cadre d'un réseau de distribution sélective constitue une faute si l'acquisition en est faite en violation des règles applicables à ce réseau ». La condamnation nous paraît sévère au regard, non seulement de la bonne foi du défendeur, mais surtout de la régularité du circuit de distribution. Comment, en effet, les trois sociétés de revente auraient-elles pu légitimement savoir qu'elles commettaient un délit alors que, d'une part, l'acquisition des produits litigieux s'est faite en toute licéité, et que d'autre part, le mandataire liquidateur avait rejeté l'opposition faite par le titulaire de la marque ? Il s'agit précisément d'un cas de vente de marchandises présentées sous une marque appartenant à autrui sans son consentement prévu par l'article L. 716-10 *b)*. Le demandeur aurait donc pu porter son affaire devant le juge pénal et obtenir condamnation du défendeur à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, et ce malgré l'absence d'intention coupable. La décision de la Cour de cassation n'est pas en soi illogique, le défendeur a bel et bien commis un acte de contrefaçon en mettant en vente des produits marqués sans l'autorisation du titulaire de la marque, et qui plus est, hors du réseau de distribution agréé. Il a donc usurpé un droit de marché en occupant une place sur le marché sans l'autorisation du titulaire de la marque. Néanmois, l'absence du dol spécial dans les faits reprochés aurait dû conduire à la non-caractérisation du délit civil. Les défendeurs n'étaient en effet animés d'aucune intention frauduleuse puisqu'ils avaient acquis les marchandises litigieuses régulièrement auprès d'un commissaire-priseur. Cela prouve que c'est la définition même de la contrefaçon qui est en cause et qui mérite une reprise. L'illustration jurisprudentielle suivante ne fait que le confirmer.

B. La vente de produits d'occasion

365. L'exemple des décisions eBay.— Quelques juges du fond ont pu condamner au civil la vente, sur des sites Internet de vente aux enchères publiques de type eBay, de produits d'occasion présentés sous des marques authentiques, sur le fondement de la contrefaçon et de la violation d'un réseau de distribution sélective [1153]. Ici encore, la situation tombe sous le coup de l'article L. 716-10 *b)*. Le sort ainsi réservé au marché de l'occasion nous paraît porter gravement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. En effet, si les réseaux de distribution sélective sont opposables *erga omnes*, ils ne doivent être respectés que par les

---

1152 L'arrêt parle d' « usage illicte de marques ».

1153 Notamment Paris, 3 septembre 2010, inédit.

revendeurs de produits neufs. La vente de produits d'occasion ne saurait en aucun cas y porter atteinte, les produits étant de nature différente, et le marché n'est donc pas pertinent. La clientèle de marchandises neuves ne correspond généralement pas au type de consommateur de marchandises d'occasion, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de produits de luxe. Les réseaux de distribution sélective ne devraient donc pas, selon nous, être opposables aux revendeurs de produits d'occasion, et ce, même si ces derniers ont eu connaissance du réseau [1154]. Cette thèse s'explique par ailleurs par la liberté de principe de la revente parallèle régulièrement approvisionnée, liberté qui se déduit de l'exigence jurisprudentielle de la preuve de la connaissance par le revendeur parallèle, de l'interdiction [1155].

On le voit bien, la matérialité des actes non intentionnels n'a pas la même ampleur que celle de la contrefaçon de produits non authentiques.

En droit civil, les cas de contrefaçon sont différents et les sanctions méritent d'être adaptées en conséquence. Or, il s'avère qu'elles sont encore insuffisantes.

§ 2. LES INSUFFISANCES EN DROIT CIVIL

366. Sanction et réparation.— En droit civil de la contrefaçon, la sanction de la violation de la règle de droit prend la forme d'une réparation du préjudice subi par le titulaire d'un droit intellectuel. En effet, l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellecuelle dispose que « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Or, si la responsabilité civile est traditionnellement définie comme « l'obligation de réparer le dommage injustement causé » [1156], la sanction est « une mesure de réaction à la violation de la légalité, c'est-à-dire en fait de la licéité, alors la mesure de réparation fondée sur l'obligation de réparer le dommage injustement causé est une sanction » [1157]. Il existe en effet de nombreux cas dans lesquels l'obligation de réparer découle d'une illicéité. Si le Code de la propriété intellectuelle renvoie au droit commun de la responsabilité civile, c'est parce que celui-ci traite de manière uniforme les mesures de réparation, sans distinguer selon la source de la

---

1154 Généralement, la connaissance du réseau est présumée du fait de l'apposition, sur les produits en cause, de la mention « vente exclusive par des distributeurs agréés ».

1155 Com., 9 octobre 2001, pourvoi n° 99-14.701, *Contrats, conc. cons.* 2002. comm. 8, obs. M. MALAURIE-VIGNAL.

1156 J.-S. BORGHETTI, « Les sanctions en droit de la responsabilité civile. De la réparation sans sanction aux sanctions non réparatrices », in *Les sanctions en droit contemporain*, vol. 1, *La sanction, entre technique et politique*, sous la direction de C. CHAINAIS et D. FENOUILLET, Dalloz, 2012, p. 259, n° 6.

1157 Ibidem.

responsabilité et donc selon l'existence ou non d'un acte illicite. En matière de contrefaçon, la réparation du préjudice est une sanction car le délit résulte d'une situation illicite, l'atteinte à un droit subjectif. Or, l'application en la matière du régime de la responsabilité civile n'est pas pleinement satisfaisante.

367. Plan.— Le bilan du traitement, par le droit civil, de la contrefaçon de marque fait apparaître, d'une part, les insuffisances, tant théoriques que pratiques, de la réparation civile (**I**), et d'autre part, l'inadéquation du principe de la réparation intégrale (**II**).

I. Les difficultés de la réparation civile

368. Dommage et préjudice.— La réparation civile du préjudice de contrefaçon vise essentiellement à indemniser soit une perte (*damnum emergens*), soit un manque à gagner (*lucrum cessans*), soit encore un préjudice moral reconnu par la jurisprudence et consacré par la loi. Les auteurs, pour parler du dommage à réparer dans la mise en jeu de la responsabilité civile, emploient indifféremment les termes dommage et préjudice [1158]. Le Code civil parle de « dommage », mais ce que les tribunaux indemnisent, c'est bien le préjudice subi, ce qui s'explique par l'importance accordée au préjudice moral. C'est pourquoi nous nous attacherons plus à la notion de préjudice lorsqu'il s'agit de parler de la réparation civile.

369. Plan.— Les insuffisances de la réparation civile tiennent, dans certains cas, à la difficulté de l'évaluation du préjudice économique (A), et dans d'autres cas, à la difficile évaluation du préjudice « moral » de contrefaçon (B).

A. La difficile évaluation du préjudice économique

370. Plan.— En matière de préjudice de contrefaçon, si les pertes subies sont parfois difficiles à quantifier (**1**), le gain manqué l'est davantage (**2**).

1. La difficile évaluation des pertes subies

371. Le difficile départ entre les pertes liées à la contrefaçon et les pertes liées au contexte économique.— La perte, synonyme de déficit d'un point de vue économique, consiste dans un amoindrissement pécuniaire qui s'inscrit dans le patrimoine ou dans une masse de biens spécialisée à la suite d'un acte juridique, d'un ensemble d'opérations juridiques, ou encore d'un fait dommageable [1159]. La perte de gains est ainsi souvent

---

1158 Notamment CARBONNIER, *Droit civil*, vol. II, Les Biens, Les obligations, op. cit., p. 2269.— F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, *Droit civil, Les obligations*, 11e éd., Dalloz, 2013, p. 711 et s., nos 696 et s.

1159 CORNU, *Vocabulaire Juridique*, op. cit., V° Perte, n° 2.

désignée par la jurisprudence sous l'expression de « préjudice commercial » [1160]. Si les pertes économiques sont admises comme caractérisant un préjudice de contrefaçon, c'est parce qu'elles sont, ni plus ni moins, le résultat d'une usurpation d'une place sur le marché. Le titulaire de la marque contrefaite perd des parts de marché du fait d'une concurrence illicite, la reproduction ou l'imitation de la marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires. Deux catégories de contrefaçon de produits non authentiques peuvent être observées : la commercialisation de produits à des prix identiques à ceux pratiqués par le titulaire de la marque contrefaite, et la commercialisation de produits de qualité médiocre à vil prix. Dans le premier cas, la perte subie par le titulaire de la marque est un manque à gagner, dont nous étudierons l'évaluation plus tard. Dans le second cas, le titulaire de la marque ne subit aucun manque à gagner car la différence des prix pratiqués entraîne une différence dans le type de clientèle des deux parties : les clients habitués à retrouver une certaine qualité dans les produits authentiques se fidélisent généralement auprès des réseaux de distribution agréés, tandis que les clients attirés par les produits non authentiques sont généralement ceux qui ne peuvent accéder aux réseaux de distribution agréés. Pourtant, des pertes économiques sont éprouvées. Pour évaluer les pertes subies par la victime d'une contrefaçon, les experts préconisent habituellement de recourir à des sondages d'opinion. Ils procèdent ainsi à des sondages différés dans le temps, permettant d'établir un comparatif entre l'image de la marque telle qu'elle est perçue antérieurement et postérieurement aux faits de contrefaçon. La pratique consiste à sélectionner un panel de consommateurs correspondant aux véritables cibles du marché en cause, le sondage étant pondéré par la prise en compte de la plus ou moins grande influence de la marque, dans le secteur en cause, sur l'acte d'achat. En effet, l'indice de sensibilité et de fidélité des consommateurs à une marque varie selon les produits. La complexité de l'estimation des pertes subies réside surtout dans la difficulté de déterminer si une baisse du chiffre d'affaires est due aux faits de contrefaçon avérés ou au contexte économique (période d'inflation, diminution du volume des parts de marché, perte de confiance de la clientèle, position concurrentielle sur le marché, désuétude de l'offre par rapport à la demande, inadéquation du prix du produit au pouvoir d'achat…). Cette complexité amène souvent les avocats de la victime, et parfois même le juge — non formés à la comptabilité d'entreprise —, à avancer un montant global correspondant aux dommages et intérêts dus. Cet état des choses est insatisfaisant, l'indemnisation, prisonnière des aléas d'une évaluation hasardeuse, risquant de ne pas répondre au préjudice réellement subi. Il convient dès lors

---

1160 Douai, 5 septembre 2007, *PIBD* n° 862, III, p. 663.— Paris, 19 janvier 2007, *PIBD* 2007, n° 848, III, p. 227.— Paris, 2 décembre 2005, *PIBD* 2006, n° 824, III, p. 123.

de rattacher les pertes subies, non pas aux gains manqués, source d'un préjudice distinct, mais aux pertes financières, lesquelles peuvent notamment inclure des pertes d'investissements, la perte de licenciés ou de cessionnaires et enfin les frais de justice engagés dans l'action en contrefaçon. En effet, la conception d'une marque, en particulier lorsqu'elle est complexe, induit des frais de recherche et un coût humain que doit supporter le titulaire. Lorsque le droit de marque est acquis par voie de cession, le titulaire doit tenir compte des frais d'acquisition. L'exclusivité du monopole d'exploitation se justifie dès lors par le souci de permettre au titulaire de rentabiliser ces investissements, en lui conférant un avantage par rapport à ses concurrents. En cas de contrefaçon, ces dépenses sont engagées à perte puisque détournées par le contrefacteur [1161] qui s'en voit dispensé et en profite indûment à moindre frais [1162]. Par ailleurs, le titulaire de la marque peut être victime d'un détournement des frais publicitaires engagés pour promouvoir ses produits ou services. La contrefaçon compromet en effet le caractère attractif de la marque [1163] et le préjudice qui en découle est d'autant plus important que la promotion d'une marque peut nécessiter un budget important, notamment lorsque le titulaire entend conquérir une clientèle particulièrement exigeante, de luxe ou de spécialistes [1164]. Le juge a ainsi pu octroyer à la victime le remboursement de ces frais par le contrefacteur, ou du moins une indemnité pour en compenser la perte [1165]. Enfin, il apparaît logique que la victime puisse demander le remboursement des frais de campagne publicitaire engagés dans le but d'enrayer les effets de la contrefaçon [1166]. En effet, sans la commission des actes de contrefaçon, le titulaire aurait pu économiser les coûts dépensés pour faire cesser l'atteinte au droit de marque et annuler ses effets négatifs sur l'image, à travers notamment des frais engagés pour une campagne de communication [1167]. Les juges retiennent également, dans l'évaluation des pertes subies, la difficulté rencontrée par le titulaire d'un droit intellectuel, de trouver

---

1161 TGI Paris, 16 octobre 2009, *PIBD* 2010, n° 910, III, p. 68.

1162 C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, thèse, Litec, 2011, p. 205, n° 229.

1163 Com., 19 février 1991, pourvoi n° 89-14.281, *Ann. propr. ind.* 1991, p. 11.— Paris, 7 mars 2007, *PIBD* 2007, n° 853, III, p. 377.

1164 Paris, 18 octobre 2006, *PIBD* 2007, n° 843, III, p. 28.— Reims, 13 novembre 2002, *PIBD* 2003, n° 761, III, p. 191.

1165 TGI Paris, 4 décembre 2009, *PIBD* 2010, n° 915, III, p. 213.

1166 Solution retenue en matière de dessins et modèles : TGI Paris, 11 septembre 2001, *PIBD* 2002, n° 737, III, p. 125.— Paris, 4 juillet 2003, *PIBD* 2004, n° 779, III, p. 79.

1167 M. NUSSENBAUM préconise d'ailleurs de prendre ces frais en compte dans le calcul des pertes constatées en vue de demander des dommages et intérêts dans le cadre d'une action en contrefaçon : « L'appréciation du préjudice d'atteinte à la marque et à son image », *Gaz. Pal.* 18 décembre 2010, n° 352, p. 16.

d'éventuels licenciés ou cessionnaires [1168]. Cependant, ils exigent la production d'éléments établissant qu'en l'absence de contrefaçon, il aurait pu conclure des contrats de licence d'exploitation [1169]. Enfin, il serait injuste de laisser le titulaire de la marque victime d'une contrefaçon reconnue judiciairement, supporter les frais de justice engagés dans l'action en contrefaçon. L'article 14 de la directive enjoint d'ailleurs aux États membres de veiller « à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas ». Le droit français est conformité avec cette disposition, le demandeur qui obtient gain de cause étant admis à demander le remboursement des dépens générés par l'instance [1170]. L'article 700 du Code de procédure civile permet en outre au demandeur d'obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens [1171].

Si l'évaluation des pertes subies est difficile, le manque à gagner l'est davantage, s'agissant d'un montant relatif à un fait quasi-hypothétique.

2. La difficile évaluation du gain manqué

372. La notion de gain manqué.— Le gain manqué ou manque à gagner se définit comme un profit perdu, l'occasion perdue de réaliser un profit [1172]. En matière de contrefaçon, il s'agit de la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé et le chiffre d'affaires que le titulaire de la marque aurait réalisé de façon certaine, si les faits de contrefaçon n'avaient pas eu lieu [1173]. Cette différence est le résultat d'un empiétement sur une place sur le marché. À cause des faits de contrefaçon, le titulaire de la marque a perdu des parts de marché de façon injuste. Quant au chiffre d'affaires, Cornu le définit comme « l'ensemble des recettes réalisées par une entreprise dans l'exercice de son commerce ou de son

---

1168 Solution retenue en matière de brevets : Paris, 29 novembre 1978, *Ann. propr. ind.* 1980, p. 56.

1169 Toujours en matière de brevets : Paris, 6 mars 2009, *PIBD* 2009, n° 897, III, p. 1083.

1170 Les articles 695 et 696 du Code de procédure civile mettent les dépens à la charge de la partie qui succombe : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » (C. pr. civ., article 696).

1171 C. pr. civ., article 700 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

1172 CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Manque à gagner.

1173 Pau, 31 mars 2010, *PIBD* 2010, III, p. 395 : Le préjudice subi par la victime d'une contrefaçon réalisée par la vente sur eBay de vêtements portant la marque contrefaisante est constitué par la perte de chance de réaliser des ventes en nombre équivalent aux ventes effectuées par le contrefacteur et, partant, par la perte de chance de recueillir une marge commerciale mathématiquement définie.

industrie » [1174]. La référence au chiffre d'affaires se justifie par le fait que son évolution « est le paramètre essentiel à toute analyse financière et à la compréhension de l'entreprise » [1175]. C'est ainsi qu'il convient d'identifier rigoureusement tous les objets ou services contrefaisants qui ont été commercialisés en France [1176]. Par ailleurs, il importe de faire le départ entre le volume des ventes manquées et les gains manqués proprement dits. En effet, selon la qualité des produits mis sur le marché par le contrefacteur, le public visé n'est pas nécessairement celui visé par le titulaire de la marque contrefaite [1177]. Certains opérateurs vendant des produits de luxe choisissent de ne jamais écouler leurs produits auprès de casseurs de prix, contrairement à certains contrefacteurs. Or, la clientèle de luxe n'est pas celle des discounters. De la même façon, les prix pratiqués par le titulaire de la marque contrefaite et par le contrefacteur peuvent être aux antipodes les uns des autres, ce qui conduit à identifier deux publics différents.

373. Le départ nécessaire entre le volume des ventes manquées et les gains manqués.— Le préjudice de contrefaçon résultant le plus souvent d'un détournement de clientèle caractéristique d'une usurpation de place sur le marché, le demandeur est tenu d'en rapporter la preuve [1178]. Toutes les ventes effectuées par le contrefacteur n'étant pas nécessairement des ventes manquées par la victime [1179], seules devront être prises en compte les ventes manquées directement imputables à la contrefaçon de la marque du demandeur [1180]. En effet, de nombreux facteurs doivent être examinés afin de déterminer si la victime aurait pu se substituer au contrefacteur dans la commercialisation des marchandises litigieuses : la situation de la concurrence sur le marché, la capacité de production et de commercialisation, l'influence du droit de marque dans la commercialisation du produit, le volume et la durée des ventes contrefaisantes et la tolérance de la contrefaçon [1181].

Les ventes manquées par la victime ne sont pas exclusivement causées par l'activité contrefaisante. Elles peuvent être dues en partie à une concurrence loyale exercée par des

---

1174 CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Chiffre d'affaires.

1175 P. VERMINEM, *Finance d'entreprise*, 5e éd., par P. QUIRY et Y. LE FUR, Dalloz, p. 237.

1176 Paris, 10 avril 2009, *PIBD* 2009, n° 900, III, p. 1234.— TGI Paris, 10 juin 2010, *PIBD* 2010, n° 927, III, p. 707.— TGI Paris, 16 octobre 2009, *PIBD* 2010, n° 910, III, p. 68.

1177 Colmar, 11 février 1997, *Ann. propr. ind.* 1998, p. 82.

1178 TGI Paris, 2 avril 2009, *PIBD* 2009, n° 904, III, p. 1413.

1179 Paris, 19 novembre 2004, *PIBD* 2005, n° 804, III, p. 178.

1180 Paris, 16 mars 2011, *PIBD* 2011, n° 939, III, p. 313.

1181 Facteurs inspirés de ceux énumérés par C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon*, op. cit., p. 194 et s., nos 208 et s.

opérateurs agissant sur le même marché, c'est-à-dire des opérateurs qui offrent des produits ou services identiques ou similaires, marqués de signes distinctifs différents [1182]. De la même manière, lorsque le contrefacteur propose des produits ou services qui ne sont pas identiques à ceux distribués par le titulaire de la marque (parasitisme économique de marque notoire ou renommée), les juges considèrent que si les produits commercialisés ne sont pas substituables, le préjudice ne peut recouvrir toute la masse contrefaisante [1183]. Par ailleurs, les ventes réalisées par le contrefacteur ne pourront correspondre à des ventes manquées par la victime que dans la mesure où cette dernière dispose de la même capacité de production et commerciale que le contrefacteur [1184]. Ainsi, il revient au demandeur de démontrer qu'il avait la capacité de produire ou de distribuer toute la masse contrefaisante ; à défaut, il sera débouté de sa demande en réparation [1185]. Dans l'hypothèse où le juge constate que le titulaire n'aurait pas été en mesure de produire ou de commercialiser la totalité de la masse contrefaisante, il détermine alors la part de celle-ci qui correspond aux ventes qu'il aurait pu réaliser. Le juge applique à la part restante un taux de redevance indemnitaire pour « compenser l'atteinte portée aux droits appartenant au titulaire » [1186].

L'étendue du droit de marque exerce également une influence non négligeable sur la masse contrefaisante. Plus une marque est renommée ou notoirement connue, plus son pouvoir attractif sur le public est fort. C'est ce qui justifie la protection des marques renommées hors de leur sphère de spécialité, et des marques notoires hors du territoire sur lequel elles sont enregistrées.

En outre, il ne saurait exister de préjudice de contrefaçon que dans la mesure où le contrefacteur commercialise effectivement les produits ou services litigieux. La masse contrefaisante se limite aux produits réellement écoulés, à l'exclusion des stocks de

---

1182 Paris, 13 septembre 1988, *Ann. propr. ind.* 1989, p. 227.

1183 Paris, 14 mars 2008, *PIBD* 2008, n° 875, III, p. 347.

1184 La capacité de production est définie par C. RODÀ comme la quantité de produits pouvant être fabriqués : elle est représentée par plusieurs éléments tels que la main d'œuvre, les machines, les biens d'équipement nécessaires et la capacité financière du demandeur ou de son entreprise. Quant à la capacité commerciale, elle consiste, selon le même auteur, en des techniques de vente ou de marketing. Ainsi, le volume des ventes du contrefacteur est parfois atteint grâce à certaines de ces techniques, dont ne dispose pas le demandeur (C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon*, op. cit., p. 196 et s., n° 212).

1185 Paris, 16 juin 2009, *PIBD* 2009, n° 904, III, p. 1389.

1186 Solution adoptée en matière de dessins et modèles : Paris, 21 décembre 2001, *Propr. ind.* 2002, n° 7-8, comm. n° 46, p. 19.— Paris, 21 février 1991, *Ann. propr. ind.* 1992, p. 322 : en l'espèce, les ventes manquées ont été évaluées à 20 % de la masse contrefaisante et le juge a appliqué un taux de redevance indemnitaire pour le surplus des ventes (80 %). Le juge pourrait adopter la même solution en matière de marques.

marchandises et des articles qui ont été détruits avant toute commercialisation[1187], le défendeur n'ayant pas pu réaliser de bénéfices sur la vente de ces derniers.

Les gains manqués, quant à eux, différents des ventes manquées, sont calculés à partir des prix pratiqués par le demandeur et non à partir de ceux pratiqués par le contrefacteur.

374. La difficile quantification du gain manqué.— Le droit de la responsabilité impose au juge de réparer intégralement le préjudice subi, ce qui exige de lui d'allouer une indemnisation grevée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) toutes les fois que le créancier ne peut récupérer la taxe. La solution, de jurisprudence constante [1188], est justifiée par le fait que le bénéficiaire des dommages et intérêts devra acquitter la TVA lorsqu'il les emploiera à des fins de remplacement ou de réparation dudit bien. Le juge est également amené, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, à prendre en compte, dans son calcul, les bénéfices réalisés par le contrefacteur [1189]. *De lege lata*, cette solution heurte le principe de la réparation intégrale qui exige la réparation de tout le préjudice, mais rien que le préjudice. La prise en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur présente l'avantage de la facilité : ils représentent les bénéfices qu'aurait réalisés le titulaire de la marque sur ses propres ventes. Cependant, il n'utilise pas nécessairement les mêmes moyens de production que le contrefacteur. Ce dernier, en faisant l'économie de certaines matières premières et de mise en conformité de ses produits aux normes en vigueur, peut se permettre de vendre à un coût moindre que celui des produits authentiques, et écoule ainsi plus facilement de marchandises que sa victime [1190]. Par conséquent, on peut être amené à surindemniser le préjudice effectivement subi par la victime. C'est ainsi que le juge, en pratique, tient compte du fait que le titulaire des droits n'aurait pas nécessairement exploité la totalité de la masse contrefaisante, notamment parce qu'il pouvait avoir des

---

1187 Pour ce dernier cas, TGI Strasbourg, 12 janvier 2010, *PIBD* 2010, n° 916, III, p. 250.

1188 Com., 11 juillet 1983, pourvoi n° 81-16.835, et Crim., 16 octobre 1983, *D.* 1985., jur., p. 347, note Y. CHARTIER.— Com., 18 juin 1991, pourvoi n° 89-16.967, Bull. IV, n° 227.— Civ. 3e, 27 mars 1996, pourvoi n° 94-11.652 et pourvoi n° 94-13.690, Bull. III, n° 85.— Civ. 1re, 4 juin 1996, pourvoi n° 94-12.049, Bull. I, n° 240 ; *RCA* 1996, comm. 308.

1189 CPI, article L. 716-14, alinéa 1er : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ».

1190 Voir par exemple TGI Paris, 11 janvier 2008, *PIBD* 2008, III, p. 230 : « Tous ceux qui ont acheté un costume Cerruti contrefait à 270 € n'auraient certainement pas acquis l'original à 1200 € ».

capacités de production inférieures à celles du contrefacteur [1191], ou parce qu'il vendait par des circuits différents [1192], ou encore parce qu'il pratiquait des prix supérieurs [1193].

On le voit, le préjudice économique est difficile à évaluer. Que dire alors de la quantification du préjudice « moral » de la victime de la contrefaçon ?

B. La difficile évaluation du préjudice « moral » de contrefaçon

375. Plan.— La difficulté de l'évaluation tient avant tout dans ce que l'on entend par préjudice « moral » de contrefaçon, ce qui implique au préalable d'identifier la forme que prend généralement le préjudice « moral » des personnes morales (**1**). Ensuite, l'évaluation du préjudice « moral » de contrefaçon pose des problèmes d'harmonisation des méthodes de calcul (**2**).

1. La forme du préjudice « moral » des personnes morales

376. La distinction entre préjudice et dommage.— Dans le calcul des dommages et intérêts à allouer à la victime de la contrefaçon, le législateur de 2007 consacre la pratique des tribunaux consistant à prendre en considération le préjudice « moral » [1194]. Ce qui doit donc être indemnisé, c'est le préjudice subi, et non le dommage. C'est dire la différence qui existe entre ces deux notions. Selon la doctrine majoritaire, « le dommage désigne, à proprement parler, la lésion subie, qui s'apprécie au siège de cette lésion, tandis que le préjudice, qui est la conséquence de cette lésion, apparaît comme l'effet ou la suite du dommage » [1195]. Ces deux vocables désignaient, en droit romain, deux réalités distinctes. Au plus haut degré de son perfectionnement, la loi *Aquilia* distinguait en effet le *damnum*, l'atteinte matérielle à l'intégrité de la chose, et le *praejudicium*, les conséquences d'une telle atteinte pour la victime. À l'origine, le droit romain ne se préoccupait que du seul *damnum*, non du *praejudicium*. Le *damnum* n'appelait pas la réparation mais la vengeance privée. La notion de préjudice n'apparut en réalité qu'avec l'éviction de la loi du talion. Ce n'est qu'à partir de ce moment

---

1191 TGI Paris, 12 novembre 2009, *PIBD* n° 912, III, p. 125 : les quantités produites par le titulaire de la marque *Bottega Veneta* ont été estimées nécessairement limitées compte tenu de la fabrication entièrement à la main de sacs tressés avec des cuirs de haute qualité.

1192 TGI Paris, 27 janvier 2011, *PIBD* n° 940, III, p. 370.

1193 Colmar, 20 septembre 2011, *PIBD* n° 953, III, p. 6.

1194 CPI, article précité.

1195 Ph. LE TOURNEAU, Ph. STOFFEL-MUNCK, *Droit de la responsabilité et des contrats*, 7e éd., Dalloz Action, 2008, n° 1305. Certains auteurs proposent de distinguer entre l'atteinte et la lésion : la première désignant le processus dommageable partant du fait générateur, la seconde le résultat de celui-ci (Voir A.-S. DUPONT, *Le dommage écologique. Le rôle de la responsabilité civile en cas d'atteinte au milieu naturel*, Schulthess, 2005, p. 5, n° 18).

que le droit romain chercha non seulement à réparer le *damnum*, mais encore les conséquences concrètes de cette atteinte pour la victime, le *praejudicium* [1196]. Ainsi, pour M. le professeur Leduc, le dommage désigne l'atteinte à un corps humain, à une chose, à un droit, à une activité ou à une situation. Il constitue donc « une notion première, factuelle et objective ». Le préjudice, quant à lui, correspond « aux conséquences, aux répercussions concrètes du dommage sur la victime ». Il s'agit d'un « tort, un détriment, patrimonial ou extrapatrimonial, subi par la victime consécutivement au dommage » [1197]. Ce qui est aujourd'hui majoritairement indemnisé par les tribunaux, c'est le préjudice subi, c'est-à-dire, selon la majorité des auteurs, la « lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé », pour peu, toutefois, que l'on se garde d'assimiler, à la suite de Jhering, intérêt juridiquement protégé et droit subjectif, sous peine de paraître excessivement rigoureux [1198]. Cependant, comme le souligne M. Leduc, tout tort causé par un dommage n'est pas un préjudice. En effet, le préjudice est « un détriment que le droit accepte de réparer, c'est-à-dire un détriment certain subi par la victime personnellement, découlant directement du dommage, et dont l'objet n'est pas illicite ou immoral » [1199]. La proposition de loi de renforcement de la lutte contre la contrefaçon, présentée par M. Béteille le 17 mai 2011, définit le préjudice moral de contrefaçon comme étant constitué par « l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété » [1200]. Au regard de cette définition, si solution se conçoit aisément pour les personnes physiques, elle paraît artificielle pour les personnes morales à but lucratif.

377. Les formes du préjudice « moral » des personnes morales.— S'il est vrai que le préjudice moral subi par une personne morale n'est certainement pas de même nature que celui qui est souffert par les personnes physiques, on peut quand même souligner « la singularité de certaines atteintes de par leur source, la violation d'une norme, et de leurs conséquences particulières, une perturbation ou un désavantage » [1201]. On admet qu'une personne morale puisse agir en diffamation et justifie d'un préjudice moral constitué par l'atteinte à sa réputation. On peut ainsi citer des décisions ayant admis la réparation du

---

1196 R. OLLARD, « La distinction du dommage et du préjudice en droit pénal », *RSC* 2010, p. 561 et s.

1197 F. LEDUC, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », *Resp. civ. et ass.* 2010, n° 3, dossier 3, n° 2.

1198 J.-S. BORGHETTI, « Les intérêts protégés et l'étendue des préjudices réparables en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle », in *Études offertes à Geneviève Viney*, LGDJ, 2008, p. 145 et s.

1199 F. LEDUC, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », op. cit.

1200 L. BÉTEILLE, *Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon*, 17 mai 2011, article 9, § 3 in fine. Cette disposition n'a toutefois pas été reprise dans la proposition de loi n° 866 du 30 septembre 2013.

1201 Ch. BROCHE, « Faut-il en finir avec le dommage moral des personnes morales ? », *Rev. Lamy Dr. civ.* 2013, Actualités, n° 104.

préjudice moral de l'État en raison d'infractions qui ont jeté le discrédit sur l'ensemble des personnels civils et militaires [1202]. D'aucuns ont en outre pu faire découler le préjudice « moral » d'une simple atteinte à l'activité d'une entreprise, à son objet statutaire, à sa réputation ou à son honneur [1203]. La chambre commerciale a ainsi approuvé, dès 1985, la réparation de l'atteinte au crédit d'une personne morale, dans la région où elle exerce son activité, atteinte découlant des agissements frauduleux de son gérant [1204]. Elle admet également l'existence d'un préjudice moral résultant d'actes de concurrence déloyale [1205]. On peut enfin citer un arrêt de la chambre commerciale ayant condamné une société de production de films pornographiques pour avoir causé un « préjudice moral » à une société commercialisant des vêtements, par l'utilisation de ses produits en mettant en évidence la marque litigieuse, ce qui laissait entendre que le titulaire de la marque utilisait « une projection immorale à titre de support publicitaire » [1206]. Si le préjudice moral est reconnu aux personnes morales à but lucratif, d'une façon générale, *a fortiori*, le préjudice moral de contrefaçon est admis.

378. La forme du préjudice « moral » de contrefaçon.— En présence d'actes de contrefaçon, le préjudice moral du titulaire de la marque se traduit souvent par une atteinte à l'image de la marque [1207]. En effet, si l'écoulement parallèle à vil prix de produits non authentiques sous une marque contrefaisante n'entraîne pas un manque à gagner pour le titulaire de la marque contrefaite car il n'aurait jamais vendu de tels produits [1208], en revanche « ce qui est atteint c'est l'infaillibilité de la marque et sa capacité à défendre son système de valeurs » [1209]. L'atteinte consiste alors dans l'avilissement, le discrédit, la perte de prestige de la marque, ou encore la dégradation de la qualité perçue par le client [1210].

1202 Crim., 4 mai 2006, pourvoi n° 05-81.743, *Dr. pén.* 2006, n° 9, p. 33, note J.-H. ROBERT et M. VÉRON.

1203 V. WESTER-OUISSE, « Le préjudice moral des personnes morales », *JCP G* 2003, n° 26, I, 145.

1204 Crim., 14 octobre 1985, *BRDA* 1985/23, p. 9.

1205 Voir par exemple, Com., 9 février 1993, pourvoi n° 91-12.258, Bull. IV, n° 53 : « Il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice […] ».— Voir également Com. 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-13.052, JurisData n° 2003-019892 : « il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral ».— Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-14.422, JurisData n° 2008-044169.

1206 Com., 6 novembre 1979, *D.* 1980, IR, p. 416, note Ch. LARROUMET.

1207 Douai, 2e ch., sect. 2, 16 mars 2006, JurisData n° 2006-316169.— Dijon, ch. civ. D, 14 novembre 2003, JurisData n° 2003-246446.— Paris, 5e ch., sect. A, 18 décembre 2002, JurisData n° 2002-197702.

1208 Voir par exemple TGI Paris, 11 janvier 2008, *PIBD* 2008, III, p. 230 : « Tours ceux qui ont acheté un costume Cerruti contrefait à 270 € n'auraient certainement pas acquis l'original à 1200 € ».

1209 M. NUSSENBAUM, « L'appréciation du préjudice d'atteinte à la marque et à son image », *Gaz. Pal.* 18 décembre 2010, n° 352, p. 16.

1210 Com., 9 février 1999, pourvoi n° 96-19.660, JurisData n° 1999-000707 ; *PIBD* 1999, III, 276.— Paris, 10 juin 2011, *PIBD* 2011, III, p. 533 : « Les premiers juges ont correctement fixé le préjudice subi

…/…

L'atteinte peut encore résulter de la dépréciation des investissements engagés pour la conception, la création et la promotion de la marque [1211]. L'atteinte peut enfin se caractériser par la banalisation ou la vulgarisation de la marque, lui faisant perdre une partie de son pouvoir distinctif [1212]. En définitive, les indices pour démontrer l'existence d'un préjudice moral peuvent consister dans le fait d'instaurer une confusion dans l'esprit du public (lequel pourrait croire que les produits contrefaisants sont mis sur le marché avec l'accord du titulaire victime), la violation d'un réseau de distribution, ou encore la remise en question de la valeur économique de la marque contrefaite [1213]. C'est sans doute en tenant compte de tous ces éléments que la jurisprudence constante affirme solennellement que « l'atteinte au droit privatif constitue en soi une faute causant un préjudice » [1214]. Le préjudice moral de contrefaçon se conçoit aisément lorsque l'on admet que le délit d'atteinte au droit de marque consiste dans l'usurpation d'une place sur le marché. En effet, la création d'une confusion, dans l'esprit du public, sur l'origine des produits ou services fait injustement supporter au titulaire de la marque les effets négatifs d'une altération de l'image de sa marque. Le contrefacteur prétend indûment associer ses produits à ceux du titulaire tout en lui faisant endosser la paternité de l'origine commerciale. Quoi qu'il en soit, le préjudice moral, pour être indemnisé, doit être prouvé à l'instar du préjudice matériel.

379. La preuve du préjudice moral de contrefaçon.— Il est dans la tradition de la pratique judiciaire d'exiger de la part du demandeur la preuve d'un préjudice avant de pouvoir lui octroyer des dommages et intérêts réparateurs. les juges distinguent nettement le préjudice moral de contrefaçon du préjudice économique subi du fait du même délit. La Cour de cassation a ainsi rappelé que « dès lors que l'atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d'une marque justifie à elle seule l'allocation de dommages et intérêts, peu important le préjudice commercial éventuellement subi » [1215]. Les juges du fond ont dès lors pu décider qu'en l'absence même de toute commercialisation des produits indûment revêtus de la marque, l'atteinte portée au droit de marque est quand même constituée et est préjudiciable en elle-même [1216]. La jurisprudence actuelle de la CJUE pose une condition à

---

lorsqu'ils ont tenu compte de la masse contrefaisante, de la durée de la commercialisation, des gains manqués et de l'avilissement porté aux marques ».— Paris, 17 février 2012, *PIBD* 2012, III, p. 276.

1211 Com., 25 février 2003, pourvoi n° 01-10.972, JurisData n° 2003-018063.

1212 Paris, 4e ch., sect. A, 1er octobre 1997, JurisData n° 1997-024397 : allocation de près de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la vulgarisation.

1213 A. FOURLON, « Bilan et perspectives sur l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *Les Petites Affiches* 21 juin 2011, n° 122, p. 8.

1214 Paris, 15 juin 1976, *Ann. propr. ind.* 1977, p. 145.

1215 Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-20.675.

1216 Paris, 11 mars 1991, *PIBD* 1991, III, 544.— Paris, 17 mai 1990, *PIBD* 1990, III, 650.

la reconnaissance de l'atteinte au droit de marque : ainsi, rappelle-t-elle constamment, il n'y a d'atteinte que si les faits reprochés annihilent la fonction essentielle de la marque qui est de garantir la provenance des produits marqués. Pour résumer, le préjudice dit « moral » résultant de faits de contrefaçon découle nécessairement de l'atteinte portée à l'image de la marque. Or, comme nous allons le démontrer maintenant, ce préjudice d'image est un préjudice nécessairement économique car il résulte d'une atteinte portée à la valeur de la marque.

380. Un préjudice découlant de l'atteinte à la valeur de la marque.— L'erreur dans le raisonnement des juges français est, croyons-nous, directement causée par l'absorption du droit de marque par le droit des biens [1217]. En effet, en retenant la nature juridique selon laquelle le droit de marque est un droit de propriété, on appréhende la contrefaçon en raisonnant en termes d'atteinte à un bien, et en appliquant les solutions retenues par le droit commun des biens. M. le professeur Pollaud-Dulian considère ainsi que l'atteinte à l'image de marque est une atteinte à la valeur de la marque, prise en considération dans le calcul du préjudice causé par la contrefaçon [1218]. Dès lors, la seule usurpation de la marque d'autrui sans commercialisation des produits indûment marqués est assimilée à l'empiètement sur le terrain d'autrui. Or, la jurisprudence considère que l'empiètement engendre un préjudice distinct du préjudice matériel, et que l'atteinte au droit de propriété cause un dommage en soi, qui ouvre droit à réparation, peu importe qu'elle entraîne un préjudice matériel [1219]. Ainsi, le préjudice « moral » des personnes morales en général, et de contrefaçon en particulier, est essentiellement un préjudice causé à l'image de la personne morale [1220]. Une marque qui se retrouve sur des produits non authentiques vendus à vil prix peut ne plus attirer ni fidéliser la clientèle de son titulaire en raison de son avilissement, ce qui entraîne une diminution de la valeur de la marque entre la situation antérieure à la contrefaçon et celle postérieure à la contrefaçon. Cette perte de valeur est due à l'affaiblissement de la position de la marque sur le marché et donc à la dépréciation de sa place sur le marché. Cette différence de valeur pouvant se quantifier monétairement et constituer l'assiette de calcul des dommages et intérêts, on ne peut qu'en déduire que le préjudice résultant de l'atteinte à l'image de marque a un caractère nécessairement économique.

1217 Notamment C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon*, op. cit., p. 220 et s., n°s 252 et s.

1218 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 713, n° 1297.

1219 Civ., 12 décembre 1893, *DP* 1894, I, 241, note R. BEUDANT.— Civ. 3e, 9 septembre 2009, pourvoi n° 08-11.154, Bull. III, n° 185 ; *D.* 2009, p. 2220, note G. FOREST.

1220 Ph. STOFFEL-MUNCK, « Le préjudice moral des personnes morales », op. cit., p. 959 et s.

381. Le caractère économique du préjudice « moral » de contrefaçon.— Le préjudice moral résultant d'un fait de contrefaçon consiste dans l'atteinte à l'image de marque. Or, l'image de marque est définie par H. Maccioni comme étant « un bien incorporel constitué par l'ensemble des représentations tendant à singulariser aux yeux du public, la notoriété d'une marque — ou de tout autre élément pouvant avoir une valeur économique — et qui résulte de nombreux investissements (notamment publicitaires et marketing) » [1221]. Ce que l'on cherche donc en réalité à indemniser, c'est un futur préjudice économique : une future perte de clientèle [1222], une future baisse du chiffre d'affaires [1223]. Ce préjudice économique est naturellement de nature patrimoniale [1224]. En effet, le préjudice économique est « le préjudice qui naît consécutivement à l'atteinte à un corps ou à un bien : on peut alors le qualifier de préjudice économique "dérivé", mais aussi en cas d'atteinte immédiate au processus même d'activité économique : il peut alors être dénommé préjudice économique "pur" par référence à l'appellation de *pure economic loss* employée par la *common law* » [1225]. La doctrine civiliste emploie les termes comme synonyme de préjudice patrimonial, par opposition au préjudice moral ou extrapatrimonial [1226]. Ainsi, par exemple, Lapoyade-Deschamps définissait le préjudice économique comme « l'atteinte à un intérêt patrimonial, à titre principal, ou par répercussion d'un dommage à un élément incorporel de l'entreprise ou d'un dommage aux biens » [1227]. De même, pour MM. Le Tourneau et Cadiet, « le préjudice patrimonial, ou économique, est l'atteinte portée au patrimoine de la victime qui résulte soit d'un dommage moral, ce qui n'est pas le plus fréquent, soit, plus souvent, d'un dommage matériel ou d'un dommage corporel » [1228]. Eu égard au contexte essentiellement économique du droit des marques, il nous paraît judicieux de retenir la définition stricte de M. Bélot : « le préjudice économique naît de l'atteinte à une activité de création de revenus basée sur l'exploitation des capacités physiques et intellectuelles d'un corps humain, des utilités des biens corporels ou incorporels, ou de la dynamique propre de l'activité

1221 H. MACCIONI, *L'image de marque, étude juridique de la notoriété commerciale*, Economica, 1995, p. 105.

1222 Ph. LE TOURNEAU, « De la spécificité du préjudice concurrentiel », *RTD com.* 1998, p. 83 et s.

1223 En ce sens, V. WESTER-OUISSE, « Le préjudice moral des personnes morales », op. cit.

1224 En ce sens, G.-A. LIKILLIMBA, « Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements », op. cit.

1225 F. BÉLOT, « Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français », *Les Petites Affiches*, 28 décembre 2005, n° 258, p. 8 et s.

1226 Ibidem.

1227 Ch. LAPOYADE-DESCHAMPS, « La réparation du préjudice économique pur en droit français », *RIDC*, 2-1998, p. 367.

1228 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, *Droit de la responsabilité*, Dalloz Action, éd. 2004/2005, p. 233, § 726.

économique en question » [1229]. Cette acception est d'autant plus pertinente à la lecture de la distinction faite par l'auteur entre préjudice économique et préjudice patrimonial : « les notions de "préjudice patrimonial" et "préjudice économique" nous semblent très différentes, car le patrimoine thésaurise les revenus alors que l'activité économique les crée » [1230]. Cette conception du préjudice moral des personnes morales à but lucratif en général, et de contrefaçon en particulier, s'inscrit dans le droit prospectif : la proposition de loi Béteille de renforcement de la lutte contre la contrefaçon, du 17 mai 2011 — devenue caduque après l'enregistrement de la proposition de loi du 30 septembre 2013 — donne en effet la définition suivante du préjudice moral : « Le préjudice moral est constitué par l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété » [1231].

Ainsi, puisque le préjudice « moral » entraîne nécessairement un préjudice économique, c'est ce dernier qu'il faut évaluer en argent pour calculer le montant de la réparation du préjudice d'image.

2. Le problème de l'évaluation du préjudice « moral » de contrefaçon

382. La méthode d'évaluation.— Pour mesurer la valeur du préjudice résultant de l'atteinte à l'image de marque, M. Nussenbaum préconise de prendre en compte les investissements liés à l'élaboration de l'image de marque, mais de ne retenir que ceux qui ont véritablement contribué à forger l'image en question : ainsi, les dépenses de communication « institutionnelle » visant à modeler l'image de l'entreprise n'ont pas nécessairement un effet direct sur la marque [1232]. Les préjudices de contrefaçon retenus par la jurisprudence résident principalement dans la dépréciation [1233] et dans l'avilissement de la marque [1234]. La vulgarisation de la marque contrefaite en diminue en effet la valeur [1235], le caractère distinctif [1236] ou attractif [1237]. La dépréciation de la marque est particulièrement aggravée par

---

1229 F. BÉLOT, « Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français », op. cit.

1230 Ibidem.

1231 L. BÉTEILLE, *Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon*, 17 mai 2011, article 9, § 3 in fine.

1232 M. NUSSENBAUM, « Evaluation du préjudice de marque », *JCP E* 1993, I, 303.

1233 Paris, 28 novembre 2008, *PIBD* 2009, n° 892, III, 887.

1234 Com., 14 janvier 2003, *PIBD* 2003, n° 760, III, 156.

1235 Com., 19 février 1991, *Ann. propr. ind.* 1991, p. 11.

1236 Paris, 19 décembre 2008, *PIBD* 2009, n° 890, III, 822.— Paris, 4 octobre 2006, *PIBD* 2007, n° 843, III, 28.

1237 Douai, 5 septembre 2007, *PIBD* n° 862, III, 663.— Paris, 7 décembre 2005, *PIBD* 2006, n° 823, III, 90.

la commercialisation de produits contrefaisants de qualité inférieure, voire médiocre [1238]. Dès lors, la victime de contrefaçon doit d'abord rapporter la preuve du pouvoir attractif de sa marque [1239] avant de démontrer l'affaiblissement du caractère attractif et/ou distinctif de sa marque du fait de la contrefaçon reprochée [1240].

Si la pratique de la réparation civile révèle ses approximations et mérite une harmonisation des règles de quantification du préjudice de contrefaçon, le principe de réparation intégrale, quant à lui, s'avère inefficace dans la lutte contre la contrefaçon.

II. L'inadéquation du principe de la réparation intégrale

383. État de la question.— Le principe de réparation intégrale, consacré par la jurisprudence, est une interprétation des articles 1382 et 1149 du Code civil. En effet, l'article 1382 oblige celui qui a causé un dommage à le réparer, tandis que l'article 1149 impose que la réparation due au créancier soit de la perte subie et du gain manqué. Tirant les conséquences de ces dispositions, la Cour de cassation exprime, de façon constante, le principe de réparation intégrale en ces termes : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu » [1241]. Dès lors, la signification du principe de la réparation intégrale peut se résumer à ces deux règles primordiales dégagées par la jurisprudence : d'une part, la réparation du dommage ne doit pas excéder le montant du préjudice [1242], et d'autre part, il ne doit résulter de la réparation ni perte ni profit pour la victime [1243]. Pour quantifier le préjudice de contrefaçon, les juges appliquent naturellement les règles du droit commun de la responsabilité civile [1244]. D'ailleurs, avant la loi du 29 octobre 2007, le Code de la propriété

1238 Com., 9 février 1999, pourvoi n° 96-19.660, *PIBD* 1999, n° 679, III, 276.— Com., 3 juin 1998, *PIBD* 1998, n° 662, III, 485.

1239 Preuve de l'image de la marque auprès de la clientèle, preuve que la marque est perçue par le public comme un gage de sérieux et de qualité, preuve de la notoriété ou de la renommée. Ces faits peuvent être démontrés au moyen d'enquêtes d'image et de sondages réalisés auprès d'une partie significative du public concerné, d'articles de presse, de l'importance de la diffusion de campagnes publicitaires, le succès commercial des produits ou services marqués, de récompenses ou titres obtenus par le titulaire, l'exclusivité des réseaux de distribution.

1240 Preuve de la baisse des ventes au moyen de pièces comptables, d'analyses des ventes, de l'évolution du chiffre d'affaires, de sondages et d'enquêtes d'opinion afin d'évaluer le degré de confusion dans l'esprit du public entre les produits du titulaire et ceux du contrefacteur.

1241 Arrêt de principe : Civ. 2e, 28 octobre 1954, Bull. II, n° 328 ; *JCP G* 1955, II, 8765.

1242 Civ. 1re, 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-12.506, Bull. I, n° 264 ; *JCP* 2005, I, 114, obs. GROSSER.

1243 Com., 11 mai 1999, Bull. IV, n° 101.

1244 Paris, 16 février 1976, *Ann. propr. ind.* 1977, 33.

intellectuelle ne précisait rien sur la méthode d'évaluation qu'il convient d'adopter et renvoyait aux dispositions générales du Code civil. C'est ainsi que l'article 1149 du Code civil était d'un éclairage fort utile dans l'identification des deux éléments essentiels à prendre en compte : la perte subie correspondant au monopole et le manque à gagner constitué par le profit que le demandeur aurait réalisé s'il n'y avait pas eu atteinte à son droit. Selon ce barème, les tribunaux indemnisent le préjudice, tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Tel est le contenu du principe de la réparation intégrale : « Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit » [1245]. En aucun cas, la gravité de la faute commise ne doit être prise en considération : « l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi doit être calculée en fonction de la valeur du dommage, sans que la gravité de la faute puisse avoir une influence sur le montant de ladite indemnité » [1246].

Or, ce principe est inadapté à la réparation des dommages résultant de fautes dites lucratives, c'est-à-dire de fautes qui permettent à leurs auteurs de « réaliser un gain ou une économie qui pourra venir se cumuler avec le préjudice subi par la victime ou par le créancier insatisfait » [1247]. En effet, en cas de commission d'une faute de ce genre, si la victime est matériellement satisfaite dans la réparation de son dommage car les profits réalisés par l'auteur de la faute permettent cette réparation, l'auteur en revanche, en raison du solde positif subsistant entre son gain illicite et les dommages et intérêts payés, ne ressent de sa condamnation aucune sanction ni punitive ni dissuasive. C'est ce versant punitif qui est inexistant dans le principe de réparation intégrale. C'est ainsi que pour les fautes lucratives, le principe est contesté, non seulement en matière de contrefaçon, mais également en droit commun de la responsabilité civile.

384. Plan.— Si l'inadéquation du principe de la réparation intégrale est dénoncée depuis quelques années en droit commun de la responsabilité civile (A), elle est totalement avérée face à la contrefaçon lucrative (B).

A. L'inadéquation du principe en droit commun de la responsabilité civile

385. L'inadéquation dénoncée par la doctrine civiliste.— En droit commun de la responsabilité civile délictuelle, la doctrine contemporaine pointe du doigt la principale

---

1245 Civ. 2e, 5 juillet 2001, pourvoi no 99-18.712, Bull. II, n° 135.

1246 En ce sens, Civ. 2e, 8 mai 1964, Bull. II, no 358.

1247 Définition de R. MÉSA, « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », *JCP G* 2012, p. 625 ; « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives », *D.* 2012, p. 2754.

faiblesse du principe de la réparation intégrale, lequel est « de nature à permettre au fautif de conserver les gains réalisés consécutivement à la faute qui seraient supérieurs à l'indemnité réparatrice mise à sa charge » [1248]. Ainsi, la thèse de Mme Carval dénonce l'insuffisance de la réparation intégrale dans la sanction des actes de concurrence déloyale [1249]. C'est également en réaction aux fautes lucratives que Starck exprimait la nécessité d'une peine « civile » [1250] dépassant la réparation intégrale : « La solution consiste dans la suppression de tout l'enrichissement provenant du dol ou de la faute, même par l'octroi d'une indemnité supérieure au préjudice, qui seule aurait la vertu intimidatrice nécessaire à la prévention » [1251]. Pour cet auteur, c'est donc à la seule condition de remplir un rôle de peine que la responsabilité civile peut remplir sa fonction préventive [1252]. De même, le mouvement des juges du fond est à peine voilé lorsqu'ils prennent en compte les frais du procès dans le calcul de l'indemnité du préjudice [1253]. Le droit de la presse regorge de fautes lucratives. Les professionnels des médias ne cachent d'ailleurs pas la réalité des faits : « un budget est prévu pour les amendes. Certes, ces dernières peuvent être lourdes. Mais les conséquences économiques sont généralement moins graves que les pertes de parts de marché dues aux sanctions des lecteurs » [1254]. Or, les tribunaux ne cessent de rappeler que « les profits réalisés par le journal sont étrangers à l'évaluation du préjudice » [1255] et que l'allocation de dommages et intérêts « a pour objet non pas de sanctionner un comportement ou d'avoir pour la presse un effet dissuasif au regard des profits par elle réalisés mais de réparer le préjudice subi par la victime » [1256]. Mathématiquement, le recours à la sanction civile punitive permettrait la réalisation de l'affirmation *a contrario* : les atteintes à la vie privée commises en masse par les industries médiatiques disparaîtront si les risques qu'elles comportent sont supérieurs aux profits qu'elles procurent. L'on dénombre également des fautes lucratives parmi les actes de

---

1248 R. MÉSA, « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », *JCP G* 2012, 625, p. 1018.

1249 S. CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, thèse, LGDJ, 1995, p. 124 et s., n°s 118 et s.

1250 B. STARCK, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, thèse, Paris, 1947, p. 416 et s.

1251 Ibidem, p. 418.

1252 Ibidem, p. 418.

1253 Paris, 12 février 1982, *Gaz. Pal.* 1983, somm. p. 310.

1254 A. GENESTAR, Intervention in *Les nouvelles censures de l'écrit et de l'image*, Puf 1999, p. 59, cité par E. DREYER, « La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion sur la peine privée », *JCP G* 2008, n° 43, I, 201.

1255 TGI Paris, 5 mai 1999, *D.* 2000, p. 269, obs. A. LEPAGE.— Voir aussi, rappelant que « le préjudice subi par les demandeurs est indépendant du profit retiré par la société de presse » : TGI Nanterre, 1re ch., 27 février 2001, *Légipresse* 2001, n° 182-I, p. 78.

1256 Paris, 14e ch., 31 mai 2000, *Légipresse* 2000, n° 173-III, p. 94.

concurrence déloyale et parasitaire [1257], ainsi que les pratiques contractuelles abusives ou restrictives de concurrence [1258], pour ne retenir que les comportements reprochés dans la vie des affaires.

Ces thèses ne peuvent qu'être confortées en présence de l'accroissement de la contrefaçon lucrative.

B. L'inadéquation du principe face à la contrefaçon lucrative

386. Le caractère lucratif, essence de la contrefaçon.— Les mesures d'indemnisation du préjudice de contrefaçon ont fait, et font encore aujourd'hui l'objet de vives critiques [1259], et leur efficacité est fréquemment remise en cause [1260]. Le contrefacteur réalise quasi systématiquement des bénéfices supérieurs à ceux du titulaire de la marque contrefaite. Cela s'explique essentiellement par les moyens dont dispose le contrefacteur : ce dernier utilise souvent des matières premières de qualité inférieure, et donc moins coûteuses [1261]. Ainsi, tout le bénéfice réalisé n'est que le fruit d'une activité illicite, et à ce titre, mérite confiscation. Comme le dit le professeur Schmidt-Szalewski, le responsable doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la contrefaçon n'avait pas eu lieu. Il importe donc d'évaluer la masse contrefaisante (l'ensemble des objets exploités), les pertes subies et le gain manqué par rapport à cet ensemble. Lorsque la victime réclame la compensation de bénéfices perdus, il s'agit des bénéfices qui auraient probablement été réalisés dans le cours normal des affaires, c'est-à-dire si la contrefaçon n'avait pas eu lieu. Les bénéfices perdus ne consistent pas seulement dans les profits que le titulaire aurait pu faire en l'absence de contrefaçon, mais encore dans la diminution de ses profits en conséquence de la diminution des prix à laquelle il a dû consentir pour se maintenir sur le

---

1257 M.-A. FRISON-ROCHE, « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RJDA* 6/94, p. 483 ; D. FASQUELLE et R. MÉSA, « La sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et le rapport CATALA », *D.* 2005, p. 2666.

1258 G. CHANTEPIE, « Appréciation du déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce », *JCP E* 2011, 1701.

1259 Notamment Ch. LE STANC, « Observations conclusives » in *La valeur des droits de propriété industrielle*, Litec, 2006, p. 116 ; M. VIVANT, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *D.* 2009, p. 1839.

1260 Voir notamment Livre Vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur (COM (98) 569 final), 15 octobre 1998 ; P. GOSSELIN, *Rapport n° 178 fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi* (n° 175) adopté par le Sénat, de lutte contre la contrefaçon, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2007 : http://assemblee-nationale.fr, p. 36.

1261 Voir supra, n° 349 et 351.

marché suite à la contrefaçon [1262]. C'est d'ailleurs sans doute en réaction à la désuétude du principe de réparation intégrale que la Directive Marques et la loi du 29 octobre 2007 ont autorisé les juges à prononcer des dommages et intérêts qui dépassent la valeur du préjudice [1263]. Ce qui amène à définir les contours de la contrefaçon lucrative. Ce raisonnement préfigure déjà l'introduction de la fonction punitive sur le terrain de la responsabilité civile pour contrefaçon.

387. La définition de la contrefaçon lucrative.— Deux critères peuvent être retenus pour définir la contrefaçon lucrative : l'intention du fautif et le profit subsistant consécutivement à la condamnation [1264]. La première composante, psychologique, est la faute dans laquelle l'agent se livre à un calcul avant de passer à l'acte, qui consisterait à comparer ce qu'est susceptible de lui rapporter la réalisation de la faute à ce que la condamnation pourrait lui coûter. La rationalité économique le conduit ainsi à s'enrichir en raison du montant de sa condamnation qui sera inférieur à celui des gains consécutifs à la violation de la loi. La seconde composante de la contrefaçon lucrative est le profit subsistant suite au prononcé de la condamnation au paiement de dommages et intérêts. C'est ce que l'on peut naturellement déduire de la définition de la faute lucrative proposée par Starck : les fautes lucratives sont celles qui, malgré les dommages et intérêts que le responsable est condamné à payer et qui sont calqués sur le préjudice subi par la victime, laissent à leur auteur une marge bénéficiaire suffisante pour qu'il n'ait aucune raison de ne pas les commettre [1265]. La faute lucrative est donc celle qui est à l'origine d'un gain ou d'une économie [1266], indépendamment ou complémentairement d'un éventuel préjudice subi par la victime [1267]. La faute lucrative est à l'origine de deux résultats, l'un dommageable subi par la victime (pertes économiques), et l'autre profitable bénéficiant au fautif. La méthode de calcul des dommages et intérêts en vigueur, limitée par le principe de réparation intégrale, est loin de

---

1262 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon », *Propr. ind.* 2007, n° 11, étude 22.

1263 En ce sens, C. MARÉCHAL, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *D.* 2012, p. 245 : « La réparation de la contrefaçon faisant désormais l'objet de dispositions spécifiques, on ne voit plus pourquoi le juge serait tenu de respecter le principe de réparation intégrale, lequel n'est, pour l'instant, inscrit dans aucun texte ».

1264 Critères dégagés par R. MÉSA, « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », *JCP G* 2012, 625, p. 1018.

1265 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, *Obligations*, 1, Responsabilité délictuelle, op. cit., spéc. n° 1335.

1266 En ce sens, R. MÉSA, « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », *JCP G* 2012, 625, p. 1018.

1267 Com., 21 février 2012, pourvoi n° 10-27.966, 258, JurisData n° 2012-004445 : « Le préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s'identifie pas à l'économie réalisée par l'auteur de ces actes ».

dissuader la pratique de la contrefaçon lucrative. Or, l'article 41.1 de l'ADPIC oblige les États membres à prévoir des mesures qui constituent un « moyen de dissuasion ». L'obligation de dissuasion est donc un principe directeur qui oblige les États membres à déployer des sanctions ayant un effet dissuasif à l'égard des contrefacteurs. Cet effet dissuasif peut être obtenu par l'augmentation des dommages et intérêts compensatoires dûs. En ce sens, la loi du 29 octobre 2007 constitue une avancée certaine dans la lutte contre la contrefaçon.

388. L'avancée apportée par la loi du 29 octobre 2007.— La loi du 29 octobre 2007, mais déjà, avant elle, la directive européenne du 29 avril 2004, vient rompre avec le principe de la réparation intégrale. Désormais, la victime se voit offrir le choix entre une évaluation circonstanciée — des dommages et intérêts calculés sur la base des conséquences économiques négatives, des bénéfices réalisés par le contrefacteur, et du préjudice « moral » subi, et une évaluation forfaitaire — une réparation en nature calculée sur la base d'une redevance de licence d'exploitation [1268]. Cependant, la lecture de l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle ne consacre pas le même choix pour le juge. Ce dernier ne doit se baser que sur l'évaluation circonstanciée, et ne recourir à l'évaluation forfaitaire que si la victime le demande. C'est ainsi qu'il faut interpréter l'alinéa 2 de cette disposition : « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire […] ». Une telle forfaitisation de la réparation répond sans doute à la difficulté du calcul des dommages et intérêts [1269]. Cette rédaction du législateur français s'écarte de l'esprit de la directive du 29 avril 2004 qui ouvre au juge la possibilité d'exercer d'office le choix. Quant aux dommages et intérêts pouvant être calculés en tenant compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur, « l'idée économique qui sous-tend le mécanisme est de supprimer l'intérêt à la contrefaçon, en ce que les bénéfices réalisés sont bien souvent supérieurs à la réparation du préjudice du titulaire des droits » [1270].

389. Le risque de l'empiétement sur le domaine du droit pénal.— Cependant, l'introduction d'une fonction punitive dans la sanction civile, c'est-à-dire la condamnation à des dommages et intérêts proportionnels aux gains illicites réalisés par le contrefacteur et donc nécessairement supérieurs au montant du dommage subi par la victime, fait double

---

1268 CPI, article L. 716-14.

1269 N. BLANC, « Les sanctions en droit de la propriété intellectuelle », op. cit., p. 308, n° 17 : « En effet, en pratique, l'indemnisation bute souvent sur la délicate preuve d'un préjudice causé par la contrefaçon. Pour remédier à ces difficultés, la loi introduit le système du forfait ».

1270 Ibidem, p. 307, n° 15.

emploi avec la peine d'amende si cette dernière est prononcée par le juge. C'est pourquoi les amendes et les sanctions civiles pécuniaires doivent être articulées afin de répondre à une amélioration du régime juridique de protection du droit de marque.

SECTION II.

L'ARTICULATION DES SANCTIONS PÉNALES ET CIVILES

390. La notion de sanction.— Le terme sanction est un terme ambivalent dans la mesure où il signifie à la fois, dans un sens général, tout moyen destiné à assurer le respect et l'exécution effective d'un droit ou d'une obligation, et, dans un sens restreint, toute mesure, même réparatrice, justifiée par la violation d'une obligation [1271]. La définition étymologique n'aide guère à la clarification : du latin classique *sanctio*, renvoyant prioritairement à une décision, une loi ou encore à l'une de ses dispositions [1272] — *sanctio* est un dérivé du verbe *sancire*, établir une loi [1273] —, le terme vise, dans son sens le plus extensif, « le caractère juridique de la règle, le fait qu'elle appartient à l'ordre juridique » [1274], et dans son sens le plus strict, « les seules mesures destinées à « punir » un coupable, à réprimer le comportement de l'auteur d'une illégalité » [1275]. Ainsi, la peine, comme la réparation d'un dommage, est une sanction au sens juridique [1276]. C'est dans cette acception que nous entendons le mot sanction, pour évoquer les mesures aussi bien pénales que civiles, de coercition à l'encontre du contrefacteur.

391. Plan.— La gravité de certains actes de contrefaçon justifie l'utilité des sanctions pénales (§ 1) ; néanmoins, le renforcement des sanctions civiles nécessite leur application alternative avec les premières (§ 2).

1271 CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Sanction.

1272 F. ROUMY, « Les origines romano-canoniques du concept moderne de sanction », in *Les sanctions en droit contemporain*, vol. 1, *La sanction, entre technique et politique*, sous la direction de C. CHAINAIS et D. FENOUILLET, Dalloz, 2012, p. 5, n° 2.

1273 C. CHAINAIS et D. FENOUILLET, « Le droit contemporain des sanctions, entre tecnhique et politique. Présentation et conclusions de la recherche collective », in *Les sanctions en droit contemporain*, op. cit., p. XX, n° 10.

1274 Ibidem.

1275 Ibidem, p. XXI, n° 11.

1276 Le second sens du mot sanction est celui de « peine ou de récompense prévue pour assurer l'exécution d'un ordre ou encore d'une norme imposée par le droit ou le corps social » : F. ROUMY, « Les origines romano-canoniques du concept moderne de sanction », in *Les sanctions en droit contemporain*, op. cit., p. 3, n° 1.— Voir aussi Ph. MALAURIE, « Les sanctions en droit privé », *Defrénois*, 28 février 2006, p. 316, n° 4 : « La sanction, c'est l'intelligence de la règle ; ce n'est que par sa sanction qu'une règle peut être au service d'une valeur ou d'une politique juridique, sociale, économique ».

§ 1. L'UTILITÉ DES SANCTIONS PÉNALES

392. Plan.— Les fondements du droit pénal (**I**) expliquent la nécessaire intervention de la puissance publique dans la lutte contre la contrefaçon (**II**).

I. Les fondements du droit pénal

393. Plan.— Le droit pénal puise ses fondements dans le droit naturel (A) et dans le contrat social (B).

A. Le fondement tiré du droit naturel

394. L'action coupable comme une offense suprême.— L'histoire fait remonter le droit pénal à l'époque où l'intervention de la puissance publique dans la punition des comportements juridiquement répréhensibles s'est substituée à la vengeance privée. Cette dernière a elle-même un fondement religieux : la croyance que le crime attire la colère des dieux. Pour apaiser le courroux divin, les prêtres, chargés des fonctions de juges, provoquaient l'expiation du coupable. La souffrance infligée au criminel contribuait donc à rétablir l'équilibre des relations humaines avec les forces occultes qui gouvernent le monde. Par la suite, le XIXe siècle nous enseignait que les principes philosophiques du droit pénal ne sont pas autre chose que les principes naturels d'humanité et de justice appliqués à la répression du crime et à la défense de la société [1277]. Toutes les lois étant en effet considérées comme une révélation divine, toute action coupable était une offense à Dieu, à qui le coupable devait donner satisfaction [1278]. Si l'école de Bentham et de ses disciples admettait déjà l'idée de lois pénales répressives, d'intimidation, fondées, non sur la justice, mais sur l'intérêt public, le mal étant nuisible, non pas à un seul, mais au plus grand nombre, la théorie fut réfutée au nom de la morale [1279]. Pourtant, ce qui fonde davantage aujourd'hui le droit pénal, c'est l'idée d'un contrat social.

B. Le fondement tiré du contrat social

395. Le régime de la vengeance privée.— L'explication du fondement tiré du contrat social ne peut se faire sans un rappel de la naissance du droit pénal dans la vengeance privée. Dans les sociétés primitives, en effet, cette dernière était une réaction vindicative spontanée contre l'agresseur, une vindicatio privée. Le mal infligé au coupable était censé compenser

---

1277 A. FRANCK, *Philosophie du droit pénal*, Paris, Germer-Baillière, 1864, p. 8.

1278 Ibidem, p. 9.

1279 Ibidem, p. 19.

le mal subi par la victime [1280], en observation des règles coutumières. Ainsi, à l'époque romaine classique, la peine servait à la fois à réparer et à punir. Par exemple, si trois voleurs étaient pris en flagrant délit, le volé pouvait obtenir trois fois le montant de l'indemnité du quadruple [1281]. Puis, avec le développement du processus étatique, la loi du talion est venue proportionner la mesure de la riposte à l'intensité de l'attaque : la réaction de la partie lésée ne devait pas dépasser le mal qu'elle avait subi. Cependant, elle n'avait pas pour ambition de prévenir les crimes et les délits. Ainsi que le disent Merle et Vitu, si la vengeance était le prix naturel de l'offense, elle n'était pas davantage [1282]. La fin de la République romaine ressentit le besoin d'organiser une répression plus sévère, publique et assortie de peines corporelles, pour « lutter contre la témérité des malfaiteurs » [1283]. Avec l'affermissement du pouvoir étatique, le crime est devenu un phénomène social, une menace pour l'ordre public. Le droit pénal avait désormais pour objet de mettre les délinquants hors d'état de nuire.

396. La primauté de l'individu.— Ce sont les partisans du droit individuel, disciples notamment de Locke, Rousseau et Grotius, qui ont attribué le droit de punir à l'individu lui-même. D'après la même école, ce droit de punir ne passe de ses mains dans celles de la société qu'en vertu d'un contrat social [1284]. Le délit est dès lors considéré comme lésant les intérêts du groupe civique, ce qui nécessite la défense de la société par la disparition d'un facteur de désordre, donc l'élimination du coupable [1285]. Depuis lors, le fondement du droit pénal, qui nous est resté, est l'atteinte à l'intérêt général : « L'objet particulier du droit criminel […] est de protéger les intérêts essentiels de la société » [1286]. La répression de l'atteinte à l'intérêt général est ce qu'on appelle communément aujourd'hui la justice, idée développée par le parti de Kant et des philosophes contemporains qui voit dans l'expiation infligée au coupable un moyen de satisfaire la conscience collective.

397. La protection des intérêts de la société.— Le souci de protection des intérêts de la société a fait évoluer l'objectif du droit pénal : la fonction répressive s'est peu à peu muée en fonction dissuasive. Sénèque affirmait déjà que la peine avait comme fonctions, outre celle de corriger et de supprimer le délinquant, celle de rendre les autres meilleurs par

---

1280 J.-M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Puf, 2009, p. 68 et s., n° 30.

1281 Ibidem, p. 66 et s.

1282 MERLE et VITU, *Traité de droit criminel*, t. I, 7e éd., Cujas, 1997, p. 103, n° 54.

1283 ULPIEN, D. 47, 2, 93.

1284 A. FRANCK, *Philosophie du droit pénal*, op. cit., p. 21.

1285 J.-M. CARBASSE, op. cit., p. 69 et s., n° 31.

1286 B. BOULOC, *Droit pénal général*, Dalloz, 19e éd., 2005, n° 36.

l'exemple du châtiment [1287]. Cette fonction d'exemplarité héritée du droit romain est restée jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Beccaria préconisait de ne plus punir *quia peccatum est*, selon une logique rétributive, *sed ne peccatur*, dans un objectif purement préventif. La peine n'est plus un impératif de justice, mais une mesure dictée par l'utilité sociale. En 1775, la *Théorie des lois pénales* de Bentham propose l'exemplarité de la peine : « Tout individu se gouverne, même à son insu, d'après un calcul bien ou mal fait des peines et des plaisirs ». Ainsi, pour obtenir une dissuasion efficace, il suffisait que « le mal de la peine surpasse le profit du délit ». L'utilité sociale de la peine pouvait se résumer ainsi : il faut punir, non pas parce qu'il y a eu une faute, mais uniquement pour qu'il n'y ait plus de faute. La prison devait par exemple mettre le condamné en situation de méditer sur ses fautes et d'en éprouver le repentir [1288]. Dès lors, le droit pénal a pour objet de protéger l'ordre public [1289], ce dernier, « destiné à assurer le bon fonctionnement des institutions indispensables à la collectivité » [1290], étant défini comme « le fondement même de l'organisation sociale, la discipline nécessaire à la vie collective » [1291]. L'intérêt de protéger l'ordre public s'est peu à peu enrichi de l'intérêt de protéger des intérêts individuels.

398. La protection des intérêts individuels.— Le mal à éviter n'est pas seulement un préjudice social, mais aussi un préjudice individuel. L'atteinte au patrimoine d'autrui a ainsi toujours entraîné une réprobation sociale [1292]. Le droit romain punissait le vol, *furtum*, « manipulation frauduleuse de la chose d'autrui en vue de réaliser un profit » [1293], sans opérer de distinction entre répression et réparation [1294], car toutes les lois civiles étaient des

---

1287 *De clementia*, 1, 22, 1.

1288 J.-M. CARBASSE, op. cit., p. 268 et s., nos 135 et s.

1289 B. BOULOC, *Droit pénal général*, 20e éd., Dalloz, 2007, no 30 : « maintien de l'ordre extérieur et l'organisation pacifique des rapports entre les hommes » ; S. CIMAMONTI, « L'ordre public et le droit pénal », in *L'ordre public à la fin du XXe siècle*, Dalloz, 1996, p. 89, selon qui le droit pénal est tout entier dédié à la protection de l'ordre public ; Voir également H. DONNEDIEU DE VABRES, *Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée*, 3e éd., 1947, no 2 ; R. GARRAUD, *Traité théorique et pratique du droit pénal français*, t. I, 3e éd., Sirey, 1935, p. 61 ; R. MERLE et A. VITU, *Traité de droit criminel*, t. I, *Problèmes généraux de la science criminelle*, *Droit pénal général*, 7e éd., Cujas, 1997, no 147 ; M.-L. RASSAT, *Droit pénal général*, 2e éd., Puf, 2006, no 82.

1290 J. CARBONNIER, *Droit civil*, vol. 2, *Les obligations*, 22e éd., Puf, 2004, no 115.

1291 A. PLANTEY, « Définitions et principes de l'ordre public », in *L'ordre public*, Puf, 1996, p. 27, spéc. p. 28.

1292 Voir Exode, 20, 17 : « Tu ne voleras point », « Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain ».

1293 Digeste, 47, 2, 1 § 3 : « *contrectatio fraudulosa rei alienae lucri faciendi gracia* », traduction par J.-M. CARBASSE, *Introduction historique au droit pénal*, 1re éd., Puf, 1990, no 25.

1294 M. BOULET-SAUTEL, *La responsabilité à travers les âges*, Économica, 1989, nos 32 et s. ; J.-M. CARBASSE, *Introduction historique au droit pénal*, 1re éd., Puf, 1990, no 25.

lois pénales [1295]. Dès lors, « la justice indemnisante et la justice puissante ont le même objet, garantir à la fois l'intérêt privé et l'intérêt public, alors inséparables » [1296]. Les normes pénales n'étaient alors considérées que comme des normes de pénalités, exclusivement destinées à assurer la protection et l'effectivité des règles et institutions extra-pénales [1297]. Si le droit de propriété est protégé par le droit pénal, c'est dans un souci de sanctionner « l'irrespect de la volonté du propriétaire, avant même une quelconque atteinte à son patrimoine » [1298]. L'usurpateur commet en effet « un empiètement plus intellectuel que matériel » [1299]. Le double fondement du droit pénal actuel (préservation des intérêts sociaux et individuels) s'explique aisément par la violation de toute norme pénale, quelle qu'elle soit : un individu démontre, par le biais d'une action consciente et volontaire, son hostilité ou son indifférence envers un impératif pénal [1300], entraînant ainsi une « faute contre la légalité » [1301]. C'est ainsi que la jurisprudence pénale déduit le préjudice — social ou individuel — automatiquement de la commission de l'infraction [1302]. C'est donc désormais l'atteinte à un intérêt pénalement protégé, social ou individuel, qui fonde la répression.

La contrefaçon ayant toujours été érigée en délit, l'intervention de la puissance publique est plus que nécessaire.

II. La nécessaire intervention de la puissance publique dans la lutte contre la contrefaçon

399. Histoire de la contrefaçon.— Au Moyen Âge, la contrefaçon n'était qu'une forme du délit générique que constituait la fraude. Celle-ci comprenait, non seulement la contrefaçon,

---

1295 M.-L. RASSAT, *Droit pénal spécial, Infractions de et contre les particuliers*, 6e éd., Dalloz, 2011, p. 109 et s., no 88 ; R. MERLE et A. VITU, *Traité de droit criminel*, t. I, *Problèmes généraux de la science criminelle*, *Droit pénal général*, 7e éd., Cujas, 1997, no 146.

1296 R. GARRAUD, *Traité théorique et pratique du droit pénal français*, t. I, 3e éd., Sirey, 1935, no 27.

1297 R. OLLARD, *La protection pénale du patrimoine*, op. cit., p. 27, no 27.

1298 G. BEAUSSONIE, *La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal : contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété*, thèse dactyl., Toulouse I, 2009, n° 709. Voir également E. DREYER, *Droit pénal spécial*, Ellipses, 2008, n° 883, p. 373 : « L'incrimination [de vol] protège en effet le consentement du propriétaire, pas sa fortune ».

1299 G. BEAUSSONIE, *La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal*, op. cit., n° 709.

1300 Ibidem, n° 699.

1301 PLANIOL, « Etudes sur la responsabilité civile », *Rev. crit.* 1905, p. 283.

1302 Ainsi, en matière d'abus de confiance, « l'appréciation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement » (Crim., 5 mars 1980, Bull. crim. n° 81). En matière d'escroquerie, « le préjudice […] est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais ont été extorqués par des moyens frauduleux » (Crim., 7 mars 1936, *DH* 1936, p. 196.— Crim., 30 octobre 1936, *DH* 1936, p. 590.— Crim., 20 juin 1983, Bull. crim. n° 189).

mais plus généralement tous les faits de nature à tromper le public, liés à la qualité et à la composition de la marchandise. La répression de la fraude puisait alors son fondement dans les exigences de la morale chrétienne, spécialement dans la sacralisation de la fraternité : le client n'était pas « un étranger qu'on exploite sans vergogne », mais un prochain auquel on devait « justice et amour » [1303]. Ce même fondement est à l'origine de la place occupée aujourd'hui par l'intérêt du consommateur. Dès le XIXe siècle, la législation professionnelle de la fraude refusait de mettre vendeur et acheteur sur un pied d'égalité. La loi établissait — et établit toujours — au profit du second une présomption de faiblesse et d'ignorance [1304]. La fraude était assimilée à l'escroquerie, à la tromperie, et surtout à la cupidité. Jusqu'au début du XXe siècle, dissimuler à l'acheteur un vice qui diminue la valeur de la marchandise sans abaisser le prix en proportion, c'était se rendre « coupable de vol » [1305]. Ainsi, la punition de la contrefaçon a été définie bien avant les contours des droits de propriété intellectuelle. Le doyen Roubier disait d'ailleurs qu' « on a d'abord puni le vol et le pillage, simplement pour garantir le bon ordre et la paix sociale, avant de construire la théorie juridique de la propriété, c'est-à-dire que la protection a été d'abord admise dans une vue d'intérêt général et non individuel » [1306].

400. Origine du terme « contrefaçon ».— Le terme « contrefaçon » se rencontre pour la première fois dans une ordonnance consulaire du 3 février 1778 protégeant les dessins obtenus par la broderie : « Si un fabricant […] se voit enlever le fruit de son travail, de son industrie par la contrefaçon de ses dessins […] » [1307]. Dès lors, en même temps qu'un délit spécifique lui est consacré, des peines spéciales s'en trouvent créées.

401. Sanctions historiques de la contrefaçon.— Au Moyen Âge, les peines corporelles étant les principales sanctions à caractère juridique, la contrefaçon n'y échappait pas. Les contrefacteurs étaient ainsi condamnés à la pendaison, à avoir le poignet coupé ou à être exposés, en public, dans un carcan entourés des produits contrefaisants [1308]. Plus tard, l'article 10 de l'ordonnance de juillet 1681 et l'article 43 de la déclaration

---

1303 M. DE GAILHARD-BANCEL, *Les anciennes corporations de métiers et la lutte contre la fraude dans le commerce et la petite industrie*, Paris, 1913, p. 21 et s.

1304 Bien que cette présomption soit plus facilement combattue par la preuve contraire, le consommateur étant de plus en plus considéré comme un être doté d'intelligence : Voir Paris, 12 avril 1983, *Gaz. Pal.* 12 avril 1983, 2, 341 note MARCHI, confirmé par Crim., 21 mars 1984, Bull. crim., n° 185.

1305 M. DE GAILHARD-BANCEL, *Les anciennes corporations de métiers*, op. cit., p. 13.

1306 ROUBIER, « Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale », *RTD civ.* 1952, p. 164.

1307 A. ALLART, *Traité théorique et pratique de la contrefaçon*, op. cit., p. 16.

1308 Ibidem, p. 10 et s.

du 18 octobre 1720 énoncent une « amende honorable » de 1 000 livres, ainsi qu'une peine de cinq ans de galère, et en cas de récidive, les galères sont portées à la perpétuité [1309]. La privation de liberté sera maintenue jusqu'à nos jours, la loi du 22 germinal an XI, en son article 16, assimilant le contrefacteur d'une marque à l'auteur d'un faux en écriture privée, et le punissant ainsi de la peine criminelle des galères. Enfin, l'article 142 de l'ancien Code pénal punissait les contrefacteurs et ceux qui faisaient usage de marques contrefaisantes, de la réclusion [1310]. Aujourd'hui, la sanction pénale doit être maintenue en raison de son utilisation comme fondement de l'extra-commercialité de certaines choses hors du commerce juridique.

402. L'illicéité de la contrefaçon, fondement de l'extra-commercialité des produits et services contrefaisants.— Le maintien de l'incrimination est d'autant plus nécessaire que c'est cette dernière qui justifie l'extra-commercialité juridique des produits et services contrefaisants. C'est en effet avec la force de l'évidence que la Cour de cassation, se fondant sur l'article 1128 du Code civil [1311], a affirmé en 2003 que les marchandises contrefaisantes, du fait de leur illicéité, font partie des choses hors du commerce, ce qui entraîne la nullité absolue du contrat de vente afférent [1312]. Il est vrai que l'extra-commercialité des objets contrefaisants ne doit pas surprendre, le Code de la propriété intellectuelle condamnant la fabrication et la vente de tels produits. Est en revanche nouveau l'effet de l'extra-commercialité en droit des contrats : la nullité absolue de la vente, sanction qui, selon certains auteurs, mérite d'être étendue à tous types de contrats comme le louage et le prêt [1313]. Il est donc permis de comprendre que l'appel à la lutte contre la contrefaçon n'est pas l'apanage du droit de la propriété intellectuelle, l'interdiction générale de vente concernant tout ce qui peut être l'instrument d'un délit pénal ou de la violation d'un droit.

1309 Ibidem, p. 17 et s.

1310 Ibidem, p. 23.

1311 C. civ., article 1128 : « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ».

1312 Com., 24 septembre 2003, pourvoi n° 01-11.504, *D.* 2003, p. 2683, note Ch. CARON ; *JCP G* 2004, n° 13, I, 123, note G. LOISEAU ; *RDC* 2004, n° 2, p. 263, note Ph. STOFFEL-MUNCK ; *RDC* 2004, n° 2, p. 337, note Ph. BRUN ; *RTD civ.* 2003, p. 703, obs. J. MESTRE et B. FAGES. S'il s'agit là de la première décision accueillant aussi nettement au sein de la catégorie des choses hors du commerce les objets contrefaisants, elle se situe dans la ligne d'une jurisprudence précédente de la Chambre commerciale interdisant la commercialisation de marchandises contrefaisantes : Com., 26 octobre 1999, pourvoi n° 96-20.488, *JCP G* 2000, I, p. 209, n° 14, obs. Ph. DELEBECQUE ; *D.* 2000, jur., p. 365, note J. MAROTTE ; *RTD com.* 2000, p. 440, obs. B. BOULOC.

1313 Voir Ch. CARON, note sous Com., 24 septembre 2003, *D.* 2003, p. 2683 ; G. LOISEAU, note sous Com., 24 septembre 2003, *JCP G* 2004, n° 13, I, 123.

Il reste que la sanction pénale ne doit pas se doubler d'une sanction civile punitive, laquelle est pourtant préconisée par la présente thèse.

§ 2. L'OPTION NÉCESSAIRE ENTRE LES SANCTIONS PUNITIVES PÉNALES ET LES SANCTIONS PUNITIVES CIVILES

403. La nécessité d'une option.— La contrefaçon est un délit à la fois civil et pénal. Les sanctions civiles — condamnation à réparation du préjudice subi par la victime [1314] — sont donc encourues en même temps que les peines — amende de 300 000 euros à 500 000 euros et trois ans à cinq ans d'emprisonnement [1315]. Or, si le législateur décidait de consacrer une réparation civile de type dommages et intérêts punitifs pour sanctionner la contrefaçon lucrative, elle ferait double emploi avec la peine d'amende en ce qu'elle excéderait le montant de la réparation intégrale. Le contrefacteur encourrait alors deux sanctions pécuniaires de même nature, et ce même si le demandeur portait l'action devant le juge répressif, car ce dernier a le pouvoir de prononcer des dommages et intérêts en réponse à l'action civile de la victime. Or, la peine ne peut remplir sa double fonction neutralisante et intimidante que si elle est sévère. C'est ainsi que l'histoire nous révèle les peines et supplices en usage dans l'Ancien Droit : le feu, la roue, la potence, la décollation, la claie, le poing ou la langue coupée, l'écartèlement, le fouet, les galères… En outre, l'ancien droit pénal disposait de tout un panel d'humiliations publiques destinées à imprimer dans la conscience populaire le caractère honteux de la criminalité : exposition, pilori, carcan, marquage au fer rouge… De son côté, la sanction civile, en particulier lorsque la victime choisit de porter son action en contrefaçon devant les tribunaux civils, doit pouvoir être suffisamment punitive de façon à dissuader le contrefacteur de récidiver.

404. Plan.— Aujourd'hui, le danger représenté par la contrefaçon, aussi bien pour la santé et la sécurité du consommateur, que pour l'innovation et le progrès économique, appelle la nécessité de sanctions punitives et dissuasives (**I**). Cependant, si les sanctions, tant pénales que civiles, doivent revêtir chacun ces caractères, et s'appliquer simultanément, il leur importe toutefois de respecter la règle *non bis in idem* (**II**).

I. La nécessité de sanctions punitives et dissuasives

405. Plan.— La *summa divisio* entre droit pénal et droit civil s'explique par la différence traditionnelle dans leurs objets : le premier intervient en présence d'un trouble causé à

1314 CPI, article L. 716-1 : « L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

1315 CPI, articles L. 716-9 et L. 716-10.

l'ordre public, à la société, et vise alors l'amendement du coupable ainsi que la prévention de futurs troubles de même nature ; le second s'applique lorsqu'un dommage individuel a été causé, et tend alors à la réparation du préjudice et à la *restitutio in integrum* (remise des choses en état). Cependant, l'insuffisance, en pratique, de la réponse pénale au phénomène de la contrefaçon [1316], suscite un renforcement des sanctions civiles afin de prendre le relais des sanctions pénales qui n'ont pu être appliquées. En effet, comme le dit un auteur, « faute de sanction dissuasive, donc bien adaptée, la règle proclamée devient faux-semblant, ordre inobéi, méconnu, bafoué même » [1317]. Pire, « s'il apparaît […] que la sanction juridictionnelle n'a pas l'efficacité qu'on lui prête, et ne fournit au règne du droit qu'un glaive émoussé, il y aurait, pour le juriste, sinon quelque hypocrisie, du moins quelque paresse d'esprit, à se complaire dans la contemplation des reposantes certitudes traditionnelles, et à proposer l'extension du recours au juge comme panacée aux désordres de la vie des sociétés » [1318]. C'est ainsi que doit être punitive et dissuasive aussi bien la sanction pénale que la sanction civile. Souvent, le second caractère s'infère du premier : une sanction punitive est nécessairement dissuasive. Si le caractère punitif est de l'essence de la sanction pénale (A), il devrait, selon nous, être introduit dans la sanction civile (B).

A. Le caractère punitif de la sanction pénale

406. Plan.— L'utilité de la sanction pénale se vérifie, non seulement au regard de la dangerosité du comportement délictueux en général (**1**), mais aussi particulièrement au regard de la dangerosité des certains actes de contrefaçon (**2**).

1. L'utilité de la peine en droit pénal général

407. Le fondement criminologique de la dangerosité du délinquant.— En droit romain, la *poena* désignait « dans un premier temps, la composition pécuniaire due à la victime par l'auteur d'un acte dommageable avant, seulement dans un second temps, d'englober également les châtiments corporels » [1319]. La fonction punitive de la sanction pénale a une origine naturelle : la vengeance privée d'abord, puis la sanction divine ensuite. Beccaria, observant le comportement des individus en société, concluait que le seul but des peines

---

1316 Voir supra, n° 353 et s.

1317 J.-Cl. SOYER, « Une certaine idée du droit… de la sanction pénale », in *Une certaine idée du droit*, Mélanges offerts à André DECOCQ, Litec, 2004, p. 557.

1318 J. RIVERO, « Sanction juridictionnelle et règle de droit », in *Études juridiques offertes à Léon Julliot de la Morandière*, Dalloz, 1964, p. 457.

1319 V. MALABAT, « Les sanctions en droit pénal. Diversification ou perte d'identité ? », in *Les sanctions en droit contemporain*, op. cit., p. 69, n° 2.

est d'empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens, et de détourner les autres d'en faire de semblables. Il préconisait alors de choisir des peines qui fassent une impression plus efficace et plus durable sur les âmes des hommes [1320] : « Voulez-vous prévenir les délits ? […] Faites que les hommes craignent [les lois], et ne craignent qu'elles » [1321]. Cette conception de la peine a fait naître l'idéologie de la répression rétributive : il était estimé juste, et même indispensable, que le crime soit « rétribué », rémunéré, compensé par une souffrance infligée au délinquant. La peine subie efface ainsi, ou tout au moins apaise le mal qu'il a occasionné à la société [1322]. Plus tard, la sévérité de la peine frôlant la cruauté, Kant traduit assez fidèlement l'état du droit pénal lorsqu'il constate que la répression, loin d'être commandée par l'utilité sociale, est imposée par une exigence fondamentale de la morale. C'est ainsi qu'il imagine son célèbre apologue de l'île abandonnée : une communauté humaine vivant depuis longtemps sur une île se dispose à émigrer définitivement et à se disperser aux quatre coins de la Terre. Or, un membre de la société avait été condamné à mort et attend son sort dans la prison du lieu. Avant de quitter l'île, le chef de la communauté accomplit sa dernière tâche, l'exécution du condamné. Cet acte n'a plus aucune utilité sociale, mais la morale exige que justice soit faite [1323]. Cette doctrine était appliquée dans l'Ancien Droit. Tout crime appelait un châtiment que le roi faisait appliquer par délégation divine, le but étant de protéger l'ordre public, et donc de sacrifier les délinquants à l'intérêt collectif pour que l'exemple terrifiant de leur immolation retienne dans le droit chemin tous ceux qui seraient tentés de suivre la même mauvaise voie. En résumé, comme le disaient Merle et Vitu, « expiation et intimidation, toute la philosophie pénale de notre ancienne France depuis le XVIIIe siècle tenait dans ces deux mots » [1324]. Face à la dangerosité du délinquant, les peines doivent être le plus efficaces possible dans un but de dissuasion.

408. Le fondement de l'efficacité de certaines sanctions.— Certaines peines principales présentent une efficacité supérieure à celle des autres : ce sont l'amende et l'emprisonnement. D'un montant autrefois minime, l'amende était, du Moyen Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, adaptée aux revenus des condamnés, les justices seigneuriales cherchant avant tout à rétablir l'entente entre les parties, plutôt qu'à punir [1325]. Si elle

---

1320 BECCARIA, *Des délits et des peines*, ENS Editions, rééd. 2009, p. 179.

1321 Ibidem, p. 285.

1322 MERLE et VITU, *Traité de droit criminel*, op. cit., p. 103, n° 55.

1323 KANT, *Métaphysique des mœurs, Éléments métaphysiques de la doctrine de Droit*, IIe Partie, § 50, cité par MERLE et VITU, op. cit., p. 104 et s., n° 55.

1324 MERLE et VITU, op. cit., p. 105 et s., n° 56.

1325 B. GARNOT, *Histoire de la justice, France, XVIe-XXIe siècle*, Gallimard, 2009, p. 428 et s.

présente aujourd'hui encore une grande capacité d'adaptation aux caractéristiques personnelles du condamné, elle constitue en outre un moyen punitif rentable dans la mesure où elle contribue à combler les besoins économiques des administrations judiciaire et pénitentiaire. Enfin, en cas d'erreur judiciaire, sa réparation peut se faire de façon simple. L'enfermement, quant à lui, prenant la forme des galères de la fin du XVe siècle jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle, présente l'avantage d'éliminer de la société les délinquants considérés comme dangereux [1326]. Si, depuis le XVIIIe siècle, la peine d'emprisonnement a vocation à améliorer le coupable et permettre sa réinsertion dans la société — la prison étant perçue comme étant un terrain favorable à la réflexion et au repentir, elle devient, au début de la Révolution, l'axe de la répression pénale. L'incarcération est la pénalité idéale car utile au détenu et à la société [1327].

L'utilité de la peine trouve ainsi tout son fondement en matière de contrefaçon de marque.

2. L'utilité de la sanction pénale en droit de la contrefaçon de marque

409. La proportionnalité de l'amende.— Avant la codification du droit de la propriété intellectuelle, le droit pénal était contenu dans le Code pénal, aux articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-1 et 423-2. En théorie, les sanctions pénales de la contrefaçon de marque revêtent les caractères punitif et dissuasif attendus du droit répressif, puisqu'elles comprennent une peine d'emprisonnement de trois ou quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 000 euros ou de 400 000 euros, selon les cas. Lorsque l'infraction a été commise en bande organisée, ou lorsqu'elle porte sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende [1328]. Le caractère lucratif du délit de contrefaçon de marque explique l'efficacité de l'amende. C'est ainsi que, au lieu d'être plafonnée à un montant maximal, elle mérite d'être revue à la hauteur du chiffre d'affaires réalisé du fait de l'activité contrefaisante [1329]. En effet, comme le préconisait Rivero, la sanction juridictionnelle doit agir préventivement : « la crainte qu'elle inspire doit retenir dans le respect du droit ceux qui seraient tentés de passer outre » [1330]. D'ailleurs, l'existence d'une peine d'emprisonnement explique bien l'insuffisance de la sanction pécuniaire actuelle, au regard de l'ordre public. Ulpien justifiait cette peine

---

1326 Ibidem, p. 493 et s.

1327 Ibidem, p. 498.

1328 CPI, articles L. 716-9 et L. 716-10.

1329 Voir infra, n° 474 et s.

1330 J. RIVERO, « Sanction juridictionnelle et règle de droit », in *Études juridiques offertes à Léon Julliot de la Morandière*, Dalloz, 1964, p. 457.

corporelle parallèle par la lutte contre la « témérité des malfaiteurs » [1331]. Si l'on convient néanmoins que la dangerosité du produit n'est pas l'apanage des produits contrefaisants, un produit authentique pouvant également porter atteinte à la santé ou à la sécurité de l'homme et de son environnement, les risques que les contrefacteurs font courir aux consommateurs justifient une sévérité des sanctions pénales. C'est ainsi qu'il peut être lu sous la plume de Mme Boizard que « les objectifs de la répression pénale de la contrefaçon (santé, emploi, développement des entreprises, sécurité) sont en décalage avec la fonction des droits de propriété industrielle. Une marque ordinaire, un brevet, un dessin ou modèle n'ont jamais constitué des garanties de qualité. Le *Médiator* est un médicament breveté dont le nom fait l'objet d'une marque, cela ne l'empêche pas d'être dangereux. *Findus* ou *Panzani* sont des marques très connues — dites de renommée —, elles ont pourtant proposé, comme d'autres, des produits intégrant de la viande de cheval sans mention sur l'emballage. Ces observations conduisent à penser qu'un produit qui est dangereux est intrinsèquement dangereux, peu importe qu'il soit protégé par un droit de propriété industrielle ou pas. Ce qui justifie alors la responsabilité pénale du fabricant ou du distributeur, c'est bien cette dangerosité intrinsèque et non pas la violation d'un droit de propriété industrielle. Il n'empêche, il est juste de prévoir à la faveur de celui qui innove et qui investit dans la recherche et dans l'image de son entreprise, une position avantageuse sur le marché » [1332]. Dès lors, conclut l'auteur, « la volonté de pénaliser la contrefaçon doit nécessairement être définie en fonction du but à atteindre » [1333].

Si l'amende est efficace en soi, l'emprisonnement peut également révéler son efficience.

410. L'utilité sociale de l'emprisonnement.— Les infractions économiques sont le plus souvent sanctionnées par une peine pécuniaire, ce qui présente l'inconvénient de ne pas suffisamment dissuader les délinquants. Les délits de presse regorgent ainsi de cas dans lesquels le délinquant préfère investir dans le paiement d'une amende plutôt que de laisser passer une occasion d'engranger des recettes faramineuses grâce à la divulgation d'un élément relevant de l'intimité de la vie privée d'une personnalité publique. Déjà, en 1775, Bentham faisait le constat que « tout individu se gouverne, même à son insu, d'après un calcul bien ou mal fait des peines et des plaisirs », et que pour obtenir une dissuasion efficace, il suffisait que « le mal de la peine surpasse le profit du délit » [1334]. La pratique

---

1331 D. 47, 2, 93.

1332 M. BOIZARD, « Responsabilité civile, responsabilité pénale et droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 55, n° 20.

1333 Ibidem.

1334 BENTHAM, *Théorie des lois pénales*, 1775.

révèle fréquemment que l'amende est loin de jouer son rôle punitif et exemplaire. C'est ainsi que l'emprisonnement peut venir combler efficacement une sanction peu dissuasive. Enfin, les peines complémentaires peuvent s'avérer utiles.

411. L'utilité sociale des peines complémentaires.— En plus de ces sanctions de base, le juge peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée maximale de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus par le Code du travail en cas de rupture des contrats de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende [1335]. Le contrefacteur, personne physique ou morale, peut en outre être condamné, à ses frais, à retirer des circuits commerciaux, non seulement les objets jugés contrefaisants, mais également toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le juge peut encore ordonner, aux frais du condamné, la destruction ou la remise à la victime des objets retirés des circuits commerciaux [1336]. Enfin, la récidive entraîne le doublement des peines encourues, et les coupables, s'agissant de personnes physiques, peuvent être privés de leur droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'homme [1337].

Ces sanctions sont pourtant rarement appliquées, dans la pratique, à cause essentiellement de la baisse significative de fréquentation des tribunaux répressifs par les titulaires de marques victimes de contrefaçon. C'est ainsi qu'il importe d'introduire la fonction punitive dans la sanction civile.

B. L'introduction d'une finalité punitive dans la sanction civile

412. Définition de la sanction civile punitive.— Une sanction civile punitive s'entend d'une sanction pécuniaire prononcée par le juge civil et qui aurait pour fonction de condamner le fautif, non seulement à réparer le dommage subi par la victime, mais également à céder tout ou partie des gains qu'il a réalisés dans la commission de la faute. Elle excède donc le montant de la réparation intégrale, seule sanction pécuniaire admise en droit français de la responsabilité civile délictuelle.

1335 CPI, article L. 716-11-1.

1336 CPI, articles L. 716-11-2, alinéas 3 et 4, et L. 716-13.

1337 CPI, article L. 716-12.

413. Plan.— L'introduction d'une finalité punitive dans la sanction civile se justifie à plusieurs égards (**1**), et la réalisation concrète de la construction devrait être aisée (**2**).

1. Les justifications de la thèse

414. Les objections à la thèse [1338].— Les puristes verraient dans l'introduction d'une finalité punitive dans la sanction civile un désastreux mélange des genres entre droit pénal et droit civil. En effet, alors que le droit pénal a pour objet la répression de l'auteur du fait répréhensible, le droit civil se concentre sur la réparation du préjudice subi par la victime. Les deux branches du droit agissent selon des points de vue différents : l'un se préoccupe de punir le coupable, l'autre d'indemniser le dommage subi par la victime. Il a ainsi été affirmé qu' « à l'inverse des sanctions pénales, les mesures civiles n'ont pas pour but de sanctionner le comportement du contrefacteur, mais visent à prévenir le renouvellement des actes contrefaisants et à réparer les préjudices subis par la victime de la contrefaçon [1339]. Dès lors, un droit civil punitif qui s'appliquerait sans préjudice de poursuites pénales empiéterait sur les plates-bandes du droit criminel. On ne chasse pas sur les terres du roi. Le droit civil punitif serait un doublon, un droit pénal *bis* qui punirait le coupable au moyen d'une sanction de même nature que celle prononcée au pénal. De plus, le droit de la responsabilité civile délictuelle, qui est un droit essentiellement tourné vers la victime, s'en trouverait dénaturé.

415. Les réponses aux objections.— Des réponses à ces objections, au nombre de deux, s'inspirent de l'origine du droit de la responsabilité. En effet, d'une part, il importe de rappeler que ce droit trouve sa raison d'être dans la faute. Ce n'est qu'avec le développement du régime de l'article 1382, et surtout de l'article 1383 du Code civil, qu'ont été créées et théorisées les notions de responsabilité objective — la faute est présumée et se déduit de la seule matérialité des faits — et de responsabilité sans faute du fait d'autrui. Il s'agit donc de suivre le cours naturel de ce développement prétorien. Mme le professeur Viney elle-même n'a-t-elle pas affirmé, dans le cadre d'une réforme du droit de la responsabilité civile, que « les « principes » juridiques sont faits pour servir la justice et non l'inverse ? Lorsqu'un principe révèle son insuffisance, il doit donc être nuancé ou écarté dans les cas où son application conduit à des résultats inadéquats » [1340]. « La crainte du juge

---

1338 Pour un résumé des objections fréquemment avancées, Voir R. MÉSA, « La consécration d'une responsabilité civile punitive : une solution au problème des fautes lucratives ? », *Gaz. Pal.* 21 novembre 2009, n° 325, p. 15.

1339 C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon*, op. cit., p. 22, n° 8.

1340 G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *D.* 2009, p. 2944 et s.

est le commencement de la sagesse », écrivait Rivero [1341]. D'autre part, si la sanction civile punitive retenue prend la forme d'une cession des gains illicites, et non de dommages et intérêts punitifs, la finalité de la sanction n'est plus alors de punir l'auteur de la faute, mais de « le replacer dans la situation qui aurait été la sienne si la faute lucrative n'avait pas été commise » [1342], ce qui participe d'une interprétation large du principe de réparation intégrale [1343]. Dans ce cas, la cession des gains illicites n'est pas, contrairement aux dommages et intérêts punitifs, une forme de peine privée. De plus, elle n'entre pas dans la matière pénale au sens de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'Homme.

2. La légitimité de la thèse

416. Plan.— Le droit commun de la responsabilité civile révèle qu'en ce domaine, la sanction revêt déjà, dans certains cas, une fonction punitive à l'état latent (*a*). La tâche du législateur s'en trouve facilitée, d'autant que la finalité punitive de la sanction civile est conforme aux sources supra-législatives (*b*).

a. Le caractère latent de la finalité punitive

417. Pour une officialisation de la peine privée.— L'idée d'introduire ou de réintroduire la fonction punitive de la sanction civile n'est pas nouvelle en droit commun de la responsabilité délictuelle. Le mouvement militant procède, ici encore, du constat de l'inefficacité de la réponse pénale. Or, la prévention de l'infraction passe par une répression dissuasive. Dans la forme de civilisation qui est la nôtre, dit Starck, « on n'a pas trouvé de moyen plus efficace de prévenir des accidents dus à des activités fautives que d'infliger une peine au coupable » [1344]. Le même auteur concluait que « le droit pénal ne peut, à lui seul, assumer toute la tâche de la répression et de la prévention des activités coupables et dommageables. Ni ses moyens, c'est-à-dire les sanctions dont il dispose, ni sa technique, ne sont assez souples pour s'adapter aux nécessités de la vie sociale » [1345]. C'est ainsi qu'il importe de retrouver, sur le terrain civil, la fonction dissuasive et donc punitive de la

---

1341 J. RIVERO, « Sanction juridictionnelle et règle de droit », in *Études juridiques offertes à Léon Julliot de la Morandière*, Dalloz, 1964, p. 458.

1342 R. MÉSA, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives », *D.* 2012, p. 2754.

1343 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, *Essai sur la notion de réparation*, thèse, LGDJ, 1974, p. 135 et s. M. MÉSA préconise également cette interprétation « car elle correspond pleinement à la fonction de rétablissement attachée au droit de la responsabilité civile » (« L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives », article précité).

1344 B. STARCK, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile*, op. cit., p. 355 et s.

1345 Ibidem, p. 358.

sanction prise au sens large. À cet effet, une partie de la doctrine civiliste démontre que dans la pratique, les sanctions prises par les tribunaux revêtent déjà un caractère punitif. Ainsi, Mme Carval expose plusieurs exemples de cas dans lesquels la peine privée joue un rôle officieux. Le droit de la concurrence déloyale révèle cette décision inédite de la Cour d'appel de Douai : « L'action en concurrence déloyale a pour finalité, non pas tant de réparer un préjudice causé à autrui, que de sanctionner la déloyauté des actes commis » [1346]. La peine privée se retrouve encore dans la prise en compte, par les juges, des bénéfices réalisés par le contrefacteur, dans le calcul des dommages et intérêts. À titre d'illustration, rappelons l'affaire de la Tour d'Argent mettant en cause une usurpation du célèbre signe La Tour d'Argent par un restaurateur. Après une première fixation du montant de l'indemnité par le tribunal de grande instance, la Cour d'appel de Paris avait augmenté ladite somme au motif qu'il convient de tenir compte « de la poursuite de la contrefaçon postérieurement au jugement et des profits parasitaires qu'elle procure spécialement » [1347]. Il est évident, commente Mme Carval, que les seconds juges entendaient sanctionner un gain illégitime plus qu'indemniser une perte subie [1348]. Rien ne s'oppose donc, en pratique, à une officialisation de la fonction punitive de la sanction civile. La défense de l'intérêt général ne passe pas obligatoirement par la mise en œuvre du droit pénal, et une action de nature civile, correctement aménagée, peut parfaitement concilier la protection des intérêts privés et celle de l'ordre public économique. Le recours à une sanction plus énergique que la seule réparation du dommage est le seul moyen de permettre, par exemple au droit de la concurrence, d'atteindre le but ambitieux qui lui est assigné, à savoir d'assurer l'équilibre du marché [1349]. Une telle officialisation ne peut qu'être bienvenue pour sanctionner les fautes lucratives que constituent certains actes de contrefaçon. *De lege lata*, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle dans ce domaine n'est pas censée déroger au droit commun imposant comme objectif premier le retour au *statu quo ante*. Or, en matière de contrefaçon, on ne peut effacer le fait générateur de la responsabilité : le fait qu'un certain nombre de produits contrefaisants aient été écoulés sur le marché pendant un temps plus ou moins long ne peut qu'être indemnisé. Si on peut rappeler et détruire les marchandises, il est impossible de faire de même concernant les objets contrefaisants détenus par les consommateurs. C'est en cela que le droit de marque diffère du droit de propriété : sur ce

---

1346 Douai, 21 décembre 1989, inédit, cité par S. CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, op. cit., p. 131, n° 124.

1347 Paris, 4e ch., 7 juin 1990, *PIBD* 1991, n° 491, III, 12.

1348 S. CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, op. cit., p. 139, n° 130.

1349 Ibidem, p. 146 et s., nos 136 et s.

dernier terrain, la restitution pure et simple au propriétaire du bien volé est possible par l'action en revendication.

L'officialisation de la fonction punitive de la sanction civile devrait se faire sans difficulté, eu égard à sa conformité aux sources supra-législatives.

b. La conformité de la finalité punitive aux sources supra-législatives

418. Les obstacles apparents de la non-conformité.— La réticence dans la consécration législative de la sanction civile punitive résulte sans doute des réserves formulées par le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II ». En effet, l'article 32 de ce texte dispose que « des considérations d'ordre public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux, des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'octroi de dommages et intérêts exemplaires ou punitifs non compensatoires excessifs peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ordre juridique de l'État membre de la juridiction saisie ». Néanmoins, en dépit de cette réticence, les juges français s'arrogent quelquefois la liberté d'accorder une somme forfaitaire en matière de responsabilité délictuelle [1350].

L'inexistence de la sanction civile punitive en droit positif européen ne doit pourtant pas inquiéter le législateur français, car les textes européens ont, de par les règles régissant la hiérarchie des normes, une force juridique inférieure à la Constitution, laquelle est muette sur la constitutionnalité d'une telle mesure.

419. Une appréciation *a contrario* de la conformité.— À la lecture des textes supra-législatifs nationaux, il apparaît que ni la Constitution du 4 octobre 1958, ni la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ne réserve au juge répressif l'exclusivité d'infliger des sanctions pécuniaires punitives [1351]. Au contraire, la Directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 [1352], en son 26e considérant, y est favorable dans l'objectif de rétablissement du *statu quo ante* : « Le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base

---

[1350] Voir notamment Civ. 1re, 3 juillet 1996, pourvoi no 94-14.820, JurisData n° 1996-002907 ; Bull. I, n° 296.

[1351] En ce sens, S. CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, op. cit., p. 216 et s., n° 202.

[1352] Directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JOUE n° L 157, 30 avril 2004 ; rect. JOUE n° L 195, 2 juin 2004.

objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d'identification ». Par ailleurs, l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances exclut expressément la prise en charge de la réparation consécutive à des fautes commises de façon intentionnelle. Ainsi, la seule limite à la sanction civile punitive est de l'ordre du raisonnable, comme le recommande le professeur Le Tourneau : la responsabilité civile, dit-il, ne saurait se contenter de réparer et prévenir les dommages. « Elle se doit de posséder aussi une fonction punitive. Toutefois, pour ne pas tomber dans les excès qui existent en Amérique du Nord, ces dommages et intérêts exemplaires doivent rester dans des bornes raisonnables quant à leur montant, et dépendre de la capacité financière du fautif et, le cas échéant, des profits qu'il aurait pu en retirer » [1353].

Si l'on veut toutefois, en matière de contrefaçon de marque, maintenir les sanctions pénales tout en aggravant les sanctions civiles, il est impossible d'avoir le beurre et l'argent du beurre, certaines règles procédurales l'interdisant.

II. Les limites imposées par les règles procédurales

420. Plan.— Après avoir identifié les obstacles à l'application simultanée des sanctions pénales et civiles prospectives (A), nous proposerons des solutions permettant leur levée (B).

A. Les obstacles

421. Plan.— La sanction civile punitive, lorsqu'elle prend la forme pécuniaire — qu'elle soit une amende civile, des dommages et intérêts punitifs ou la cession intégrale des fruits de la contrefaçon —, revêt immanquablement toutes les caractéristiques de l'amende pénale, et donc d'une peine. Il s'agit en effet de punir le coupable pour la faute lucrative qu'il a commise, considérée comme une faute lourde au point de troubler l'ordre public économique. Or, la consécration d'une sanction civile punitive doublée du maintien de l'amende pénale heurte une première règle, celle du non-cumul des peines (**1**). Par ailleurs, la possibilité d'une sanction civile punitive non exclusive de poursuites pénales impliquerait qu'une même atteinte à un droit de marque, commise par une même personne envers une même victime, peut être jugée à deux titres : au titre du délit de contrefaçon dans une procédure pénale, et au titre de la faute civile délictuelle dans une procédure civile. Or, cela est contraire à une seconde règle, dite *non bis in idem* (**2**).

1353 Ph. LE TOURNEAU, « Le projet français de révision de la responsabilité civile – Une voie critique », in *La responsabilité civile européenne de demain – Projets de révision nationaux et principes européens*, Colloque Genève, Bruylant, 2008, p. 192.

1. La règle du non-cumul des peines

422. L'objet de la règle : les peines de même nature.— La Cour européenne des droits de l'Homme admet que la notion de peine est autonome. Elle ne dépend pas d'une conception formelle mais d'une conception matérielle ou finaliste fondée sur la gravité de la sanction et des comportements incriminés [1354]. L'article 132-3 alinéa 1er *in fine* du Code pénal dispose que « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ». Or, la création d'une sanction civile pécuniaire punitive cumulée avec le maintien de l'amende pénale, pour sanctionner un même fait de contrefaçon, entraînerait l'application d'une double peine de même nature pour le coupable. C'est précisément ce qui est prohibé par la règle du non-cumul des peines. Selon la loi, seules peuvent être cumulées des sanctions de nature différente, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ainsi, il est possible de retenir à la fois une peine privative de liberté, une peine d'amende et une peine complémentaire comme l'interdiction d'exercer certaines professions. Il appartient au juge prononçant les sanctions de veiller lui-même à cet impératif [1355]. L'amende pénale ne peut donc jamais se cumuler avec une sanction civile du type amende civile, dommages et intérêts punitifs ou encore cession intégrale des fruits de l'activité contrefaisante. Il existe toutefois, dans le domaine des sanctions pécuniaires, quelques dérogations qui n'incluent pas le cumul possible d'une amende pénale et d'une sanction civile punitive.

423. Dérogations à la règle, pour les sanctions pécuniaires.— Une première dérogation est consacrée à l'article 132-7 du Code pénal : « Par dérogation […], les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours ». Cette exception s'explique par le fait que les contraventions sont considérées comme étant plus proches de l'indiscipline que de la délinquance [1356]. *A fortiori*, une peine disciplinaire se cumule aisément avec une sanction pénale [1357]. Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation autorise le prononcé de sanctions fiscales en concours avec une peine [1358]. Enfin, certains comportements, punis par le droit pénal,

---

1354 Voir par exemple en matière de majoration fiscale, CEDH, 24 février 1994, no 12547/86, Bendenoun c/ France, JurisData no 1994-620008, qui estime que l'ampleur considérable, sanctionnant une norme de caractère général dont le but est à la fois privatif et répressif, présente une « coloration pénale ».

1355 C. pén., article 132-3.

1356 Y. MAYAUD, *Droit pénal général*, 4e éd., Puf, 2013, p. 163, n° 152.

1357 CE, 2 octobre 1963 et 19 juin 1964, *Bull. de l'ordre des médecins*, 1965, p. 215.

1358 Crim., 28 juillet 1970, Bull. crim., no 251, *JCP* 1970, IV, 247.— Crim., 5 juin 2002, pourvoi no 01-85.005, JurisData n° 2002-015322.— Crim., 10 novembre 1999, pourvoi no 98-84.076, JurisData n° 1999-004788.

peuvent également être sanctionnés par des autorités administratives indépendantes qui ont le pouvoir de prononcer des amendes. Le Conseil constitutionnel a admis ce cumul à condition que soit respecté un principe de proportionnalité. Il convient alors que le montant global des peines prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues [1359]. Lorsqu'un cas de concours de peines est soumis au juge saisi, la loi lui offre la solution à adopter afin de ne pas les prononcer cumulativement.

424. Solution au cumul des peines.— L'ancien article 5 du Code pénal enjoignait de ne prononcer que la peine la plus forte. Cette solution était malaisée, car elle prenait en considération toutes les sanctions confondues. Le juge s'est vite trouvé dans l'embarras face au choix entre deux sanctions de nature différente. C'est ainsi que désormais, en cas de procédures séparées, « les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé » [1360]. La disposition est incomplète, car en réalité, il aurait fallu préciser que ce sont les peines de nature différente qui se cumulent dans la limite du maximum légal des peines de même nature. Depuis l'abrogation de la solution de l'ancien article 5, il apparaît anachronique de parler de règle de non-cumul des peines. Il nous semble plus juste de parler de la règle de l'application des peines les plus fortes [1361]. La jurisprudence constitutionnelle admet également le cumul des sanctions comme compatible avec la règle *non bis in idem* tant que le montant global de la condamnation n'excède pas le plafond légalement encouru pour la sanction la plus grave [1362].

La règle du non-cumul des peines n'est pas le seul obstacle à l'application simultanée des sanctions civile punitive et pénale. La règle *non bis in idem* s'y oppose également.

2. La règle *non bis in idem*

425. Signification de la règle.— L'adage *non bis in idem* interdit aux magistrats répressifs de juger une personne deux fois pour le même fait. Un accusé jugé par une décision non

---

1359 Cons. const., décision n° 89-259 DC, 28 juillet 1989, Commission des opérations de bourse, considérant n° 22.

1360 C. pén., article 132-4.

1361 En ce sens également, F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, *Droit pénal général*, 16e éd., Économica, 2009, p. 856, n° 895.

1362 Cons. const., décision n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, considérant n° 22 : « Considérant que la possibilité n'en est pas moins reconnue à la Commission des opérations de bourse de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'au décuple du montant des profits réalisés par l'auteur de l'infraction et qui est susceptible de se cumuler avec des sanctions pénales prononcées à raison des mêmes faits et pouvant elles-mêmes atteindre un montant identique ; que, si l'éventualité d'une double procédure peut ainsi conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique, qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartiendra donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence ».

susceptible de recours ne peut donc plus être poursuivi pour le même fait. Ainsi, après une première condamnation, il est interdit au juge de reprendre des poursuites dans le but de condamner la même personne à une peine plus lourde [1363]. Mais d'une manière générale, lorsqu'un fait matériel peut tomber sous le coup de plusieurs qualifications, la règle commande au juge de ne retenir qu'une seule des incriminations possibles, de telle sorte que le délinquant ne soit pas puni deux fois pour le même fait [1364]. Ainsi, la règle a vocation à s'appliquer dans une affaire opposant les mêmes parties, portant sur la même cause, et visant le même objet.

426. Sources de la règle.— La règle, de source supralégislative, est consacrée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1365], par la Convention européenne des droits de l'Homme [1366] et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [1367]. Figurant dans nos textes nationaux, elle résulte de l'article 6 du Code de procédure pénale énonçant que « l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par […] la chose jugée », et de l'article 368 du même code édictant qu' « aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».

427. Fondement de la règle.— Le fondement de la règle réside dans des considérations d'humanité selon lesquelles on ne peut indéfiniment remettre en cause ce qui a été jugé. Le prévenu a le droit de savoir à quoi s'en tenir. C'est pourquoi seule une instance en révision qui tend à établir l'innocence d'un individu injustement condamné est admissible. Une des critiques souvent formulées à l'encontre du droit de l'Ancien Régime tenait à la fréquence des arrêts dits « de plus ample informé » qui, à défaut de preuves déterminantes pour prononcer une condamnation, renvoyaient le suspect de la poursuite, mais sans que cette mise hors de cause ait l'autorité de la chose jugée. Ainsi, de nouveaux éléments pouvaient indéfiniment faire reprendre le procès [1368].

1363 Crim., 8 octobre 1959, *JCP* 1959, II, 11324, note LARGUIER.

1364 CORNU, *Vocabulaire Juridique*, op. cit., V° Non bis in idem.

1365 Article 14, § 7 : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».

1366 Protocole additionnel n° 7, article 4, § 1 : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ».

1367 Article 50 sur le « droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction » : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».

1368 M.-L. RASSAT, *Procédure pénale*, Ellipses, 2010, p. 708, n° 674.

Si l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge répressif, elle vaut également pour le juge civil.

428. L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.— Ce qui est jugé par les tribunaux répressifs s'impose au juge civil et *a fortiori* au juge pénal statuant sur l'action civile. Si la règle n'est écrite nulle part *expressis verbis*, la solution est admise en jurisprudence depuis le milieu du XIXe siècle [1369]. Le fondement de la règle est toutefois tiré de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale édictant que « le criminel tient le civil en état ». Cette disposition consacre la primauté de la décision pénale sur la décision civile et oblige le juge civil à surseoir à statuer dans l'attente, dans la même affaire, de la chose qui sera jugée au pénal. La doctrine pénaliste majoritaire justifie la règle par le particularisme de la procédure pénale, ainsi que par les moyens dont dispose la justice pénale dans la recherche des preuves. Le juge pénal se préoccuperait de maintenir l'ordre public, alors que le juge civil ne trancherait que des questions d'intérêt privé. Le premier rechercherait donc la vérité au-delà du cadre fixé par les parties. Cependant, l'argument convainc mal, car entre le procès civil et le procès pénal, aucune des trois identités exigées ne se retrouve. Les parties sont différentes en raison spécifiquement de la présence systématique du ministère public dans le procès pénal et de son absence du procès civil, la victime agissant seule dans ce dernier cas. La cause n'est pas identique non plus, le fait étant envisagé comme une infraction au pénal, et comme une faute au civil. Enfin, l'objet n'est pas le même, l'action publique tendant à l'infliction d'une peine là où l'action civile tend à la réparation d'un préjudice [1370].

Quoi qu'il en soit, la règle *non bis in idem* a le mérite d'assurer la sécurité juridique en évitant les contrariétés de décisions entre juridictions de l'ordre répressif et juridictions de l'ordre civil.

Les deux règles, le non-cumul des peines et *non bis in idem*, s'opposant à l'application simultanée, à une même faute, d'une sanction pénale et d'une sanction civile punitive, il s'agit alors de trouver des solutions pour lever ces obstacles.

B. La levée des obstacles

429. Rappel des enjeux du problème.— En droit pénal, un même fait peut faire l'objet de plusieurs incriminations. Par exemple, une atteinte sexuelle peut être qualifiée de viol (crime), de tentative de viol (tentative de crime) ou d'agression sexuelle (délit). Cela montre l'intérêt de la règle *non bis in idem* : une seule qualification doit être retenue, et une fois

---

1369 Crim. 7 mars 1855, arrêt Quertier, *D.* 1855, 1, 81 ; *S.* 1855, I, 439.

1370 En ce sens, MERLE et VITU, *Traité de droit criminel*, t. II, 5e éd., Cujas, 2001, p. 1056, n° 898.

qu'elle l'est, le juge ne peut plus y revenir. Ainsi, le prévenu ou l'accusé ne peut plus être poursuivi, pour le même fait, sous une incrimination différente. Par conséquent, la prudence incite souvent les juges répressifs à correctionnaliser certains crimes : un viol ou une tentative de viol difficile à prouver est ainsi correctionnalisé et donc qualifié d'agression sexuelle. Le but étant de punir le coupable, la condamnation est plus facile à rendre par les tribunaux correctionnels que par la cour d'assises. On y voit un moyen de procédure pénale de résoudre le problème.

Dans les affaires de contrefaçon, la même solution pourrait être adoptée : une fois la contrefaçon jugée au pénal, le législateur pourrait interdire au juge civil de connaître de la même affaire. Dans ce cas, aucune difficulté ne peut être soulevée. Le problème se pose si la chronologie est inversée : si un litige est jugé au civil, qu'une sanction punitive est décidée, et qu'ensuite le ministère public porte l'affaire devant le juge pénal. Le prononcé au civil d'une amende civile d'un montant exorbitant, d'une cession des gains illicites ou de dommages et intérêts punitifs confère à ces derniers la nature de peine, et interdit donc, théoriquement, au juge pénal, de se saisir de la même affaire pour prononcer une amende pénale, peine de même nature. Or, le juge répressif n'est pas tenu par la chose jugée au civil. En effet, le civil ne tient pas le criminel en état. Ce qui est jugé dans l'ordre civil ne s'impose donc pas au juge pénal [1371]. Ainsi, le juge pénal qui a le pouvoir de rejuger l'affaire porte atteinte, non seulement à la règle *non bis in idem*, mais également à la règle du non-cumul des peines, sauf au juge civil à n'avoir pas prononcé une sanction punitive pour contrefaçon lucrative, mais une simple condamnation à indemnisation du préjudice subi, sous la forme de dommages et intérêts, non plus punitifs, mais compensatoires, dans le strict respect du principe de réparation intégrale. C'est ce dernier cas qui se présente en droit positif : la contrefaçon étant un délit à la fois pénal et civil, il y a identité des fautes pénale et civile, mais les sanctions encourues ne font pas double emploi des unes avec les autres. Le juge civil qui statue après une première condamnation ou une relaxe ne peut que prononcer une condamnation à réparation, et ne porte ainsi atteinte ni à la règle *non bis in idem*, ni à la règle du non-cumul des peines. Une amende pénale peut valablement se cumuler avec des dommages et intérêts compensatoires, les sanctions n'étant pas de même nature. Trois manières de consacrer à la fois une amende pénale et une sanction civile de même nature peuvent être proposées. La première consiste à convaincre de la différence de nature entre sanction pénale et sanction civile : elle se résume alors à respecter le principe

---

1371 Crim., 10 août 1878, *S.* 1879, I, 481, note VILLEY.— Crim., 11 juillet 1914, Bull. crim., n° 331.— Crim., 18 juin 1925, *S.* 1926, I, 92.— Crim., 29 mai 1933, Bull. crim., n° 122.— Crim., 5 juillet 1967, Bull. crim., n° 206.

selon lequel la règle *non bis in idem* ne s'applique qu'aux seules infractions relevant de la compétence des tribunaux répressifs. À défaut, une seconde solution pourrait imposer au demandeur en contrefaçon de choisir définitivement entre l'action civile et l'action pénale. Enfin, la troisième, beaucoup plus efficace, est tracer une frontière plus étanche entre les fautes pénales et civiles de contrefaçon de marque.

430. La présentation des solutions.— La levée des obstacles est dès lors rendue possible, soit par la différence de nature entre sanction pénale et sanction civile (**1**), soit par la prohibition du cumul d'actions (**2**), soit encore par la dépénalisation partielle de la contrefaçon de marque (**3**).

1. La différence de nature entre sanction pénale et sanction civile

431. L'autorisation du cumul des sanctions pénales et de sanctions de nature différente.— La règle *non bis in idem* ne s'applique qu'aux seules infractions relevant de la compétence des tribunaux répressifs [1372]. En outre, elle interdit uniquement une nouvelle appréciation au fond de la matérialité de l'infraction, qui aurait pour conséquence l'imposition soit d'une seconde sanction, s'ajoutant à la première, dans l'hypothèse où la responsabilité serait une nouvelle fois retenue, soit d'une première sanction, dans l'hypothèse où la responsabilité, écartée par la première décision, serait retenue par la seconde. C'est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme [1373]. C'est au vu de ces précisions que le cumul est possible entre sanctions pénales et fiscales [1374], entre sanctions pénales et administratives [1375], et même entre sanctions de droit national et de droit communautaire [1376]. Dans tous les cas, en effet, les mêmes faits constituent des infractions distinctes dont les fondements et les qualifications sont différents. La limite de la pratique du cumul des peines pénales et extra-pénales réside dans le plafonnement du montant global des peines prononcées à la plus élevée de l'une des sanctions encourues [1377]. L'on peut alors adopter le même raisonnement en matière de cumul de l'amende pénale et des sanctions pécuniaires civiles : certains faits, bien que qualifiés sous la même appellation

---

1372 Crim., 19 janvier 2000, pourvoi n° 98-87.886, JurisData n° 2000-001147.

1373 CEDH, 29 mai 2001, aff. Franz Fischer c/ Autriche, n° 37950/97.

1374 Crim., 4 juin 1998, Bull. crim., n° 186.— Crim., 10 novembre 1999, pourvoi n° 98-84.076, JurisData n° 1999-004788.— Crim., 5 juin 2002, pourvoi n° 01-85.005, JurisData n° 2002-015322.

1375 Crim., 1er mars 2000, *D.* 2000, AJ 230, obs. A. LIENHARD.

1376 Cons. conc. n° 05-D-59 du 7 novembre 2005, BOCCRF 14 mars 2006.

1377 Cons. const., décision n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, Commission des opérations de bourse, JO 1er août 1989, considérant n° 22.

de contrefaçon, relevant de la compétence judiciaire de juridictions différentes, il est permis d'en conclure que la règle *non bis in idem* n'est pas enfreinte.

En effet, les faits de contrefaçon civile relevant de la compétence des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire [1378] sont prévus par l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et définis aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 alinéa 2. Il s'agit de toute atteinte portée au droit de marque, c'est-à-dire d'abord de la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques, et de la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée [1379], ensuite, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, de la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires, et de l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires [1380], et enfin de la commercialisation après modification ou altération de l'état des produits [1381]. Les faits de contrefaçon pénale, quant à eux, sont définis par les articles L. 716-9 et L. 716-10. Il s'agit d'une part, de l'importation, l'exportation, la réexportation, le transbordement, la production industrielle ou la commande de marchandises présentées sous une marque contrefaisante [1382], et d'autre part, de la détention sans motif légitime, la vente ou l'offre de vente, la livraison de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou encore de la reproduction, l'imitation, l'utilisation, l'apposition, la suppression ou la modification d'une marque en violation des droits et interdictions [1383]. Cependant, s'il faut consacrer une sanction civile punitive pécuniaire aux faits de contrefaçon civile, elle risque de se cumuler illégalement avec

---

1378 Depuis le décret n° 1205-2009 du 9 octobre 2009, sont compétents les TGI de Bordeaux (pour les ressorts des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse), Lille (pour les ressorts des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen), Lyon (pour les ressorts des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom), Marseille (pour les ressorts des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes), Nanterre (pour le ressort de la Cour d'appel de Versailles), Nancy (pour les ressorts des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy), Paris (pour les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre), Rennes (pour les ressorts des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes) et Fort de France (pour les ressorts des cours d'appel de Basse-Terre et Fort de France). Un décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010 y ajoute le TGI de Strasbourg. Le TGI de Paris est seul compétent en matière de contrefaçon de marques communautaires (CPI, article L. 717-4).

1379 CPI, article L. 713-2.

1380 CPI, article L. 713-3.

1381 CPI, article L. 713-4, alinéa 2.

1382 CPI, article L. 716-9.

1383 CPI, article L. 716-10.

l'amende pénale en cas de reproduction, d'imitation, d'utilisation, d'apposition, de suppression ou de modification d'une marque, car ces faits constituent à la fois une contrefaçon civile et une contrefaçon pénale. Or, les dommages et intérêts punitifs sont de même nature que la peine. Aussi le second palliatif peut-il être préconisé : la prohibition du cumul d'actions.

2. La prohibition du cumul d'actions

432. Une exception française ?— La prohibition du cumul des actions civile et pénale est-elle propre au droit français ? Dans certains droits étrangers admettant les dommages et intérêts punitifs, notamment en droit québécois, les deux actions, l'une pénale permettant le prononcé d'une peine d'amende et l'autre civile ouvrant droit à des dommages et intérêts punitifs, peuvent être exercées simultanément [1384]. Dès lors, la condamnation pénale influe nécessairement sur le montant alloué des dommages et intérêts punitifs. Un arrêt a même opposé une fin de non-recevoir à une demande de dommages et intérêts punitifs à l'encontre du défendeur qui avait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale [1385]. Cependant, cette position n'a pas été reprise par le Code civil québécois, ce qui fait déduire que la condamnation pénale n'exclut pas en elle-même l'octroi de dommages et intérêts punitifs au civil. Néanmoins, le montant de la peine d'amende prononcée est un facteur considéré par le juge civil lors de l'évaluation des dommages et intérêts punitifs, d'une part pour déterminer si les objectifs de prévention sont remplis, et d'autre part pour éviter une sanction pécuniaire trop lourde. À l'opposé, l'absence de condamnation pénale préalable constitue un facteur d'augmentation du quantum des dommages et intérêts punitifs [1386]. En France, la consécration de la règle *electa una via* permet d'éviter le cumul des sanctions pécuniaires punitives.

433. La règle *electa una via*.— Cette solution consisterait à ériger en règle de procédure d'ordre public la maxime *electa una via, non datur recursus ad alteram* : le demandeur en contrefaçon a une option entre la voie correctionnelle et la voie civile ; s'il choisit la première, il ne peut plus recourir à la seconde [1387]. Si l'article 3 du Code de procédure civile pose comme principe que « l'action civile peut être exercée en même temps que l'action

---

1384 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, *La responsabilité civile*, vol. I, *Principes généraux*, 7e éd., editions Yvon Blais, 2007, p. 412, no 1-381.

1385 Plante c/ Frenette, [1989] R.R.A. 53 (C.S.), EYB 1988-77090, conf. Par C.A.Q., n° 200-09-00016-896, 3 août 1992, décision citée par J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, *La responsabilité civile*, op. cit., p. 412, no 1-381.

1386 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, *La responsabilité civile*, op. cit., p. 412, no 1-381.

1387 ROUBIER, « Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale », *RTD civ.* 1952, p. 162.

publique et devant la même juridiction », l'article 4 permet qu'une action civile en réparation du dommage causé par une infraction puisse être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique [1388]. C'est pour articuler l'exercice simultané de l'action civile et de l'action pénale que l'article 5 prévoit que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ». En effet, lorsqu'une partie a choisi son action, elle ne peut, en même temps et à raison des mêmes faits, saisir une autre juridiction, sauf si elle se désiste de sa première action [1389] ou que cette dernière est déclarée irrecevable comme formée devant un tribunal incompétent. Dans ce cas, elle retrouve sa liberté d'action et la règle *electa una via* tombe naturellement. Ainsi, le fait d'avoir saisi la juridiction civile déclarée par la suite incompétente ne fait pas obstacle à la saisine consécutive de la juridiction correctionnelle. Le problème qui se pose est que cette règle ne s'est jamais vu reconnaître, ni par la loi ni par la jurisprudence, un caractère d'ordre public [1390]. La jurisprudence y voit en effet une simple règle d'intérêt privé qui ne peut être invoquée que par le prévenu lui-même, mais jamais par le juge ni par le ministère public [1391]. Cela s'explique sans doute par le fait que chaque fait de contrefaçon constitue un délit distinct et que dès lors, une action en contrefaçon peut être engagée devant le tribunal de grande instance pour des faits ayant donné lieu à une saisie-contrefaçon, et qu'une autre action ultérieure peut être intentée contre le même contrefacteur devant le tribunal correctionnel pour des faits postérieurs à la première action [1392]. Tant que la règle

---

1388 Toutefois, tempère le second alinéa, « il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».

1389 Req., 5 décembre 1933, *DH* 1934, p. 33.— Req., 20 mai 1935, *DH* 1935, p. 378 : la maxime *electa una via* ne fait pas obstacle à ce que la victime renonce à la procédure commencée devant la juridiction répressive pour porter l'action devant le tribunal civil, alors notamment qu'une loi d'amnistie intervenue avant la citation de l'inculpé devant le tribunal correctionnel a éteint l'action publique.— Voir également Crim., 20 décembre 1966, Bull. crim. n° 296 : quand le juge pénal a d'abord été saisi de l'action civile, la partie peut porter ultérieurement son action en réparation devant la juridiction civile, mais ce n'est qu'à la condition qu'elle se soit désistée préalablement de ladite action civile.

1390 Voir notamment Crim., 10 octobre 2000, Bull. crim., n° 290.— Crim., 16 février 2010, pourvoi n° 09-84.838, *AJ Pénal* 2010, p. 201 ; *Procédures* 2010, n° 199, obs. Buisson : l'article 5 ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par un juge d'instruction qu'à la demande de la partie à l'information concernée.

1391 F. et P. GREFFE, *JurisClasseur Marques – Dessins et modèles*, Fasc. 3480 : Contrefaçon.— Procédure.— Compétence, n° 41 et 42.

1392 Voir notamment TGI Poitiers, ch. corr., 25 novembre 1981, *Gaz. Pal.* 1982, I, somm., p. 171.— Crim., 20 mars 1996, Bull. crim., n° 118 : encourt la cassation l'arrêt qui, dans une poursuite pour contrefaçon de marque, accueille l'exception d'irrecevabilité de l'action civile fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale aux motifs que le juge civil, déjà saisi par la victime de faits antérieurs de contrefaçon commis par le prévenu, a sanctionné par une astreinte tout nouvel usage illicite de la marque.

electa una via ne revêt aucun caractère d'ordre public, personne n'est pas à l'abri d'un cumul de sanctions pécuniaires punitives, par la condamnation à une amende simultanément à une sanction pécuniaire civile. C'est ainsi que le cloisonnement des différents délits apparaît comme une solution plus efficace.

3. La dépénalisation partielle de la contrefaçon de marque

434. L'inadaptation des sanctions prospectives à la *summa divisio* du droit positif.— L'application des sanctions prospectives civiles et pénales ne pourra se faire sans une modification préalable de la *summa divisio* actuelle des actes de contrefaçon. En effet, sous peine d'enfreindre la règle du non-cumul des peines et la règle *non bis in idem*, les faits argués de contrefaçon doivent être stritement distincts au civil et au pénal. C'est ainsi que la grille de lecture actuelle ne peut être conservée en ce que la reproduction, l'imitation, l'usage, l'apposition, la suppression et la modification d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, pour des produits ou services identiques, sont sanctionnées à la fois civilement [1393] et pénalement [1394]. Le maintien des dispositions actuelles entraînerait une double peine pour les mêmes faits : une amende de 300 000 euros et une sanction civile pécuniaire d'un montant équivalent, prenant la forme de dommages et intérêts punitifs ou de la cession intégrale des fruits de l'activité contrefaisante. Il importe alors de proposer une nouvelle *summa divisio* des faits de contrefaçon civile et pénale.

435. L'incrimination prospective de la seule contrefaçon liée aux produits non authentiques.— Les dispositions actuelles du Code de la propriété intellectuelle incriminent deux séries d'actes de contrefaçon : d'abord « le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : *a)* d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; *b)* de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; *c)* de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux *a)* et *b)* » [1395], et ensuite le fait « de détenir sans motif légitime, d'importer sous tous les régimes douaniers, ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite » [1396]. Le Code aggrave les peines encourues par le contrefacteur « lorsque les délits ont été commis en

---

1393 CPI, article L. 713-2 et L. 713-3 *b)*.

1394 CPI, article L. 716-10.

1395 CPI, article L. 716-9.

1396 CPI, article L. 716-10 *c)*.

bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal » [1397].

436. L'incrimination de l'exportation de produits contrefaisants.— L'incrimination de l'exportation de produits contrefaisants peut paraître illogique, à deux égards : le droit de marque est en principe un droit de portée territoriale, et ne doit donc recevoir protection qu'à l'intérieur des frontières françaises. Le principe de territorialité empêche également la protection d'une marque qui ne serait pas déposée dans le pays destinataire de l'exportation litigieuse. Or, il peut arriver que des produits contrefaisants soient fabriqués sur le territoire national pour être exportés. La fabrication peut-elle alors constituer des actes préparatoires ?

437. L'incrimination de la contrefaçon dangereuse.— Il convient de faire la part des choses entre les faits de contrefaçon dangereux et les autres fautes n'ayant aucune incidence sur la santé et la sécurité publiques. Deux catégories de faits méritent des sanctions sévères et dissuasives : la contrefaçon dangereuse pour la santé ou la sécurité de l'Homme et son environnement, et la contrefaçon lucrative. Or, pour des raisons tenant au respect de la règle du non-cumul des peines et de la règle *non bis in idem*, ces deux séries de contrefaçon ne peuvent être punies à la fois au civil et au pénal. Cela implique de piocher, dans la liste de l'incrimination actuelle, les faits méritant réellement un traitement pénal. Les faits sanctionnés par l'article L. 716-9 ne méritent une réponse pénale, et donc une appréhension douanière, que s'ils portent sur des marchandises non authentiques, c'est-à-dire fabriquées sans l'autorisation ou sans le contrôle du titulaire de la marque contrefaite. Cette sélection s'explique par le risque que comportent de tels produits, de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou de l'environnement.

La dépénalisation des autres faits, à savoir, d'une part, la détention, la mise en vente, l'importation ou l'exportation de produits authentiques présentés sous une marque authentique, et d'autre part, la détention, la mise en vente, l'importation ou la fabrication de produits authentiques mais présentés sous une marque contrefaisante (délit de suppression de marque), s'explique par l'exclusion du danger pour la santé ou la sécurité publiques. Ces faits méritent néanmoins des sanctions sévères car ce sont la plupart du temps, des fautes lucratives. La contrefaçon relative aux produits authentiques présentés sous une marque authentique consiste à commercialiser ces produits sans autorisation du titulaire de la marque, ce qui prend généralement la forme d'une violation d'un réseau de distribution agréé. La contrefaçon de produits authentiques présentés sous une marque contrefaisante

---

1397 CPI, article L. 716-9, *in fine*.

consiste à commercialiser ou fabriquer des produits différents de ceux de la marque litigieuse ; ils sont qualifiés d'authentiques car le titulaire de la marque contrefaite ne produit pas les mêmes marchandises. Ce sont les faits que l'on appelle juridiquement des agissements parasitaires.

L'intérêt de la dépénalisation de ces comportements est de permettre, en contrepartie, l'introduction d'une sanction civile punitive.

438. Les justifications de la sanction punitive.— Les raisons de l'incrimination de faits de contrefaçon liés à des produits non authentiques ont été exposées. Restent celles qui expliquent la consécration d'une sanction civile punitive et qui tiennent à la nature lucrative des fautes. Rappelons que les activités de contrefaçon, qui sont pour la grande majorité liées à la contrefaçon de marques (87 % en 2010), représentent près de 10 % du marché économique mondial [1398]. Or, on a vu aussi que les titulaires de marques victimes de contrefaçon vont rarement demander justice auprès des juridictions pénales, seules aptes à prononcer une sanction pécuniaire dissuasive, l'amende. Au civil, la sanction pécuniaire consiste essentiellement dans les dommages et intérêts qui sont limités par la valeur du seul préjudice subi. Le caractère lucratif de la contrefaçon laisse ainsi subsister, après déduction de l'indemnité, une marge bénéficiaire satisfaisante pour le contrefacteur. L'induction d'un solde bénéficiaire par l'activité contrefaisante n'est pas surprenante, dans la mesure où l'objet de la contrefaçon est la subtilisation d'une place sur le marché, l'objectif étant l'acquisition frauduleuse de parts de marché. Cette conséquence économique de la contrefaçon s'explique par le fait que le droit de marque est un droit de marché : le titulaire de la marque occupe et défend une place sur le marché, le contrefacteur s'attèle à lui subtiliser sa position sur le marché, c'est-à-dire sa place sur le marché. L'atteinte au droit de marque se matérialise donc par l'usurpation de la place sur le marché détenue par le titulaire de la marque. Une telle solution — dépénalisation de certains faits et revalorisation de la responsabilité civile pour d'autres faits — n'est pas nouvelle et n'est pas propre au droit des marques. Elle est en effet préconisée par Mme le professeur Zolynski en droit de la consommation. En ce domaine, la solution consiste à réserver les incriminations aux atteintes les plus graves portées à l'intérêt général (tromperies et falsifications), lesquelles recevraient des sanctions réellement dissuasives, et à développer les sanctions pénalisantes du droit civil [1399].

1398 Exposé des motifs de la proposition de loi du 30 septembre 2013, p. 3.

1399 C. ZOLYNSKI, « Le droit de la consommation, témoin de la rencontre entre responsabilité pénale et responsabilité civile », op. cit., n° 16.

Il s'agit en définitive de redistribuer les cartes, si le législateur veut punir sévèrement, aussi bien au pénal qu'au civil. Une redéfinition de la contrefaçon pénale et de la contrefaçon civile est donc nécessaire.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

L'idée d'une proposition de réforme du droit de la contrefaçon de marque découle naturellement des insuffisances et des excès rencontrés en droit positif. En effet, d'une part, l'amende pénale peut paraître insuffisante dans la sanction de la contrefaçon lucrative, et à l'inverse excessive dans la sanction d'actes commis en toute bonne foi, et d'autre part, en matière de contrefaçon lucrative, les dommages et intérêts prononcés au civil ne suffisent pas à rétablir la victime dans la situation où elle se serait trouvée si la contrefaçon n'avait pas été commise. Dès lors, la solution consiste à consacrer des sanctions pénales et civiles mieux adaptées à chaque cas de contrefaçon.

La proposition d'une théorie générale de la contrefaçon de marque nécessitait donc avant tout une sélection distributive des sanctions pénales et des sanctions civiles. Les deux séries de sanctions doivent en effet être maintenues. Le risque que produisent les marchandises non authentiques sur la santé et la sécurité des consommateurs constitue autant de danger que les effets néfastes de la contrefaçon sur l'ordre public économique. La réponse pénale doit donc être maintenue et doublée d'une efficacité de l'action douanière. Cependant, l'abandon progressif de l'action pénale par les titulaires de marques conduit à la nécessité de renforcer la sanction civile. Or, une telle punition civile non exclusive des peines prévues porterait atteinte non seulement à la règle du non-cumul des peines mais également à la règle *non bis in idem*. C'est ainsi que pour lever ces obstacles, la redéfinition de la contrefaçon pénale et de la contrefaçon civile passe par une dépénalisation partielle compensée par une sanction civile punitive. Un détachement des délits de contrefaçon simple — c'est-à-dire sans danger pour les consommateurs — de la procédure pénale passe nécessairement par l'ajout, dans la sanction civile, de nouvelles fonctions : punitive et dissuasive. La peine pécuniaire étant supprimée, il convient de la rétablir sur le terrain civil, notamment à travers l'adoption de dommages et intérêts punitifs ou de la cession intégrale des fruits de l'activité contrefaisante. La sanction pécuniaire s'adapte ainsi au caractère lucratif de la contrefaçon civile, caractère qui s'explique lui-même par l'objet de la contrefaçon : l'usurpation d'une place sur le marché régulièrement détenue par le titulaire de la marque. Ce constat ne fait que confirmer la nature juridique du droit de marque : un droit de marché.

Les prochains développements tenteront donc de proposer une redéfinition de la contrefaçon pénale et de la contrefaçon civile, de façon à mieux ajuster les sanctions à la mesure de l'atteinte au droit de marque.

CHAPITRE II.

UNE REDÉFINITION DE LA CONTREFAÇON PÉNALE ET DE LA CONTREFAÇON CIVILE

439. Des sanctions pénales et civiles renforcées amenant à redessiner les formes de la contrefaçon.— La contrefaçon a des effets dommageables pour le titulaire de la marque. D'un côté, le contrefacteur qui commercialise des produits imités, donc non authentiques, fait courir le risque, au titulaire de la marque contrefaite, de se voir imputer la dangerosité des marchandises. Aux yeux du public, c'est aussi l'image de la marque qui s'en trouve altérée. Or, le ternissement de l'image de marque porte atteinte à la fonction publicitaire et à la fonction de communication de la marque. D'un autre côté, le contrefacteur qui revend des marchandises authentiques en violation d'un réseau de distribution agréé n'en est pas moins condamnable. En effet, les conditions de la revente portent souvent atteinte à la sensation de luxe procurée par l'image de la marque. Dès lors, ici encore, la contrefaçon atteint la fonction publicitaire et la fonction de communication de la marque. Par ailleurs, enfin, la création d'une confusion avec une marque notoire ou une marque renommée produit des effets identiques à ceux engendrés par les actes de contrefaçon, à savoir principalement une atteinte à l'image de la marque. Au-delà des dommages causés au titulaire de la marque, la contrefaçon est, la plupart du temps, un délit lucratif en ce qu'elle fait généralement subsister un profit après déduction de l'amende et des dommages et intérêts compensatoires. Par conséquent, les sanctions tant pénales que civiles gagneraient à être revues à la hausse afin de dissuader davantage les contrefacteurs. Ces sanctions doivent maintenir leurs deux volets pénal et civil. Cependant, eu égard aux insuffisances du droit pénal actuel, il faudrait cantonner la réponse pénale aux faits de contrefaçon dangereux pour la santé et/ou la sécurité des consommateurs, pour ne sanctionner civilement, mais plus sévèrement, que les actes de contrefaçon « simple ». Ainsi, un nouveau critère discriminant est proposé entre le délit pénal et le délit civil de contrefaçon de marque, celui du caractère authentique ou non des produits contrefaisants. La contrefaçon de produits non authentiques serait incriminée et punie plus fermement au pénal, et la contrefaçon de produits non authentiques serait dépénalisée mais sanctionnée plus sévèrement au civil.

440. Plan.— Dès lors, il convient d'exposer d'une part, une approche prospective du délit de contrefaçon de marque (**Section I**), et d'autre part, une approche prospective de la contrefaçon civile de marque (**Section II**).

SECTION I.

APPROCHE PROSPECTIVE DU DÉLIT DE CONTREFAÇON DE MARQUE

441. La compétence du législateur interne.— Il appartient en principe au législateur interne de prévoir les conditions d'incrimination et les peines applicables à la contrefaçon de marque. En effet, la Commission européenne n'ayant aucune compétence en matière pénale, ni le règlement, ni la directive n'ont vocation à régir directement ce domaine [1400]. En outre, et en tout état de cause, la CJUE considère que « la directive ne peut avoir pour effet par elle-même, et indépendamment d'une loi interne d'un État membre prise pour son application, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions » [1401]. Cependant, les pouvoirs du législateur interne sont limités aux principes généraux du droit communautaire : il appartient dès lors au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité ou un texte pris pour l'application de celui-ci [1402].

442. Plan.— Toute approche prospective d'une infraction nécessite de revisiter, en amont, ses éléments constitutifs, et en aval, ses sanctions. C'est ainsi que nous proposons en premier lieu de redéfinir les éléments constitutifs d'un nouveau délit de contrefaçon de marque (§ 1), puis en second lieu d'en déterminer les sanctions pénales (§ 2).

§ 1. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DÉLIT DE CONTREFAÇON DE MARQUE

443. Plan.— Nous ne dérogerons pas à la règle en vigueur en matière pénale concernant les principaux éléments constitutifs d'une infraction, à savoir l'élément préalable à la constitution du délit (**I**), l'élément matériel (**II**) et l'élément moral (**III**). Le premier élément traditionnellement cité étant l'élément légal, pour des raisons de méthode, nous le traiterons cependant en dernier lieu (**IV**), car dans une approche prospective, il a pour rôle de résumer le contenu des éléments constitutifs.

1400 CJCE, 11 novembre 1981, aff. C-203/80, G. Casati, Rec. I-2595, point 27.— CJCE, 16 juin 1998, aff. C-226/97, Lemmens, Rec. I-3711, point 19.

1401 CJCE, 11 juin 1987, aff. 14/86, Pretore di Salo, Rec. I-2545.

1402 En ce sens, Crim., 14 mars 1996, Bull. crim., n° 115.— Crim., 21 février 1994, Bull. crim., n° 74.

I. L'élément préalable à la constitution de l'infraction : l'enregistrement de la marque contrefaite

444. Plan.— Le délit de contrefaçon ne saurait porter atteinte qu'à un droit subjectif préexistant, et donc qu'à une marque enregistrée, et ce, en vertu du principe de légalité des délits et des peines (A). C'est ainsi que se révèle impossible l'incrimination du parasitisme de marque notoire ou renommée (B).

A. Le nécessaire respect du principe de légalité des délits et des peines

445. Les origines et les sources du principe.— Le principe de la légalité des délits et des peines signifie que toute infraction, ainsi que toute peine, doit avoir été, préalablement à l'inculpation d'un prévenu, prévue par la loi. Le justiciable ne saurait, dans un système démocratique, être accusé d'un crime ou d'un délit qui n'aurait pas légalement existé au jour où il a commis le fait reproché. De la même façon, il ne saurait être condamné à une peine que le législateur n'avait pas fixée au moment des faits [1403]. Ce principe puise sa source dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. L'article 6 de ce texte consacre la légalité des délits lorsqu'il énonce que « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas ». Quant à l'article 7, il dispose que « la loi ne peut établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement applicable ». Le principe est encore rappelé par le Code pénal. Ainsi, son article 111-2, alinéa 1er, énonce que « la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs ». C'est ainsi encore que l'article 111-3, corollaire de la disposition précédente, déclare, en son alinéa 1er, que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi […] », et en son alinéa 2, que « nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi […] ». Le principe ayant été développé par les philosophes du XVIIIe siècle — notamment par Beccaria et Montesquieu, puis formalisé par les révolutionnaires, faut-il y voir une rupture avec l'Ancien Droit ? Si l'adage français en vigueur proclamait que « les peines sont arbitraires en ce royaume », il ne faut pas s'y méprendre : en réalité, les peines ne pouvaient pas être prononcées au bon vouloir des juges. Les ordonnances et édits royaux avaient prévu un assez grand nombre de faits auxquels ils avaient attaché des peines précises, que les magistrats ne pouvaient ignorer. De plus, la pratique constante des tribunaux dans

[1403] La dérogation à la règle réside dans l'application des peines nouvelles plus douces, en vertu de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal édictant — par exception à la règle de la non-rétroactivité des lois nouvelles énoncée par l'article 2 du Code civil — que seule la loi pénale plus douce est d'application immédiate aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur, et non encore jugées.

certains domaines s'était progressivement développée en véritable coutume respectée et suivie. Ainsi, le pouvoir arbitraire des juges n'apparaissait que dans les cas où aucune peine n'était prévue [1404].

Quant à la formule latine *nullum crimen nulla poena sine lege*, elle n'a pas, loin s'en faut, pour origine le droit romain, duquel le principe était ignoré, tout autant qu'il l'était des législations de l'Antiquité [1405].

446. L'application du principe au droit des marques.— La contrefaçon de marque est un délit résultant d'une atteinte à un droit de marque. *A contrario*, l'atteinte à un droit qui n'est pas relatif à une marque enregistrée ne peut recevoir la qualification de contrefaçon. Cela est conforme au principe de légalité des délits et des peines dans la mesure où les signes distinctifs non enregistrés à l'INPI ne constituent pas des marques. Pour ceux-là — noms commerciaux, enseignes, dénominations sociales, noms de domaine et en principe marques notoires ou renommées —, seule l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du Code civil est recevable en vue de faire sanctionner la reproduction ou l'imitation du signe. La solution était déjà retenue même sous la loi du 23 juin 1857. Le dépôt, simplement déclaratif et non attributif de droit, n'était, certes, que la constatation officielle de la priorité d'usage sur une marque ; il ne créait donc pas le droit de marque, il le révélait. Néanmoins, le rapporteur de la loi affirmait qu'il fallait quand même que la marque soit déposée pour faire aboutir une action en contrefaçon : « Que tout fabricant, que tout commerçant doive, pour s'assurer le bénéfice de la loi, déposer une marque qui est une source de fortune pour lui, cela est évident […]. Ainsi donc, au propriétaire d'une marque déposée, le bénéfice de la loi actuelle, des garanties spéciales qu'elle institue et des actions qu'elle organise ; à celui qui n'effectue pas le dépôt, le droit commun » [1406].

Dans le respect de l'application stricte qui régit toute disposition pénale, le principe de légalité des délits et des peines doit être observé à la lettre. La contrefaçon pénale ne peut être incriminée que pour les atteintes à la marque enregistrée. Cette exclusion des autres signes distinctifs comprend également les marques notoires et renommées.

B. L'impossible incrimination du parasitisme de marque notoire ou renommée

447. L'impossible incrimination du parasitisme de marque notoire.— La marque notoire, est, pour rappel, un signe non enregistré, mais qui, du fait de sa notoriété, mérite protection

---

1404 MERLE et VITU, *Traité de droit criminel*, t. 1, op. cit., p. 225 et s., n° 152.

1405 MERLE et VITU, op. cit., p. 225, n° 152.

1406 A. ALLART, *Traité théorique et pratique de la contrefaçon*, op. cit., p. 171 et s.

contre les agissements parasitaires consistant à se placer dans le sillage de cette renommée en vue de profiter indûment de la position privilégiée du signe sur le marché pertinent. Si l'acte est juridiquement répréhensible au titre de la contrefaçon, il est impossible de l'ériger en infraction. Il ne peut être constitutif que d'une faute délictuelle. En effet, le droit sur la marque notoire n'est pas, à la date de l'agissement parasitaire, un droit subjectif préexistant. Ce n'est qu'à l'introduction de l'action en justice que sera déterminée la notoriété du signe — grâce aux éléments de preuve apportés par le demandeur, et que sera donc reconnu le droit de marque [1407]. L'incrimination du parasitisme se trouverait ainsi tributaire de la force de conviction des avocats du titulaire de la marque, ce qui heurterait de plein fouet le sacro-saint principe de légalité des délits et des peines. Ce dernier commande au législateur de définir chaque incrimination en des termes suffisamment « clairs et précis », « afin d'exclure l'arbitraire » [1408] et de « permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui » [1409]. Comment, en effet, le prévenu pouvait-il légitimement savoir que la reproduction ou l'imitation d'un signe dont il avait préalablement vérifié la disponibilité auprès de l'INPI, était un délit, puisque la notoriété de ce signe, qui est un fait juridique, n'était pas préétablie ? Si l'agissement parasitaire est un comportement illicite, il ne peut être sanctionné que sur le terrain civil de la contrefaçon.

L'établissement de la notoriété peut toutefois relever de l'identification de l'objet de l'infraction, rendant cette dernière possible ou non : elle est impossible si son objet n'existait pas [1410]. Transposée au parasitisme de marque notoire, cette théorie reviendrait à dire que la contrefaçon ne peut avoir eu lieu en l'absence de notoriété de la marque. Dans ce cas, l'absence de notoriété serait un obstacle, non pas à la légalité de l'incrimination, mais à la constitution de l'infraction. Or, la notoriété étant un fait dont la charge de la preuve incombe au demandeur, donc à la partie civile ou au ministère public, le prévenu reste dans l'expectative de l'incrimination de son comportement. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que le droit de marque est par nature un droit de marché. Ainsi, le fait de se placer dans le sillage d'une marque notoire en vue de profiter de sa position sur le marché pour acquérir des parts de marché à moindre coût constitue une atteinte au droit de marché qu'est le

---

1407 Nous considérons en effet que le droit sur une marque notoire doit être regardé comme un droit de marque, une fois la notoriété établie, celle-ci permettant au titulaire de déroger à la règle de la territorialité.

1408 Cons. const., décision n° 80-127 DC, 19-20 janvier 1981, considérant n° 7.

1409 Crim., 1er février 1990, Bull. crim., n° 56.

1410 M. BEAUSSONIE donne l'exemple de la poche vide de la victime pour le voleur : *Le rôle de la doctrine en droit pénal*, L'Harmattan, 2006, p. 59.

droit de marque. La protection qui lui est impossible sur le terrain pénal peut alors lui être accordée sur le terrain civil.

Le raisonnement est transposable au droit des marques renommées, en ce qui concerne les produits ou services outre la spécialité du signe protégé.

448. L'impossible incrimination du parasitisme de marque renommée.— À l'inverse des marques notoires, les marques renommées sont des signes enregistrés. Il s'agit d'un concept créé par le droit communautaire. La marque est enregistrée, mais sa renommée rayonnant au-delà de sa sphère de spécialité, elle mérite protection pour des produits ou services différents de ceux du titulaire. Une telle mesure répond au souci de sanctionner et de prévenir tout agissement parasitaire consistant à se placer dans le sillage de la marque pour profiter de sa renommée et acquérir facilement des parts de marché pouvant être détenues par le titulaire. Ici encore, à l'instar de la notoriété, la renommée est un fait juridique dont la preuve, libre, est à rapporter par le demandeur à l'action en contrefaçon. Cependant, si la qualification est aisée, l'incrimination ne saurait être, sans contrevenir au principe de légalité des délits et des peines. Le prévenu ne serait pas à même de savoir que la reproduction ou l'imitation d'une marque, même enregistrée, ne peut, de façon exceptionnelle, se faire valablement concernant des produits ou services différents — chose qui se conçoit pourtant au regard de la règle de spécialité, précisément du fait de la renommée du signe. Le juge lui-même, à la date du jugement, ne serait en mesure de dire si le fait reproché constitue ou non une infraction qu'une fois son intime conviction fixée sur la réalité de la renommée. Or, le fait reproché est une usurpation d'une place sur le marché en ce qu'il consiste à se placer dans le sillage d'une marque renommée en vue de profiter de sa position sur le marché pour acquérir frauduleusement des parts de marché, ce qui caractérise l'atteinte au droit de marché qu'est le droit de marque. Le parasitisme de marque renommée est donc également une forme de contrefaçon appréhendée du point de vue civil.

Une atteinte à un signe distinctif ne peut recevoir l'incrimination de contrefaçon que si elle porte sur une marque enregistrée, ce qui exclut les autres signes tels que les noms commerciaux, les enseignes, les dénominations sociales, les noms de domaine, les marques notoires et les marques renommées pour des produits ou services différents. Une fois cet élément préalable posé, il convient de déterminer ce qui, matériellement, caractérise le délit de contrefaçon.

II. L'élément matériel de l'infraction

449. Plan.— Le délit de contrefaçon consiste dans l'usage d'un signe contrefaisant (A) dans un but de production ou de commercialisation de produits non authentiques (B).

A. L'usage d'un signe contrefaisant

450. L'élément matériel de l'usage d'un signe contrefaisant.— L'usage doit s'entendre au sens large : la reproduction d'une marque authentique, l'imitation d'une marque authentique, l'apposition d'une marque reproduite ou imitée, ainsi que toute utilisation de ladite marque en vue d'identifier et de promouvoir les produits désignés.

B. Pour désigner des produits non authentiques

451. L'apposition d'une marque contrefaisante, indifféremment de la commercialisation.— Depuis la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, le seul fait de détenir, sans motif légitime, des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, indépendamment de leur commercialisation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende [1411]. Dès lors, la simple apposition d'une marque contrefaisante est incriminée tant que la personne mise en cause ne démontre pas un motif légitime. *A contrario*, la preuve d'un motif légitime ôte tout caractère délictueux à l'acte. La Cour de cassation, en sa chambre commerciale, a eu l'occasion de mettre cette règle en pratique dans l'affaire Nutri-Rich [1412] : en l'espèce, la société L'Oréal et deux de ses filiales étaient poursuivies en contrefaçon pour avoir apposé, sur le territoire français, le signe *Nutri-Riche* sur des produits identiques à ceux déjà couverts par la marque *Nutri-Rich*, déposée par un concurrent. La Cour de cassation a alors souligné que la qualification de contrefaçon de marque ne suppose pas une mise dans le commerce des produits litigieux, et que la détention de ces derniers procédait d'un motif légitime, celui de l'exportation dans des pays où la marque *Nutri-Riche* est déposée et protégée. Il est permis de regretter que la Cour de cassation laisse ici entrevoir la possibilité d'invoquer des motifs légitimes pour faire échapper certains à la sanction de la contrefaçon [1413]. En effet, une telle décision pourrait faire échapper aux sanctions pénales le transit de marchandises contrefaisantes, en dépit de l'incrimination du transbordement de marchandises présentées sous une marque contrefaisante [1414], sous prétexte d'un motif légitime identique. En réalité, le transit de marchandises contrefaisant une marque protégée dans État membre du transit n'est effectivement pas considéré par la CJUE comme portant atteinte à la marque déposée dans

---

1411 CPI, article L. 716-10.

1412 Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 05-18.571, JurisData n° 2007-040140 ; *JCP E* 2007, p. 2504, note J. PASSA ; *Propr. industr.* 2007, étude 24, comm. M. SCHAFFNER et s. GEORGES.

1413 Voir notamment J. PASSA, « La contrefaçon de marque et l'exigence d'une mise dans le commerce », *Propr. indus.* 2008, n° 5, étude 10.

1414 CPI, article L. 716-9 *a)*.

cet État, mais sur des fondements différents. Dans l'arrêt Rioglass [1415], la Cour de justice a souligné que la mise en œuvre de la protection de la marque suppose une commercialisation des produits en cause et que la prérogative que le titulaire tient du droit national et qui lui permet *a priori* de contrôler et faire sanctionner le transit n'entre pas dans l'objet spécifique du droit de marque au motif que le transit n'implique par nature aucune commercialisation du produit dans l'État du transit. Dans deux autres arrêts, Class International [1416] et Montex Holdings [1417], rendus en interprétation de l'article 5 de la Directive Marques à propos du transit externe de marchandises non communautaires, la cour a souligné que le transit externe ne peut constituer une atteinte au droit de marque dans l'État membre du transit pour le motif que, compte tenu des dispositions du Code des douanes communautaire, les marchandises objets d'un tel transit sont fictivement considérées comme non importées dans la Communauté. C'est à la lumière de ces décisions que le Tribunal de grande instance de Paris a pu juger en 2007 que le transit en France de faux médicaments marqués du signe *Viagra* en provenance d'Inde et à destination de différents pays africains ne constitue pas une contrefaçon des marques internes et communautaires produisant des effets en France [1418]. C'est ainsi également que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis la Cour de cassation, ont rejeté une action en contrefaçon concernant des marchandises sous le régime du transit externe, au motif qu' « il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (arrêts Rioglass et Class International) que l'opération de transit, *de par sa nature*, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d'effet » [1419]. Désormais, la proposition de directive n° 2013/0089 du 27 mars 2013 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans son considérant n° 22, propose de rompre avec cette jurisprudence en permettant « aux titulaires de droits d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits, qu'ils aient ou non été mis en libre pratique, provenant de pays tiers et portant sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ».

L'incrimination de la contrefaçon est également justifiée par la dangerosité potentielle des produits non authentiques.

1415 CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-115/02, Rioglass, Rec. I-12705.

1416 CJCE, 18 octobre 2005, aff. C-405/03, Class International BV c/ Colgate-Palmolive Company e.a., Rec. I-8761.

1417 CJCE, 9 novembre 2006, aff. C-281/05, Montex Holdings Ltd c/ Diesel SpA, Rec. I-10881.

1418 TGI Paris, 23 février 2007, *PIBD* 2007, n° 851, III, p. 312.

1419 Com., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-12.274, sté Parfums Christian Dior c/ sté Smith and Co et a., JurisData n° 2006-033899 ; Bull. 2006, IV, n° 139.

452. La dangerosité potentielle des produits non authentiques.— Comme il a déjà été démontré, les produits non authentiques, du fait de l'absence de contrôle étatique de leur fabrication et de leur distribution, présentent un danger potentiel pour la santé et la sécurité de l'homme et de son environnement. Or, comme le fait remarquer Mme Boizard, « l'article L. 716-9, dernier alinéa [du Code de la propriété intellectuelle], curieusement, ne reprend pas la circonstance aggravante liée au fait que les actes portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou de l'animal prévue pour l'ensemble des droits de propriété industrielle à la suite de la loi du 29 octobre 2007 » [1420]. Il convient dès lors de tenir compte de ce paramètre en aggravant les sanctions pénales, ce qui justifie notamment de ne pas tenir compte de l'intention coupable dans l'élément moral de l'infraction.

III. L'élément moral de l'infraction

453. Plan.— Le délit de contrefaçon est aujourd'hui traité comme une infraction matérielle. Or, s'agissant de faits continus, l'intention est nécessairement présente chez l'auteur. En son absence, l'on ne saurait punir le coupable [1421]. C'est ainsi que dans le procès pénal en contrefaçon, la volonté de commettre l'infraction devrait en théorie être caractérisée dans l'élément moral (A). Cependant, l'exigence de preuve de l'intention coupable, par nature pas toujours aisée à rapporter, notamment lorsqu'il s'agit de l'apprécier chez la personne morale, peut conduire à une relaxe et donc à faire échapper certaines contrefaçons aux sanctions pénales. C'est ainsi que finalement, le traitement de la contrefaçon comme une infraction matérielle facilite la sanction (B).

A. L'importance théorique de l'intention coupable

454. Plan.— La preuve de l'intention coupable est une exigence posée par le législateur (**1**), qui se justifie en pratique (**2**).

1. L'exigence légale de l'intention coupable

455. Définition et appréciation judiciaire de l'intention coupable.— L'élément moral d'une infraction se compose, chez l'auteur, de la conscience de commettre une infraction —

1420 M. BOIZARD, « Responsabilité civile, responsabilité pénale et droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 56, n° 23.

1421 C. pén., article 121-1 : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».

désignée sous l'appellation de dol général [1422] — et de la volonté de la commettre [1423] — dol spécial —. Outre l'existence d'un dol général, le législateur exige aussi parfois que le délinquant ait recherché un résultat déterminé, c'est-à-dire que soit également caractérisé un dol spécial. Le dol spécial est la recherche d'un résultat déterminé et suppose de rechercher l'intention véritable, spécifique de l'infraction, qui doit correspondre au résultat défini par la loi. Ainsi en est-il du vol [1424] qui suppose, outre le dol général, l'intention de se comporter comme le propriétaire de la chose appartenant à autrui. Ainsi, celui qui ramasse un objet perdu par son propriétaire avec l'intention de le lui ramener ne commet pas de vol. L'intention coupable est donc un élément déterminant de l'existence d'une infraction.

456. Sources de l'exigence de l'intention coupable.— La loi — entendue au sens large — pose en principe général l'importance de l'élément intentionnel dans la qualification des crimes et des délits. En effet, selon le Conseil constitutionnel, « il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'agissant des crimes et délits, que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés ; qu'en conséquence, et conformément aux dispositions combinées de l'article 9 précité et du principe de légalité des délits et des peines affirmé par l'article 8 de la même Déclaration, la définition d'une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci » [1425]. C'est là accorder une valeur constitutionnelle aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal qui pose le principe en vertu duquel les crimes et les délits sont des infractions intentionnelles [1426]. Les alinéas suivants de ce texte précisent toutefois qu'il existe des délits non intentionnels, mais seulement à titre exceptionnel, et uniquement lorsque la loi le prévoit expressément. Par conséquent, en l'absence de toute disposition contraire, toutes les infractions criminelles et délictuelles, y compris donc la contrefaçon de marque, sont nécessairement intentionnelles. C'est ainsi qu'en toute logique, les lois nouvelles ne devraient plus utiliser les expressions telles que « intentionnellement », « volontairement », « sciemment », « de mauvaise foi » ou encore « en connaissance de cause » quand elles définissent un crime ou un délit, puisque, par principe, ces infractions

---

1422 Le dol général peut être défini comme étant « la volonté de commettre un acte que l'on sait interdit ou, autrement dit, comme l'intention de violer la loi pénale » (F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, *Droit pénal général*, 11e éd., 2004, n° 470).

1423 Y. MAYAUD, *Droit pénal général*, op. cit., p. 257 et s., nos 223 et s.

1424 C. pén., article 311-1.

1425 Cons. const., décision n° 99-411 DC, 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, Rec. p. 75 ; *D.* 1999, p. 589, note Y. MAYAUD.

1426 C. pén., article 121-3, alinéa 1er : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

sont intentionnelles. Il n'en est pourtant pas ainsi ; certaines dispositions ne manquent pas de préciser la nature intentionnelle d'un acte incriminé [1427]. Ces précisions seraient superfétatoires. Cependant, elles s'expliquent par la volonté législative de dissiper l'équivoque qui pourrait naître de la rédaction des incriminations concernées.

La preuve de l'intention coupable est non seulement exigée par le législateur, mais également justifiée en pratique judiciaire.

2. Les justifications de l'exigence

457. Le but poursuivi par l'incrimination de la contrefaçon.— L'élément caractéristique des infractions est la protection de l'intérêt général. En droit des marques, de nature essentiellement économique, l'intérêt général est celui du titulaire du droit subjectif qui a pris des risques en procédant à des investissements financiers, mais aussi celui des consommateurs. Ainsi, pour M. le professeur Passa, le souci de protection des consommateurs anime en partie la sanction de la contrefaçon de marque [1428]. C'est ce qui explique que seules la reproduction ou l'imitation d'une marque en vue de fabriquer ou de commercialiser des produits non authentiques devraient mériter l'incrimination. Une reconstruction de la grille de lecture de la contrefaçon dans ce sens permettrait d'éviter les écueils récemment engendrés en jurisprudence.

458. Critique des arrêts Chanel.— Reprenons l'exemple des affaires Chanel [1429], dans lesquels un distributeur agréé par la société Chanel, les Galeries Rémoises, avait été mis en liquidation judiciaire, et son stock de produits cosmétiques et de parfumerie de la célèbre marque avait été acquis par la société Futura Finances dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Trois sociétés — Land, Marm et Béry — ne faisant pas partie du réseau de distribution exclusive de la société Chanel ont acquis des lots de ce stock et les ont mis en vente dans des hangars, présentés dans des bacs. La société Chanel, après s'être opposée, sans succès, à la vente aux enchères prévue, et avoir proposé, toujours en vain, de racheter les produits restant en stock, a agi à l'encontre des sociétés Land, Marm et Béry notamment pour contrefaçon [1430]. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond

---

1427 Il en est ainsi de l'article 226-15 incriminant l'atteinte au secret des correspondances commise de mauvaise foi, de l'article 432-5 sanctionnant l'abstention volontaire de mettre fin à une détention arbitraire ou encore de l'article 421-1 réprimant les actes de terrorisme en précisant que ces infractions doivent être intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste.

1428 J. PASSA, « Droit commun des marques et protection du consommateur », in *Liber Amicorum Jean CALAIS-AULOY*, Dalloz, 2004, p. 781 et s.

1429 Com., 23 mars 2010, deux arrêts, *Propr. ind.* 2010, n° 7, comm. 53, note J. LARRIEU.

1430 L'arrêt parle d' « usage illicte de marques ».

d'avoir retenu le grief d'usage illicite de marque, au motif que « le fait de mettre en vente des produits commercialisés dans le cadre d'un réseau de distribution sélective constitue une faute si l'acquisition en est faite en violation des règles applicables à ce réseau ». La condamnation nous paraît sévère au regard, non seulement de la bonne foi du défendeur, mais surtout de la régularité du circuit de distribution. Comment, en effet, les trois sociétés de revente auraient-elles pu légitimement savoir qu'elles commettaient un délit alors que, d'une part, l'acquisition des produits litigieux s'est faite en toute licéité, et que d'autre part, le mandataire liquidateur avait rejeté l'opposition faite par le titulaire de la marque ? Il s'agit précisément d'un cas d'usage de marque authentique sans l'autorisation du titulaire, pour la commercialisation de produits authentiques, sans intention de violer la loi. La décision de la Cour de cassation n'est pas en soi illogique, le défendeur a bel et bien commis un acte de contrefaçon en mettant en vente des produits marqués sans l'autorisation du titulaire de la marque, et qui plus est, hors du réseau de distribution agréé. Néanmois, l'absence du dol spécial dans les faits reprochés aurait dû conduire à la non-caractérisation du délit civil. Les défendeurs n'étaient en effet animés d'aucune intention frauduleuse puisqu'ils avaient acquis les marchandises litigieuses régulièrement auprès d'un commissaire-priseur. Cela prouve que c'est la définition même de la contrefaçon qui est en cause et qui mérite une reprise. Les illustrations jurisprudentielles suivantes ne font que le confirmer.

459. Critique des premiers arrêts Google.— Toujours dans l'objectif de démontrer la nécessité d'une nouvelle grille de lecture de la contrefaçon, l'on ne peut que rappeler la longue saga judiciaire dans laquelle la société Google AdWords a été longtemps mise en cause pour avoir commercialisé auprès de propriétaires de sites Internet des mots-clés pouvant constituer des marques enregistrées, et destinés à diriger les internautes vers lesdits sites. Une des premières décisions de condamnation est rendue par le Tribunal de grande instance de Nanterre [1431] : les sociétés Viaticum et Luteciel, titulaires des marques enregistrées *Bourse des Voyages* et *Bourse des Vols*, se sont aperçu qu'en demandant au moteur de recherche Google des informations sur les mots « bourse des voyages » et « bourse des vols », des liens commerciaux s'affichent en pointant vers des sites Internet de leurs concurrents. Le juge a retenu la qualification de contrefaçon et, rappelant que la bonne ou la mauvaise foi est indifférente en la matière, affirme que « l'intervention de la société Google France comme intermédiaire dans l'offre commerciale de ses annonceurs est incontestablement un acte positif de contrefaçon ». Il reproche ainsi au défendeur de n'avoir pas, sachant qu'il s'agit de marques protégées, exclu que la requête puisse

1431 TGI Nanterre, 13 octobre 2003, *D.* 2003, p. 2885.

déclencher la redirection vers des annonceurs concurrents. La décision atteint son summum de sévérité lorsqu'elle avance que « la société Google France ne saurait se retrancher derrière la technologie mise en œuvre pour le fonctionnement de ses services de publicité, et il lui appartient, lorsque la recherche de l'internaute porte sur une marque déposée, de trouver le moyen d'empêcher les annonces de tiers concurrents n'ayant aucun droit sur ces marques ». Le jugement a tout de même le mérite de préciser que ce n'est pas l'usage de la marque dans la requête de recherches donnée au moteur qui est illicite, mais l'utilisation commerciale qui en est faite par la société Google France au profit de tiers. La sévérité réside dans la qualification de contrefaçon, non seulement eu égard à son indifférence quant à la bonne ou mauvaise foi du défendeur, mais surtout au regard de la nature du droit de marque : le droit de marque n'est pas un droit d'occupation sur un mot du langage courant, lequel ne se retrouve pas, du fait de l'enregistrement, exclu du patrimoine commun [1432]. Il ne tombe donc pas sous le sens d'interdire l'utilisation, comme mots-clés, de marques tirées du langage courant. Si le comportement d'un concurrent consistant à se servir de marques enregistrées pour rediriger les internautes vers son site Internet constitue un acte de concurrence déloyale ou un agissement parasitaire — encore faut-il que la marque ne soit pas faiblement distinctive ! —, l'activité de Google n'est en aucun cas répréhensible, se bornant à autoriser le public à composer des mots-clés grâce à son service Google AdWords. L'appréciation de la notion d'usage de la marque d'autrui méritait donc d'être reprécisée.

Se prononçant sur une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la CJUE rejette le grief de contrefaçon en constatant que « le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, § 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, § 1, du règlement 40/94 » [1433]. Les juges européens précisent dans le même arrêt que seul est en cause le concurrent qui suggère l'existence d'un lien économique entre lui et le titulaire de la marque litigieuse, car il y a en effet atteinte à la fonction de garantie d'origine. C'est ainsi que deux jours plus tard, ils condamnent un annonceur en reprenant l'essentiel du

---

1432 Voir supra, n° 62 et 98.

1433 CJUE, gr. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 et C-238/08, Google c/ Louis Vuitton et autres, *JurisData* n° 2010-007448 ; *JCP G* 2010, n° 23, 642, note L. MARINO ; *Propr. ind.* 2010, n° 6, comm. 38, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL ; *Contrats, conc. consom.* 2010, n° 5, comm. 132, note M. MALAURIE-VIGNAL.

raisonnement développé dans l'arrêt Google [1434]. C'est donc sans surprise que la Cour de cassation, par quatre arrêts rendus le 13 juillet 2010, reprend à son compte les arguments de la CJUE en écartant la responsabilité de Google France.

Enfin, l'on peut reprendre l'exemple des interdictions de revente des produits d'occasion.

460. Critique des interdictions de revente de produits d'occasion.— Quelques juges du fond ont pu condamner la vente, sur des sites Internet de vente aux enchères publiques de type eBay, de produits d'occasion présentés sous des marques authentiques, sur le fondement de la contrefaçon et de la violation d'un réseau de distribution sélective [1435]. Le sort ainsi réservé au marché de l'occasion nous paraît porter gravement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. En effet, si les réseaux de distribution sélective sont opposables *erga omnes*, ils ne doivent être respectés que par les revendeurs de produits neufs. La vente de produits d'occasion ne saurait en aucun cas y porter atteinte, les produits étant de nature différente, et le marché n'est donc pas pertinent. La clientèle de marchandises neuves ne correspond généralement pas au type de consommateur de marchandises d'occasion, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de produits de luxe. Les réseaux de distribution sélective ne devraient donc pas, selon nous, être opposables aux revendeurs de produits d'occasion, et ce, même si ces derniers ont eu connaissance du réseau [1436]. Cette thèse s'explique par ailleurs par la liberté de principe de la revente parallèle régulièrement approvisionnée, liberté qui se déduit de l'exigence jurisprudentielle de la preuve de la connaissance par le revendeur parallèle, de l'interdiction [1437].

Si l'intention coupable est un élément important du délit de contrefaçon, son appréciation n'est pas sans susciter quelques difficultés chez la personne morale, ce qui justifie finalement la qualification de la contrefaçon de marque en délit matériel.

1434 CJUE, 1re ch., 25 mars 2010, aff. C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH c/ Günter Guni et trekking.at Reisen GmbH, *Propr. ind.* 2010, n° 6, comm. 39, note A. FOLLIARD-MONGUIRAL.

1435 Notamment Paris, 3 septembre 2010, inédit.

1436 Généralement, la connaissance du réseau est présumée du fait de l'apposition, sur les produits en cause, de la mention « vente exclusive par des distributeurs agréés ».

1437 Com., 9 octobre 2001, pourvoi no 99-14.701, *Contrats, conc. cons.* 2002. comm. 8, obs. M. MALAURIE-VIGNAL.

B. L'impossibilité de la preuve de l'intention coupable chez la personne morale

461. Plan.— L'appréciation de l'intention coupable chez la personne morale n'est pas sans soulever quelques difficultés d'ordre pratique dans la mise en œuvre de la responsabilité (**1**). C'est ainsi que la qualification en délit matériel apparaît comme une arme efficace de lutte contre la contrefaçon de marque (**2**).

1. Les difficultés de mise en œuvre de la responsabilité

462. Les conditions générales de la responsabilité pénale des personnes morales.— La question de l'appréciation de l'élément intentionnel chez la personne morale est d'une importance cruciale car la contrefaçon de marque revêt le plus souvent la forme d'une activité industrielle ou commerciale organisée selon le modèle de celles des entreprises. De ce fait, le défendeur au procès en contrefaçon est fréquemment une personne morale. Fort heureusement, la responsabilité pénale des personnes morales est aujourd'hui généralisée. En effet, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, a, en matière de responsabilité pénale des personnes morales, substitué la généralisation au principe de spécialité. L'article 121-2, al. 1er, du Code pénal dispose désormais que « les personnes morales sont responsables pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Ainsi, la mise en jeu de la responsabilité pénale d'une personne morale réunit deux conditions cumulatives : l'infraction doit résulter d'un acte émanant d'un organe ou d'un représentant, et est nécessairement commise pour le compte de la personne morale. La seconde condition ne suscite aucune difficulté de preuve, car il suffit que l'infraction soit commise dans le cadre de l'activité de l'entreprise. La première, en revanche, pose la question de la définition de l'organe ou du représentant. Un organe est une personne chargée, par la loi ou les statuts, d'administrer et de gérer la personne morale, c'est-à-dire de participer au processus d'élaboration de la volonté de la personne morale et, ensuite, de présider à l'exécution de la décision ainsi prise [1438]. Le représentant, quant à lui, est la personne chargée des rapports de la personne morale avec les tiers [1439]. Ces deux définitions impliquent que souvent, organe et représentant se confondent. Les difficultés apparaissent dans la mise en œuvre de la responsabilité de la personne morale.

1438 G. ROUJOU DE BOUBÉE, « La responsabilité pénale des personnes morales », in *Une certaine idée du droit*, Mélanges offerts à A. DECOCQ, Litec, 2004, p. 535 et s.

1439 G. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit.

Les difficultés pratiques consistent, d'abord dans l'identification de l'organe, puis dans l'hypothèse de la disparition de la personne morale, et enfin dans la nature de la responsabilité engagée.

463. Le problème de l'identification de l'organe.— À la question de savoir si l'organe dans lequel doit être appréciée l'intention coupable peut être un organe de fait, la réponse est aisée, et ce, en dépit du silence de l'article 121-2 du Code pénal. Exclure la responsabilité en pareil cas aboutirait à éluder facilement les dispositions légales. C'est pourquoi la jurisprudence considère que la responsabilité de la personne morale peut être engagée par l'organe ou le représentant apparent, c'est-à-dire celui qui, aux yeux des tiers, a pu être considéré comme possédant le pouvoir de décision de la personne morale [1440]. La solution a permis d'étendre la responsabilité même au cas où un préposé est titulaire d'une délégation de pouvoir [1441], voire au cas d'une subdélégation [1442]. Quant au fait de savoir si l'organe ou le représentant doit ou non être nommément identifié, la Cour de cassation adopte une position souple. Ainsi, il est certes indispensable que soit établie la commission de l'infraction par un organe ou un représentant, toutefois, il importe peu que l'auteur personne physique demeure inconnu [1443].

464. Le problème de la disparition de la personne morale.— La question s'est également posée en cas de liquidation judiciaire de la personne morale. La jurisprudence, dans ce cas, fait une application stricte du principe de personnalité : dans une affaire où la société mise en cause avait été absorbée et avait, du fait de l'absorption, perdu toute existence juridique, le principe de personnalité s'est opposé à ce que soit retenue la responsabilité de la société absorbante [1444]. Une telle solution risque d'engendrer un sentiment d'insatisfaction, d'abord pour la victime, mais également au regard de l'efficacité de la sanction. Elle aménage en effet une hypothèse d'immunité regrettable dans la faculté, pour toute personne morale inculpée, de se faire dissoudre, soit par liquidation judiciaire, soit par absorption, soit encore par acquisition.

1440 Crim., 9 novembre 1999, pourvoi n° 98-87.661, *D.* 2000, IR, p. 61, à propos de deux salariés d'une société exploitant des remontées mécaniques qui avait décidé d'ouvrir les pistes alors que l'état de la neige ne le permettait pas.

1441 Crim., 30 mai 2000, Bull. crim., n° 206 ; *D.* 2001, somm., p. 2350, obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE.

1442 Crim., 26 juin 2001, Bull. crim., n° 91.

1443 Crim., 21 juin 2000, *Dr. pén.* 2000, n° 13.

1444 Crim., 20 juin 2000, *D.* 2000, somm., p. 1802, obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE.— Crim., 14 octobre 2003, *D.* 2004, somm., p. 319.

465. La nature de la responsabilité engagée.— Enfin, la responsabilité de la personne morale résultant d'une présomption, il s'agit de déterminer si une telle présomption est une responsabilité objective pour faute, ou une responsabilité sans faute du fait d'autrui. Dans le premier cas, la présomption serait irréfragable, la personne morale n'ayant pas la faculté de dégager sa responsabilité en prouvant une faute personnelle de l'organe ou du représentant détachable de ses fonctions. Dans le second cas, la présomption serait susceptible d'être combattue par la preuve contraire. La présomption de commission de l'infraction par un organe ou un représentant a pour incidence de renverser la charge de la preuve. Il appartient à la personne morale de démontrer que l'infraction en question n'a pas été commise par un organe ou un représentant. Cette solution, qui simplifie la pratique judiciaire, est bien entendu défavorable aux personnes morales poursuivies. L'intention coupable est appréciée en la personne physique du représentant : celui-ci doit, non seulement avoir matériellement accompli l'acte incriminé, mais il doit également avoir agi en connaissance de cause. La responsabilité de la personne morale ne saurait donc être retenue dans la mesure où ne serait pas constaté, chez la personne physique, l'élément intentionnel du délit reproché [1445]. Dans un premier temps, la condition a été neutralisée par la jurisprudence [1446], puis dans un second temps, cette dernière a ouvertement établi que l'infraction est présumée avoir été commise par un organe ou un représentant [1447]. C'est dire que les solutions ne favorisent pas la sécurité juridique des justiciables. C'est ainsi que peuvent être proposées des mesures prospectives.

466. En droit prospectif.— À l'effet de plus de clarté, une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée : les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal seraient contraires à l'exigence de précision suffisante de la loi pénale résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et, notamment, en ce

---

1445 Crim., 2 décembre 1997, *D.* 1999, somm., p. 152, obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE.

1446 Crim., 15 janvier 2008, pourvoi n° 07-80.800, JurisData n° 2008-042715 ; Bull. crim. 2008, n° 6 ; *Dr. pén.* 2008, comm. 71, note M. VÉRON ; *JCP G* 2008, II, 10082, note J.-Y. MARÉCHAL.— Crim., 21 mars 2000, pourvoi n° 98-84.714, JurisData n° 2000-001821 ; Bull. crim. 2000, n° 128 ; *Dr. pén.* 2000, comm. 131, obs. J.-H. ROBERT.— Voir également Crim., 24 mai 2000, Bull. crim., n° 203 ; *RSC* 2000, p. 816, obs. B. BOULOC.— Crim., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-81.674, JurisData n° 2009-047081 ; *Dr. pén.* 2009, comm. 48, note J.-H. ROBERT.— Crim., 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-87.653, JurisData n° 2005-030014.

1447 Arrêt de principe : Crim., 20 juin 2006, Bull. crim., n° 188 ; *D.* 2007, p. 617, note J.-Ch. SAINT-PAU ; *D.* 2007, p. 1624, obs. C. MASCALA ; *JCP G* 2006, II, n° 10199, note E. DREYER : « L'infraction retenue n'avait pu être commise, pour son compte, que par ses organes ou représentants ».— Voir également Crim., 25 juin 2008, JurisData n° 2008-044943 ; Bull. crim., n° 167 ; *Dr. pén.* 2008, comm. 140, note M. VÉRON ; *JCP E* 2008, 2361, note C. DUCOULOUX-FAVARD ; *RD. pén. crim.* 2008, p. 858, note Ph. BONFILS. « Les infractions s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés et ne peuvent, dès lors, avoir été commises, pour le compte des sociétés, que par leurs organes ou représentants ».

qu'elles permettent de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale sans même qu'un fait précis soit imputé à ses organes ou représentants, « ni même que ceux-ci soient identifiés ». Mais la Cour de cassation n'a pas jugé utile de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, fondant son refus sur le fait qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, les sages ne sont saisis que de questions invoquant une atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit. Or, tel n'était pas le cas de l'interrogation posée. Pour la Cour, « la question posée, sous le couvert de la prétendue imprécision des dispositions critiquées, tend en réalité à contester l'application qu'en fait la Cour de cassation » [1448]. Un auteur recommande, sans doute à raison, au législateur de s'inspirer de l'article 5 du Code pénal belge selon lequel « toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte ». La formule manque peut-être, dit-il, de concision mais présente l'avantage de ne pas faire de l'implication d'une personne physique une condition de la responsabilité de la personne morale [1449].

Au vu des difficultés de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales, la solution, déjà adoptée en jurisprudence, pourrait être de faire de la contrefaçon de marque un délit matériel, c'est-à-dire de caractériser le délit à la seule constatation des faits matériels de commission de l'infraction.

2. La solution du délit matériel

467. L'évolution législative en matière de contrefaçon de marque.— Une infraction est intentionnelle lorsque la volonté de transgresser la loi pénale doit être démontrée pour caractériser le délit. Elle est dite d'imprudence ou de négligence quand il doit être prouvé que le délinquant n'a pas fourni toute la diligence nécessaire pour ne pas violer la loi. Enfin, elle est dite matérielle lorsque la simple constatation d'une faute délictuelle suffit à créer le fait condamnable. Pour ce dernier cas, la doctrine parle également de délit contraventionnel : l'élément moral réduit à sa plus simple expression est l'apanage des contraventions. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, une distinction était opérée par le Code de la propriété intellectuelle : l'article L. 716-9 incriminait des délits non intentionnels, tandis que l'article L. 716-10 incriminait des délits intentionnels. Le législateur de 2004 n'a pas expressément qualifié les nouvelles infractions des articles

---

1448 Crim., 11 juin 2010, QPC, *Dr pén.* 2010, comm. 111, obs. M. VÉRON, *JCP G* 2010, n° 1030, note J.-H. ROBERT, *JCP G* 2010, n° 1031, note H. MATSOPOULOU.

1449 J.-Y. MARÉCHAL, « Plaidoyer pour une responsabilité pénale directe des personnes morales », *JCP G* 2009, n° 38, 249.

L. 716-9 et L. 716-10. Il serait alors juste de convenir avec Mme Boizard que « sans doute peut-on considérer que l'article 339 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992 permet d'échapper à la critique puisqu'il prévoit que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à cette loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément » [1450]. Il s'ensuit un retour théorique au droit commun de l'article 121-3 du Code pénal, à savoir l'établissement obligatoire de l'intention coupable [1451]. Cependant, d'une façon générale, les tribunaux répressifs se bornent à la présumer au simple constat de l'élément matériel. Ainsi, il est fréquent de lire ce type d'attendu dans les décisions des juges du fond : « Mais attendu que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit de la matérialité des faits » [1452]. À la force de l'habitude, il n'est guère étonnant de lire, chez certains auteurs, que le « contenu de la théorie pénale de l'intention est à peu près vide et cette constatation conduit à conclure qu'en droit pénal français l'intention est présumée chez l'auteur de l'acte matériel. Il s'agit donc d'une fiction juridique » [1453]. C'est ainsi que la jurisprudence pénale révèle un abandon progressif de l'absence de nécessité de l'intention coupable pour la déduction de cette intention d'après la matérialité des faits. Autrement dit, si auparavant, la mauvaise foi était totalement indifférente à la constitution du délit, les juges tendent de plus en plus à l'admission de l'élément moral, mais celui-ci se présume au constat des faits matériels. Ainsi, récemment encore, la chambre criminelle décidait que l'élément moral du délit de contrefaçon est caractérisé par l'apposition volontaire de la marque appartenant à autrui, sans qu'il y ait à s'interroger sur la mauvaise foi de l'auteur [1454]. Mais moins d'une dizaine d'années plus tard, les juges du fond admettaient que l'élément moral peut se déduire des faits eux-mêmes [1455]. Enfin, en 2010, la Cour de cassation franchit le pas en déclarant qu'une simple négligence ou inadvertance suffit [1456]. En matière de contrefaçon, la jurisprudence se contente de peu de choses pour considérer que la preuve de l'intention coupable a été rapportée.

468. Justifications de la solution.— Une première justification de cette solution se trouve dans l'interprétation que fait la chambre criminelle de la Cour de cassation de la définition

---

1450 M. BOIZARD, « Responsabilité civile, responsabilité pénale et droit de la propriété industrielle », op. cit., p. 56, n° 23.

1451 En ce sens, J. CANLORBE, *L'usage de la marque d'autrui*, op. cit., p. 41 et s., n° 30.

1452 Voir notamment, en droit des marques, Crim., 26 avril 2000, Bull. crim. n° 166.

1453 F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, *Droit pénal général*, 11e éd., 2004, n° 470.

1454 Crim., 26 avril 2000, *RLDA* 2000, n° 29, p. 15, n° 1814, obs. HABÉRER.

1455 Paris, 16 septembre 2008, *D.* 2009, pan. p. 699, obs. S. DURANDE.

1456 Crim., 7 avril 2010, *PIBD* 2010, 921, III, 439.

de la contrefaçon de marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle. Selon elle, il résulte de la comparaison des termes de la loi que la simple reproduction par un tiers d'une marque déposée constitue la contrefaçon de cette marque, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était de bonne foi [1457]. La bonne foi étant donc inopérante dans la constitution du délit, la jurisprudence est constante dans la reconnaissance de la nature matérielle de l'infraction de contrefaçon [1458]. Il s'ensuit que l'intention coupable n'a pas à être démontrée. Il est possible de rapprocher la pratique judiciaire à celle en matière de délit en droit de la consommation. Selon Mme le professeur Zolynski, la solution « se justifie certainement par la volonté du juge de corriger une situation illicite plutôt que de réprimer un coupable et paraît témoigner de l'objectivisation de la responsabilité pénale, déconnectée de l'idée de faute » [1459].

469. Fondement de la présomption.— La solution adoptée par les juges se comprend aisément en présence de l'enregistrement de la marque comme condition préalable de l'infraction. Si la contrefaçon est considérée comme un délit matériel, c'est en raison du fait que nul n'est censé ignorer l'enregistrement d'un signe en tant que marque. Le but de la procédure auprès de l'INPI est précisément de porter à la connaissance des tiers qu'un signe distinctif n'est plus disponible en tant que marque. Dès lors, quiconque viole cette convention tacite se rend coupable de contrefaçon, même par imprudence ou négligence. En d'autres termes, celui qui utilise un signe sans rechercher son antériorité se rend coupable de négligence, ce qui justifie la présomption irréfragable de sa mauvaise foi.

Au vu de ces trois éléments constitutifs du délit de contrefaçon de marque, une nouvelle rédaction de l'élément légal peut être proposée.

IV. L'élément légal de l'infraction

470. Proposition de rédaction législative.— Une partie du Code de la propriété intellectuelle pourrait être consacrée aux dispositions pénales relatives, d'une part à l'incrimination de la contrefaçon, et d'autre part aux sanctions encourues. L'incrimination pourrait être rédigée en ces termes :

Constitue un délit de contrefaçon pénalement sanctionné la reproduction ou l'imitation d'une marque enregistrée, ainsi que l'usage d'une marque reproduite ou imitée, dans le but de fabriquer, faire fabriquer,

---

1457 Crim., 16 mars 1906, *Ann. propr. ind.* 1907, p. 81.

1458 Arrêt Valda précité.

1459 C. ZOLYNSKI, « Le droit de la consommation, témoin de la rencontre entre responsabilité pénale et responsabilité civile », op. cit., n° 11.

vendre, faire vendre, offrir à la vente, importer, exporter, transborder ou détenir des produits non authentiques.

L'élément légal de l'infraction détermine également la compétence juridictionnelle *ratione materiae*.

471. Une compétence exclusive des tribunaux répressifs.— Le souci de renforcer la lutte contre la contrefaçon relative aux produits non authentiques, et partant, la contrefaçon commise en bande organisée, commande une compétence exclusive des tribunaux répressifs. En effet, la faculté de porter le même fait de contrefaçon devant le juge civil qui n'a le pouvoir que de condamner à une réparation civile ne s'avère pas efficiente. Le fait répréhensible étant un délit lucratif aggravé par un risque de mise en danger de la santé et de la sécurité des consommateurs, la justice pénale est la mieux armée pour y répondre efficacement. En outre, une action civile qui ne peut aboutir à une sanction punitive de par l'existence, au pénal, d'une peine de même nature, est pleinement inutile.

Ainsi, les sanctions du délit de contrefaçon de marque, tant pénales que civiles, ne peuvent être prononcées que par le juge pénal.

§ 2. Les sanctions du délit de contrefaçon de marque

472. Plan.— Les sanctions pénales présentées sont prospectives. Elles excluent les peines en vigueur qui méritent d'être maintenues, d'abord à cause de leur caractère complémentaire, et ensuite pour des raisons tenant à la gravité de la contrefaçon pénale, telles que la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction [1460], le retrait et la destruction des produits contrefaisants aux frais du condamné [1461], l'aggravation des peines prévue en cas de récidive [1462], ainsi que l'affichage ou la diffusion du jugement de condamnation [1463]. Les précisions apportées portent sur l'emprisonnement (**I**), l'amende pénale (**II**) et les dommages et intérêts compensatoires (**III**).

I. L'emprisonnement

473. Une peine d'utilité sociale.— Historiquement, l'enfermement, sous la forme des galères de la fin du XVe siècle jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle, présente l'avantage

---

1460 CPI, article L. 716-11-1.

1461 CPI, article L. 716-11-2, alinéas 3 et 4, et L. 716-13, alinéas 1 et 2.

1462 CPI, article L. 716-12.

1463 CPI, article L. 716-13, alinéa 3.

d'éliminer de la société les délinquants considérés comme dangereux [1464]. Si, depuis le XVIIIe siècle, la peine d'emprisonnement a vocation à améliorer le coupable et permettre sa réinsertion dans la société — la prison étant perçue comme étant un terrain favorable à la réflexion et au repentir, elle devient, au début de la Révolution, l'axe de la répression pénale. L'incarcération est la pénalité idéale car utile au détenu et à la société [1465]. Si certains auteurs font néanmoins remarquer qu'un allongement marqué des incarcérations ne fait pas bouger les taux de criminalité [1466], l'emprisonnement constitue par défaut le seul moyen de garantir à la société que le délinquant ne se mettra pas à perpétrer de nouvelles infractions similaires. Partant, l'enfermement du contrefacteur protège le public et l'environnement contre le risque de dangerosité des produits contrefaisants non authentiques.

La peine d'emprisonnement mérite d'être maintenue dans une approche prospective de la sanction pénale de la contrefaçon. En revanche, l'amende pénale mérite d'être revue à la hausse.

II. Une amende pénale proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur

474. L'insuffisance de l'amende actuelle.— Une analyse économique du droit permet de dire que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction commise [1467], et que cette proportionnalité doit être réévaluée en fonction de l'évolution de la criminalité [1468]. Un auteur a démontré que les individus portés au crime s'abstiennent de passer à l'acte quand leurs risques d'être punis sont excessifs, mais qu'ils spéculent sur leurs chances d'échapper à la peine. Ainsi, sous l'accumulation et l'aggravation des peines, plusieurs finissent par calculer que « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». Des peines plus douces à l'endroit des

---

1464 B. GARNOT, *Histoire de la justice, France, XVIe-XXIe siècle*, Gallimard, 2009, p. 493 et s.

1465 Ibidem, p. 498.

1466 Voir notamment M. CUSSON, « Pourquoi punir ? », *RSC* 2006, p. 899, qui illustre ses propos par le cas d'un braqueur qui, s'il hésite devant une banque, c'est moins pour mesurer le risque d'encourir un certain nombre d'années d'emprisonnement que pour se demander s'il y a un gardien armé sur les lieux, combien de temps la police prendra pour arriver, ou si la voie pour fuir sera libre.

1467 Un auteur a même pu idéaliser cette proportionnalité en écrivant que « dans une acception moraliste des sanctions, spécialement pour les spécialistes du droit pénal, la meilleure des proportionnalités est celle que symbolise la loi du Talion : « *œil pour œil, dent pour dent* » » : M. MEKKI, « Considérations sociologiques sur le droit des sanctions », in *Les sanctions en droit contemporain*, vol. 1, *La sanction, entre technique et politique*, sous la direction de C. CHAINAIS et D. FENOUILLET, Dalloz, 2012, p. 56, n° 39.

1468 M. MEKKI, « Considérations sociologiques sur le droit des sanctions », op. cit., p. 56, n° 39 : « Cette proportionnalité ne doit pas simplement être mathématique mais contextualisée » ; « La proportionnalité des sanctions est aussi un gage d'efficacité. Elle permet une adaptation des sanctions aux circonstances. Elle permet de ne prononcer la sanction que dans la stricte limite du nécessaire pour atteindre le but poursuivi ».

individus qui réalisent des gains criminels importants, par exemple, ne suffiraient pas à annuler leurs profits et laisseraient les coupables ainsi punis avec un solde criminel positif [1469]. L'amende pour contrefaçon de marque telle que prévue par le Code de la propriété intellectuelle gagnerait donc à être modifiée. La fixation du montant à 300 000 euros et à 400 000 euros n'est en effet guère satisfaisante, au regard du caractère lucratif de la contrefaçon, et du risque de danger que présente le produit non authentique pour l'homme, l'animal ou l'environnement. Une telle somme peut ainsi paraître dérisoire pour une entreprise qui écoule des produits à une échelle mondiale. C'est pourquoi le juge répressif devrait avoir le pouvoir de fixer l'amende proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur.

475. La licéité de l'amende proportionnelle.— La question peut se poser de savoir si l'amende proportionnelle est conforme au principe de légalité des peines. La sanction pénale doit en effet, non seulement être préalablement prévue par la loi au jour de la commission de l'infraction, mais également être précise. Le droit pénal connaît une solution identique pour le recel de choses. En effet, l'article 321-3 du Code pénal prévoit que l'amende de 375 000 euros peut être élevée au-delà de cette somme « jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés ». Ainsi, si le recel de choses proportionne l'amende à la valeur des biens recelés, la prise en considération de cette valeur est en réalité destinée à proportionner l'amende, non pas tant à l'importance du préjudice subi par la victime qu'à l'ampleur du profit réalisé par le receleur, c'est-à-dire à l'ampleur de son activité délictueuse. Or, la contrefaçon telle que nous l'envisageons prospectivement est une infraction non seulement lucrative mais surtout potentiellement dangereuse pour le consommateur. L'amende proportionnelle répond donc efficacement au souci de punir et de dissuader. C'est ainsi qu'elle doit porter, non sur les recettes ni sur les bénéfices nets, mais sur le chiffre d'affaires.

476. Distinction entre chiffre d'affaires, recettes et bénéfices nets.— Le calcul doit se faire selon le chiffre d'affaires et non selon les recettes ni selon les bénéfices nets. En effet, les recettes représentent la somme entrant dans le patrimoine du contrefacteur [1470]. Elles peuvent donc ne pas être complètes si l'entreprise, au jour du jugement, attend de recouvrir d'autres créances correspondant à la vente des mêmes produits contrefaisants. La fixation de l'amende proportionnelle aux recettes serait dans ce cas insuffisante. Les bénéfices nets, quant à eux, sont les produits de l'exercice comptable de l'entreprise, déduction faite des

---

1469 M. CUSSON, « Pourquoi punir ? », *RSC* 2006, p. 899.

1470 CORNU, *Vocabulaire juridique*, op. cit., V° Recette.

frais généraux et autres charges, y compris les amortissements et les provisions [1471]. La référence aux bénéfices nets serait encore moins satisfaisante car il est d'usage de faire des montages juridiques consistant à créer le plus de charges possible pour amoindrir le montant des bénéfices constituant l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, une entreprise peut encaisser beaucoup de recettes et réaliser cependant peu voire pas de bénéfice. Fixer une amende proportionnelle aux bénéfices nets peut donc revenir à fixer une amende symbolique pour une activité lucrative. Enfin, le chiffre d'affaires correspond à la somme de toutes les recettes, y compris les recettes futures. Lui seul peut efficacement constituer l'assiette de l'amende proportionnelle. En effet, l'entreprise ne peut masquer une partie du chiffre d'affaires, car il s'agit de la vocation première de toute activité à but lucratif. À cette fin, la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes, prévue par l'article L. 716-6, alinéa 2 *in fine* s'avère fort utile pour le ministère public et le juge dans le calcul de l'amende proportionnelle. C'est sans doute ainsi que le Code de commerce fixe l'amende administrative pour infractions aux règles du droit de la concurrence proportionnellement au chiffre d'affaires et non au bénéfice net ni aux recettes [1472]. Enfin, l'affectation de l'amende doit être fixée.

477. L'affectation de l'amende pénale.— L'amende proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur pourrait servir à réaliser deux objectifs primordiaux : le financement des opérations douanières et l'indemnisation des consommateurs victimes de produits contrefaisants. L'élargissement des prérogatives douanières dans l'identification et le démantèlement des réseaux organisés de production contrefaisante implique en effet un coût non négligeable, ne serait-ce qu'en termes de ressources humaines et matérielles : La consécration de nouveaux domaines d'intervention nécessite des agents supplémentaires et des moyens matériels appropriés. Par ailleurs, la création d'un fonds de garantie destiné à indemniser les dommages causés par des marchandises contrefaisantes s'avère fort utile quand il apparaît que de telles marchandises sont généralement non authentiques, et donc potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes ; l'indemnisation par le fonds ne serait en revanche accordée qu'en cas de défaillance du contrefacteur dans le paiement de dommages et intérêts compensatoires, due notamment à une insuffisance d'actif. Au demeurant, une telle solution répond au souci exprimé par certains civilistes sur la question de la responsabilité du fait des marchandises contrefaisantes. M. le professeur Stoffel-Munck préconisait en effet de maintenir l'existence d'un droit de propriété du vendeur ou du fabricant en dépit de l'extra-commercialité des objets contrefaisants, et ce

---

1471 Ibidem, V° Bénéfice.

1472 Voir notamment C. com., article L. 464-2, alinéa 4.

dans le but d'offrir au consommateur victime la possibilité d'agir en responsabilité civile ou pénale pour demander réparation de son préjudice : « Il convient donc de reconnaître que la chose contrefaite (*sic.*) peut bien être appropriée (patrimonialité) mais sans pouvoir circuler (extra-commercialité) » [1473]. La création d'un tel fonds de garantie permettrait parallèlement de faire l'économie d'un nouveau régime juridique de la responsabilité des produits dangereux hors du commerce.

Si le juge pénal reçoit compétence exclusive pour juger des actes de contrefaçon pour des produits non authentiques, il doit pouvoir statuer sur une demande de dommages et intérêts, lesquels, ajoutés à une peine d'amende proportionnelle, ne peuvent être que compensatoires d'un préjudice subi.

III. Des dommages et intérêts compensatoires

478. L'utilité de la sanction.— La contrefaçon ici présentée relève de la seule compétence des tribunaux répressifs. La victime ne peut donc demander réparation de son préjudice devant le juge civil. Il convient alors de lui offrir la possibilité d'exercer une action à fins civiles devant le juge pénal qui pourra condamner le contrefacteur à indemniser le dommage. La nature des dommages et intérêts octroyés ne peut toutefois être que compensatoire, dans le respect du principe de la réparation intégrale. En effet, l'amende étant déjà proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, elle est nécessairement très élevée, dans ce contexte. Il ne faut donc pas que les dommages et intérêts aient pour finalité de punir le contrefacteur une seconde fois pour les mêmes faits commis. Pour les mêmes raisons, l'indemnisation ne peut être indexée sur les bénéfices réalisés, comme il est prévu par l'article L. 716-14, le but n'étant pas d'appauvrir injustement le condamné. En revanche, la prise en compte de la perte subie et du gain manqué doit être maintenue car le préjudice résultant de la contrefaçon, ainsi que nous l'avons démontré [1474], est essentiellement économique. Ce qui permet en outre la prise en considération de la seconde branche de l'alternative proposée par le législateur : l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte [1475]. Le montant correspondant à une redevance ne peut en effet appauvrir davantage le contrefacteur qui s'est en outre acquitté de l'amende proportionnelle.

1473 Ph. STOFFEL-MUNCK, note sous Com., 24 septembre 2003, *RDC* 1er avril 2004, n° 2, p. 263 et s.

1474 Voir supra, no 381.

1475 CPI, article L. 716-14, alinéa 2.

Il s'agit maintenant d'exposer l'approche prospective de la contrefaçon de marque en tant que faute civile.

SECTION II.

APPROCHE PROSPECTIVE DE LA CONTREFAÇON CIVILE DE MARQUE

479. Plan.— De même qu'en matière pénale, le droit national conserve en droit civil son autonomie quant à la définition des effets du droit de marque, tant qu'il ne confère au titulaire que les prérogatives prévues par la directive. Le considérant 6 de la directive 89/104/CE précise en effet que « la présente directive 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 ». C'est reconnaître ici l'importance du droit de la responsabilité civile [1476]. L'approche prospective de la contrefaçon civile de marque comprend deux régimes de responsabilité indépendants du régime de droit commun (§ 1) et des sanctions qui s'écartent de la simple réparation du préjudice causé (§ 2).

§ 1. LES RÉGIMES JURIDIQUES DE RESPONSABILITÉ CIVILE

480. Plan.— Le droit des marques reconnaît deux formes de contrefaçon civile : la contrefaçon contractuelle (**I**) et la contrefaçon délictuelle (**II**).

I. La contrefaçon contractuelle

481. Plan.— La contrefaçon contractuelle sera évoquée pour désigner la faute contractuelle consistant à porter atteinte à un droit de marque. Dès lors, deux formes de contrefaçon contractuelle peuvent être retenues : la violation d'un contrat de licence (A) et la violation d'un accord de coexistence de marques (B).

A. La violation d'un contrat de licence

482. L'étendue de la faute contractuelle.— L'article 8, § 2, de la Directive Marques, dont la substance est reprise par l'article L. 714-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque — donc l'action en contrefaçon — à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du

---

1476 P. DE CANDÉ et G. MARCHAIS, « La loi n° 2007-1549 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon », *Propr. intell.* 2008, n° 26, p. 53 : « L'on doit remarquer l'omniprésence de la notion de « responsabilité civile » dans la définition de la contrefaçon, ce qui rapproche incontestablement le droit de la propriété intellectuelle du droit de la responsabilité civile et semble l'éloigner du domaine des droits réels ».

contrat de licence [1477] en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement, la nature des produits ou services, le territoire sur lequel la marque peut être apposée, la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. Les précisions apportées par ces textes dictent clairement le caractère strict de l'interprétation que les juges doivent donner à la définition de cette première forme de contrefaçon contractuelle : une violation d'une ou plusieurs clauses d'un contrat de licence, qui ne concernerait ni la durée, ni la forme, ni la nature ou la qualité des produits ou services, ni le territoire, ne saurait être qualifiée de contrefaçon. C'est ce qu'a décidé la CJUE dans l'arrêt Copad : la violation n'est une contrefaçon que si elle porte atteinte à l'un des éléments prévus par l'article 8, § 2, de la Directive [1478].

La qualification de contrefaçon est méritée au regard de la nature et de la délimitation de la faute contractuelle : le cocontractant, en excédant les termes de sa licence, empiète sur le droit de marché exclusif du titulaire de la marque. Il ne peut valablement se comporter comme s'il était lui-même titulaire du droit de marque. Les contours de la faute contractuelle tenant à la durée du contrat, à la forme, à la nature et la qualité des produits ou services, ainsi qu'au territoire couvert par le droit, confirment que le droit de marque est un droit de marché : la contrefaçon, même contractuelle, est une atteinte à une place sur le marché, et ne saurait être retenue si la faute porte atteinte à d'autres droits non conférés par la marque [1479].

Si la violation d'un contrat de licence est expressément qualifiée de contrefaçon — dans les limites posées par la loi —, la violation d'un accord de coexistence de marques est plus controversée.

B. La violation d'un accord de coexistence de marques

483. Une faute délictuelle violant les stipulations contractuelles.— L'accord de coexistence de marques, encore dénommé accord de délimitation de marques, peut être défini comme

---

1477 L'article L. 714-1, alinéa 3, du CPI vise le licencié qui enfreint l'une des « limites de sa licence ».

1478 CJUE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, Copad, Rec. I-3421. Dans cette affaire, un distributeur agréé avait violé les termes de sa licence en revendant les produits marqués à un soldeur étranger au réseau de distribution sélective. La CJUE avait alors reconnu en l'espèce que la clause d'interdiction de revente à un tiers non agréé relevait de la « qualité du produit » telle qu'entendue par l'article 8, § 2, de la Directive, la qualité de produits de prestige résultant, non seulement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l'allure et de l'image de prestige conférant une sensation de luxe. Ainsi, une atteinte à cette sensation de luxe est dès lors susceptible d'affecter la qualité même du produit (point 27).

1479 On pourrait par exemple songer à une inexécution contractuelle de droit commun telle que le non-paiement d'une redevance.

la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes titulaires de marques identiques ou proches, couvrant des produits ou services identiques ou similaires, conviennent de délimiter les champs respectifs d'application de leurs droits [1480]. En termes plus généraux, la CJUE parle d' « accords servant à délimiter, dans l'intérêt réciproque des parties, les sphères d'utilisation respectives de leurs marques en vue d'éviter des confusions ou des conflits » [1481]. L'accord de coexistence de marques n'est prévu ni par le Code de la propriété intellectuelle, ni par aucun texte supra-national. Il relève donc du droit commun des contrats, plus précisément de l'article 2044 du Code civil sur la transaction, « contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Le contenu du contrat précise en effet qu'une partie — le plus souvent l'entreprise victime de contrefaçon —, soit renonce à exercer une action en contrefaçon contre l'autre, soit se désiste de l'instance précédemment engagée, soit encore renonce à se défendre et demander réparation. Les deux parties acceptent, en somme, que leurs marques coexistent dans leurs domaines respectifs [1482].

Ainsi, l'usage de la marque d'autrui en violation d'un accord de coexistence est un fait de contrefaçon [1483]. Néanmoins, toute violation d'un accord de coexistence ne constitue pas systématiquement un fait de contrefaçon. En effet, d'abord, l'acte de contrefaçon est réalisé indépendamment de l'existence ou non de l'accord de coexistence de marques : le contrat relevant du droit commun, sa violation en soi ne constitue pas une contrefaçon. Les sanctions de l'inexécution contractuelle se traduisent en résolution judiciaire [1484] et en l'allocation de dommages et intérêts [1485]. L'atteinte au droit de marque en violation d'un accord de coexistence peut être sanctionnée sur le terrain délictuel. Certains auteurs, pourtant, raisonnent de la manière suivante : l'entreprise victime du manquement contractuel recouvre de ce fait son droit de marque, alors qu'elle avait accepté que l'autre partie exploite le signe à certaines conditions, cette dernière se retrouvant en position de

---

1480 P.-Y. GAUTIER, « Des transactions en propriété intellectuelle (accords de coexistence de marques) », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, p. 239.

1481 CJCE, 30 janvier 1985, aff. C-35/83, BAT, Rec. I-363.

1482 Voir notamment Paris, 4 juillet 2008, *D.* 2009, p. 1185, note J. HUET, sur la coexistence de deux marques *Eurostar*, l'une appartenant à une compagnie de chemin de fer sous la Manche, et l'autre à une entreprise commercialisant des diamants.

1483 Notamment Com., 31 mars 2009, n° 07-17.665, *Comm. com. électr.* 2009, n° 63, p. 27, note Ch. CARON : « En ne respectant pas les accords contractuels auxquels elle était soumise, la société F. a commis des actes de contrefaçon à l'égard de la société M. ».

1484 Paris, 4 juillet 2008, *Propr. ind.* mai 2009, chron. 4, M.-E. HAAS ; *RLDI* août-sept. 2008, p. 6 ; *D.* 2009, p. 1185, note J. HUET.

1485 Paris, 8 avril 2005, n° 2003/6441, inédit, cité par A. BORIES, « Des accords de coexistence de marques », *Les Petites Affiches*, 16 janvier 2012, n° 11, p. 3.

contrefacteur, et tout usage contraire aux stipulations contractuelles et qui empiéterait sur les prérogatives de son cocontractant devient de plein droit illicite [1486]. Or, cette affirmation ne fait que confirmer que quels que soient les termes convenus entre les parties, l'usurpation d'une place sur le marché détenue par l'autre est constitutive de contrefaçon. Ensuite, pour que la violation d'un accord de coexistence puisse être constitutive de contrefaçon, il faut qu'elle ait porté atteinte à une des fonctions essentielles de la marque. C'est ainsi que la Cour de cassation a pu refuser de qualifier de contrefaçon une violation d'un accord de coexistence au motif que la contrefaçon n'était pas caractérisée [1487].

Parallèlement à la contrefaçon contractuelle, il est des faits fautifs, beaucoup plus fréquents, de contrefaçon délictuelle.

II. La contrefaçon délictuelle

484. Plan.— Les faits générateurs de responsabilité (A) doivent conduire à retenir un régime de responsabilité pour faute, à l'image du délit intentionnel (B).

A. Les faits générateurs de responsabilité

485. Plan.— Les deux facettes de la contrefaçon délictuelle nécessitent que les faits reprochés soient commis en fraude du droit de marque, c'est-à-dire en l'absence de l'autorisation du titulaire. Le défaut de consentement ne fera donc pas l'objet de développement car il sera considéré comme établi, dans l'étude des deux types de faute. Ces dernières consistent donc, en dehors de la volonté du titulaire de la marque, d'une part, dans l'usage de marque authentique pour la commercialisation de produits authentiques (**1**), et d'autre part, dans le parasitisme de marque notoire ou renommée dans le but de produire ou de commercialiser des produits non authentiques (**2**).

1. La contrefaçon par usage d'une marque authentique pour la commercialisation de produits authentiques

486. Plan.— Le fait générateur de la responsabilité civile pour contrefaçon est constitué des deux conditions cumulatives qui sont l'usage d'une marque authentique (*a*) et la commercialisation de produits authentiques (*b*).

1486 P.-Y. GAUTIER, « Des transactions en propriété intellectuelle (accords de coexistence de marques) », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, p. 246.

1487 Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.817, *JCP E* 2009, 2025, note S. VISSE-CAUSSE ; *JCP E* 2009, 2143, n° 16, note Ch. CARON ; *PIBD* 2009, n° 905, III, p. 1430. En l'espèce, la violation de l'accord de coexistence était caractérisée par le lancement, par le titulaire de la marque Champomy, d'une campagne publicitaire qui amplifiait l'évocation du Champagne.

a. L'usage d'une marque authentique

487. L'exemple de la violation d'un réseau de distribution sélective.— La violation d'un réseau de distribution sélective n'est pas en soi constitutive de contrefaçon, le réseau n'étant pas protégé par le droit des marques. Néanmoins, deux personnes peuvent s'avérer fautives : le licencié qui revend les produits marqués à un tiers en dehors du réseau, et le tiers non agréé qui écoule les mêmes produits hors du réseau. Le contrefacteur, licencié ou tiers, utilise la marque authentique du titulaire telle quelle, sans la reproduire ou l'imiter. En effet, la commercialisation de produits authentiques suppose que sur les produits soit déjà apposée la marque du titulaire. Ainsi, ce sera le cas d'un opérateur économique désireux de mettre en vente des produits qu'il sait relever d'un réseau de distribution sélective. La mauvaise foi sera établie grâce à la constatation de la mention généralement apposée sur les produits.

488. L'exemple de l'atteinte à l'image de marque.— On l'a vu plus haut, la marque véhicule une certaine image des produits ou services désignés. Dès lors, elle a une fonction de communication et de publicité protégée par le droit des marques [1488]. C'est ainsi que le droit exclusif reconnu au titulaire de la marque comporte le pouvoir de s'opposer à l'utilisation de la marque par un tiers après reconditionnement du produit [1489] ou réétiquetage [1490], ou dans le cadre d'une publicité dégradante [1491], si ces agissements portent atteinte à la réputation de la marque. Si l'usage d'une marque authentique est sanctionnée au titre de la contrefaçon, c'est bien souvent dans le but de commercialiser des produits authentiques.

b. La commercialisation de produits authentiques

489. Une interprétation large.— La commercialisation doit s'entendre au sens large. Il s'agit de la mise sur le marché, de la vente, de l'importation ou de l'exportation. Il pourrait être opposé l'épuisement du droit de marque pour mettre en échec l'action en contrefaçon, les produits litigieux ayant en général été acquis auprès d'un distributeur agréé. Cependant, il appartiendra au titulaire de la marque d'invoquer des motifs légitimes faisant renaître son droit de marque. En effet, la vente de produits en dehors d'un réseau de distribution sélective est un acte non autorisé, et de plus, l'absence de contrôle du titulaire en dehors du

---

1488 CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95, Dior, § 45 et CJCE, 23 février 1999, aff. C-63/97, BMW, § 49 : Le revendeur ne doit pas agir de façon déloyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque mais doit s'efforcer d'éviter que sa publicité n'affecte la valeur de la marque en portant préjudice à l'image de prestige des produits en cause.

1489 CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-427/93, Bristol-Myers.

1490 CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-349/95, Loendersloot c/ Ballantine.

1491 CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95, Dior.

réseau lui permet légitimement de s'opposer à la commercialisation. C'est pourquoi la solution de l'arrêt du 23 mars 2010 étonne. L'opposition du titulaire de la marque *Chanel*, d'abord à la vente aux enchères publiques de ses produits, puis à la mise en circulation par un discounter, aurait dû être entendue par les juges, en vertu de l'existence d'un réseau de distribution sélective. Cette absence de réponse judiciaire aurait dû en outre aboutir à la bonne foi du discounter, ce qui n'a pas été le cas. Dans la solution proposée ici, au contraire, la mauvaise foi doit être établie dans la preuve de la contrefaçon. Il faut en revanche exclure la fabrication. En effet, sauf pour le contrefacteur à pouvoir s'approprier tout l'atelier de production du titulaire de la marque, ainsi que ses matières premières, il paraît invraisemblable de concevoir qu'il puisse fabriquer des produits authentiques revêtus d'une marque authentique.

2. La contrefaçon par parasitisme d'une marque notoire ou renommée

490. Plan.— L'agissement parasitaire de marque notoire (*a*) doit être étudié de façon distincte de l'agissement parasitaire de marque renommée (*b*).

a. La contrefaçon par agissement parasitaire de marque notoire

Le parasitisme de marque notoire suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'usage d'une marque contrefaisante et la production ou la commercialisation de produits non authentiques.

491. L'usage d'une marque contrefaisante.— L'idée d'une protection *de lege ferenda* des marques notoires sur le terrain de la contrefaçon n'est pas nouvelle [1492]. En effet, dans ses conclusions relatives à l'affaire Nuno c/ Franquet, portée devant la CJCE, l'avocat général M. Mengozzi avait déjà défendu cette thèse. L'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris se fonde, dit-il, « sur l'idée qu'un droit de marque peut naître et doit, par conséquent, être protégé, par l'effet de la seule renommée acquise dans le cadre d'un ordre juridique national déterminé. L'intention est en définitive de décourager les pratiques déloyales induites par la renommée de la marque, en évitant que des tiers puissent s'approprier celle-ci par le biais de son enregistrement ou de son usage dans un État dans lequel elle n'est pas encore protégée, entravant par là, l'accès du titulaire au marché en question ou l'amenant à payer pour obtenir le transfert du droit sur la marque » [1493]. D'ailleurs, une partie de la doctrine considère la marque notoire et la marque déposée sur un pied d'égalité. Ainsi, M.

1492 Voir notamment J. ANFOSSI-DIVOL, *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*, thèse, Presses universitaires de Strasbourg, 2003, p. 174 et s., n°s 262 et s.

1493 M. l'avocat général P. MENGOZZI, conclusions du 13 septembre 2007 dans l'aff. C-328/06, Nuno c/ Franquet, point 30, Rec. I-10093.

le professeur Pollaud-Dulian affirme que « malgré le défaut de dépôt, la marque notoirement connue est l'objet d'un droit exclusif et constitue bien une antériorité opposable. La loi consacre cette analyse, puisqu'elle permet au titulaire de la marque notoire de faire opposition au dépôt de ce signe par un tiers à titre de marque (article L. 712-4, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle) ou de demander l'annulation de l'enregistrement de la marque effectué par un tiers (article L. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle) ou encore d'exercer une action en revendication » [1494]. L'auteur ajoute par ailleurs qu' « une simple marque d'usage ne fait pas l'objet d'un droit privatif, sauf s'il s'agit d'une marque notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris » [1495]. La marque litigieuse ne peut être authentique car l'absence d'autorisation du titulaire entraîne automatiquement pour le contrefacteur la reproduction ou l'imitation du signe. La notoriété devra faire l'objet d'une preuve, libre, à rapporter par le titulaire devant le juge, au succès de son action en contrefaçon. La notoriété est un fait juridique car le propre des marques notoires est de ne pas être enregistrées à l'INPI. L'enregistrement est en effet le critère permettant de distinguer, en droit positif, la contrefaçon de la concurrence déloyale. Dans la solution que nous proposons, les deux faits sont appréhendés sous l'angle d'une faute de même nature. La différence est que la contrefaçon de marque enregistrée est punie sur le terrain pénal car le droit de marque préexiste à la perpétration du délit, tandis que la contrefaçon de marque notoire est punie sur le terrain civil car le droit n'est prouvé — par l'établissement de la notoriété — que postérieurement à la commission de la faute. Il est en effet contraire aux principes du droit pénal d'appréhender une personne au vu d'un droit qui n'existerait pas, quand bien même on pourrait admettre la rétroactivité du droit de marque au jour de la commission de la contrefaçon !

492. La production ou la commercialisation de produits non authentiques.— Ici encore, c'est l'absence d'autorisation du titulaire de la marque qui conduit à la conclusion que les produits litigieux sont nécessairement non authentiques. En effet, si le contrefacteur a pu se mettre en possession de produits authentiques, la marque authentique est nécessairement apposée sur lesdits produits. Il peut donc s'agir, soit de la fabrication de produits imitants, soit de la commercialisation de produits contrefaisants. Celle-ci, comme précédemment,

---

1494 F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, op. cit., p. 846, no 1477. L'auteur poursuit son analyse en écrivant que « c'est l'usage et la notoriété que cet usage donne à cette marque qui lui confèrent sa protection, en l'absence de dépôt. La renommée de la marque supplée ainsi au défaut d'enregistrement, car elle assure par elle-même la publicité de son appropriation et il ne paraît pas juste de permettre à un tiers de tirer parti des efforts de celui qui a bâti la notoriété de cette marque en profitant de l'absence de dépôt pour en tirer un profit parasitaire. On peut donc admettre une exception à l'exigence du dépôt pour l'acquisition et la protection du droit ».

1495 Ibidem, p. 1065, no 1805.

pour la contrefaçon par usage de marque authentique pour la commercialisation de produits authentiques, s'entend de la mise sur le marché, de la vente, de l'importation ou de l'exportation. De toute évidence, dans ces derniers cas, l'épuisement ne trouve pas à jouer, la règle ne vaut que pour les produits authentiques.

b. La contrefaçon par agissement parasitaire de marque renommée

Le parasitisme de marque renommée est caractérisé par l'usage d'une marque contrefaisante pour la production ou la commercialisation de produits non authentiques.

493. L'usage d'une marque contrefaisante.— Pour expliquer la différence de traitement, il nous faut rappeler la distinction faite entre la marque renommée et la marque notoire. La première, création du droit communautaire, est une marque qui est enregistrée dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne, mais dont la connaissance par une partie significative du public concerné fait étendre le droit relativement à des produits ou services différents de ceux que le signe désigne. La marque notoire n'est pas enregistrée, mais sa notoriété permet de faire échec à la règle de la territorialité. Ainsi, l'absence d'autorisation du titulaire entraîne que la marque litigieuse est nécessairement une reproduction ou une imitation. La place de la contrefaçon de marque renommée sur le terrain du droit civil s'explique par l'aléa pesant sur l'existence du droit auquel il est porté atteinte, aléa tributaire, d'une part, de la force probante des moyens de preuve apportés par le titulaire dans l'établissement de la renommée, et d'autre part, de l'intime conviction des juges du fond qui recueillent les preuves. Comme pour la contrefaçon de marque notoire, il convient de ne pas appréhender une personne sur la base d'un droit qui ne préexiste pas à la matérialité des faits reprochés. Il ne s'agit pas, en effet, de prouver la réalité du droit de marque, le signe étant enregistré ; il s'agit de prouver la renommée de la marque détachée des produits ou services désignés. L'objectif demeure de permettre au titulaire d'interdire l'usage du signe pour désigner des produits ou services différents. Une telle proposition va d'ailleurs dans le sens de la Directive Marques puisque l'article 5, § 2, considère l'atteinte à la marque renommée comme une « atteinte au droit de marque ». Du reste, la jurisprudence française sanctionne déjà une telle atteinte sur le terrain du droit des marques. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a pu juger, à propos de l'usage de la marque *Must*, déposée pour des bijoux, pour désigner des chewing-gums, que « peu important au visa des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion entre les ventes de confiserie pratiquées par les intimés et l'activité de joaillerie de la société Cartier, eu égard à la renommée de la marque *Must*, son emploi pour commercialiser des chewing-gums, produits de grande consommation, cause nécessairement un préjudice à la société Cartier en portant

atteinte au caractère attractif de la marque, qu'il banalise et vulgarise, à sa valeur économique, à l'image de prestige qui s'y attache » [1496].

Ainsi, la sanction essentiellement civile de la contrefaçon de marque renommée s'explique également par la nature des produits contrefaisants.

494. La production ou la commercialisation de produits non authentiques.— Si la preuve de la renommée d'une marque doit être établie devant le juge, ce n'est pas en vue de la protection contre la contrefaçon pour des produits identiques ou similaires : le titre de propriété industrielle suffit à prouver le droit. Une telle atteinte est par ailleurs condamnable devant les juges répressifs, dans notre droit prospectif. Ce qu'attend, au contraire, le titulaire, c'est la sanction de la contrefaçon pour des produits ou services différents. Or, ces derniers ne peuvent être que non authentiques car n'existant pas dans la production du titulaire de la marque. C'est ce qui justifie la sanction, non seulement de la commercialisation, mais aussi de la fabrication. En revanche, la sanction exclusivement civile de la fabrication ou de la commercialisation de produits non authentiques s'explique par l'impossibilité de la condamnation pénale : la certitude du droit de marque n'est pas acquise au moment des faits, car on est en présence d'un usage d'une marque contrefaisante, mais pour des produits ou services différents, ce qui n'est pas considéré contrefacteur pour des marques ordinaires, c'est-à-dire non renommées.

Les deux faits générateurs de la contrefaçon civile ont pour objet de mettre en œuvre une responsabilité pour faute.

B. Une responsabilité pour faute présumée

495. Plan.— Le régime de responsabilité implique, pour les personnes physiques, une responsabilité pour faute (**1**), et pour les personnes morales, une responsabilité objective (**2**).

1. Un régime de responsabilité pour faute des personnes physiques

496. La théorie de la faute, une règle constitutionnelle.— L'analyse du fait de contrefaçon démontre qu'il doit s'agir d'une faute intentionnelle. Or, le droit positif tend à faire de la bonne ou mauvaise foi un critère inopérant dans la mise en jeu de la responsabilité. Par un heureux hasard, les arrêts Chanel du 23 mars 2010 [1497] ont justement révélé les imperfections d'une telle appréciation jurisprudentielle. Dans les faits, des revendeurs non

---

1496 Paris, 29 septembre 2004, *PIBD* 2004, n° 797, III, p. 651.

1497 Com., 23 mars 2010, deux arrêts, *Propr. ind.* 2010, n° 7, comm. 53, note J. LARRIEU.

agréés par Chanel avaient été condamnés pour contrefaçon pour avoir commercialisé des produits marqués acquis régulièrement à une vente aux enchères publiques autorisée par le mandataire liquidateur d'un distributeur agréé. Ces arrêts enseignent que la mauvaise foi doit désormais être un critère autonome dans l'établissement de la contrefaçon. En l'espèce, la seule sanction qui aurait dû être prononcée consistait à faire retirer du marché les produits litigieux et à les restituer au titulaire de la marque *Chanel*. L'absence de faute intentionnelle de la part des revendeurs non agréés aurait dû appeler la clémence des juges. D'ailleurs, la responsabilité délictuelle pour faute est une règle constitutionnelle. En effet, le Conseil constitutionnel l'a consacré à l'occasion d'une décision du 22 octobre 1982 : « Considérant que, nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La décision ajoute que le droit français ne comporte « en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit la gravité de leurs fautes » [1498]. Nul besoin donc de passer par l'article 1382 du Code civil pour sanctionner un fait de contrefaçon, ainsi qu'il en est des dispositions actuelles du Code de la propriété intellectuelle. Point n'est besoin, encore moins, de recourir à la théorie de la garantie défendue par Starck. Selon cet auteur, la responsabilité du fait personnel participe de la théorie des risques : la responsabilité est la conséquence inéluctable de toute activité. Ce n'est pas parce que la loi autorise une activité que tout fait dommageable causé par l'exercice de cette activité est licite. Et l'auteur de citer les exemples tirés de l'abus du droit de propriété, ou encore de l'abus du droit moral de l'auteur qui refuse de livrer un tableau à son client [1499]. En matière de contrefaçon, le préjudice est essentiellement économique. Or, on ne peut causer un préjudice économique par maladresse ou par imprudence. Cela confirme la distinction faite par Starck entre les dommages purement matériels pour lesquels il existe au profit de la victime une garantie objective, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute, et les dommages économiques pour lesquels il ne peut y avoir de responsabilité engagée qu'à la suite d'une faute intentionnelle.

497. Plan.— Si le fait générateur de responsabilité pour contrefaçon exige une faute intentionnelle, l'appréciation de cette dernière doit se faire in concreto, d'où la preuve obligatoire des trois éléments classiques : la faute (*a*), le préjudice (*b*) et le lien de causalité entre la faute et le préjudice (*c*).

1498 Cons. const., 22 octobre 1982, *D.* 1983, p. 189, note F. LUCHAIRE ; *Gaz. Pal.* 1983, 1, 60, obs. F. CHABAS.

1499 STARCK, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile*, op. cit., p. 15 et s.

a. La faute

498. Indifférence de la bonne ou mauvaise foi.— En l'absence de définition légale de la faute, que faut-il entendre par ce terme : un fait illicite, la violation d'une obligation légale ou l'atteinte à un droit subjectif ? Starck recommandait de prendre le terme faute dans son sens ordinaire, son sens courant, voire populaire, en expliquant que le droit n'est pas une science ésotérique, mais un ensemble de règles dont la portée doit être accessible aux praticiens et aux justiciables. Ainsi, selon lui, « commettre une faute, c'est se comporter (le terme s'applique aussi bien à l'action qu'à l'abstention) autrement qu'on aurait dû le faire, compte tenu des circonstances de fait dans lesquelles on se trouvait » [1500]. La définition de Cornu est plus juridique : elle consiste dans un acte illicite supposant la réunion d'un élément matériel, le fait originaire, d'un élément d'illicéité, la violation d'un devoir, la transgression du Droit (*sic*), et un élément moral, le discernement de l'auteur du fait [1501]. Quant au projet Terré de réforme du droit de la responsabilité civile, il propose la définition suivante : « La faute consiste, volontairement ou par négligence, à commettre un fait illicite. Un fait est illicite quand il contrevient à une règle de conduite imposée par la loi ou par le devoir général de prudence et de diligence ». Au fond, la question est de savoir si la contrefaçon est ou non une faute intentionnelle : la mauvaise foi est-elle un élément constitutif de la contrefaçon civile ? L'ADPIC distingue selon que le contrevenant a agi ou non en connaissance de cause, le dernier cas ouvrant droit pour la victime à l'octroi de dommages et intérêts [1502]. La distinction n'a été reprise ni par la Directive Marques ni par la loi du 29 octobre 2007, ce dont il résulte que la bonne foi est indifférente à la qualification de la contrefaçon. C'est la solution retenue par les juges [1503].

La contrefaçon étant un fait répréhensible sanctionné par la loi, la faute consiste dans la violation d'une règle légale. Mais elle peut aussi être un excès dans la liberté de concurrence

---

1500 STARCK, « Domaine et fondement de la responsabilité sans faute », *RTD civ.* 1958, p. 477.

1501 CORNU, *Vocabulaire Juridique*, op. cit. V° Faute.

1502 ADPIC, article 45, § 1 : « Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte *en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir* ». § 2 : « Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir ».

1503 Com., 30 janvier 1996, *PIBD* 1996, III, p. 187.— Paris, 24 septembre 1997, *PIBD* 1998, III, p. 80.— Paris, 11 février 1998, *RD propr. intell.* 1998, p. 16.— Paris, 30 juin 2000, *PIBD* 2000, III, p. 516.

lorsqu'il s'agit d'établir la contrefaçon par agissement parasitaire de marque notoire ou renommée pour la commercialisation de produits non authentiques.

499. La faute dans la violation d'une règle légale.— Lorsque la règle légale interdit certains comportements, la faute est aisément prouvée dans la matérialité de la violation d'une telle règle. Ainsi, la faute de contrefaçon peut consister dans la violation des deux interdictions prospectives suivantes : d'une part, l'usage d'une marque authentique pour la commercialisation de produits authentiques, et d'autre part, le parasitisme d'une marque notoire ou renommée pour la production ou la commercialisation de produits non authentiques. Outre la violation d'une règle légale, la faute peut également se caractériser par un excès de liberté.

500. La faute dans l'excès de liberté.— La faute peut également être reconnue dans le fait d'user excessivement de sa liberté de concurrence. Mais la faute dans l'excès de liberté ne pourra être évoquée que pour le second cas de contrefaçon, le parasitisme d'une marque notoire ou renommée pour la production ou la commercialisation de produits non authentiques. Un signe notoire ou renommé n'est en effet protégé qu'une fois prouvée la notoriété ou la renommée. Auparavant, aucun droit subjectif n'existe au profit du titulaire, et la concurrence des autres agents économiques est libre. La liberté consiste dans la possibilité de produire ou de commercialiser des produits marqués d'un signe identique ou similaire. La responsabilité est engagée précisément parce que l'usage d'une marque que l'on sait être notoire ou renommée excède le cadre normal de la liberté. L'importance de la connaissance, par le défendeur, de la notoriété ou de la renommée, octroie au critère de l'abus un caractère subjectif. La preuve de la notoriété ou de la renommée établit par là même la présomption de connaissance de ces dernières par le défendeur. Si la marque litigieuse est connue par une fraction significative du public concerné, a fortiori elle est connue du défendeur qui exploite la marque pour attirer ce public concerné.

Conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, la faute doit avoir causé un dommage ou un préjudice à la victime.

b. Le dommage ou préjudice

501. Le dommage ou le préjudice doit être certain.— Classiquement, en droit commun de la responsabilité civile, faute de dommage, point de responsabilité [1504]. Le préjudice ne peut exister que si le dommage est prouvé matériellement. Or, on a vu qu'en matière de

[1504] Notamment Civ. 3e, 8 novembre 2006, *JCP* 2007, 1, 115, n° 1, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK.

contrefaçon, le dommage est difficile à prouver [1505]. Le risque de réalisation du dommage devrait donc suffire à engager la responsabilité, dès lors que la faute est établie. Le droit commun l'admet pour le risque d'éboulement d'une falaise : le risque de dommage, s'il est suffisant, équivaut à un dommage certain et non éventuel [1506]. Ce qui introduit la condition que doit remplir le dommage : il doit être certain, c'est-à-dire actuel ou futur, mais non simplement hypothétique. Pour pouvoir engager la responsabilité du défendeur, le demandeur doit prouver l'existence d'un préjudice subi du fait d'un dommage occasionné. Le dommage actuel résultant de la contrefaçon consiste dans une perte économique et/ou un gain manqué. Le dommage est futur, non seulement dans le cas où il est amené à persister dans le temps, mais également dans le cas où sa réalisation prochaine est certaine si l'activité illicite ne cesse pas. Ainsi en est-il du dommage causé au titulaire d'une marque notoire qui a l'intention d'enregistrer et d'exploiter son signe sur le territoire national : le contrefacteur faisant usage du signe notoire non enregistré court-circuite le développement normal du marché de la marque, la notoriété ayant vocation à rayonner au-delà des frontières étatiques. Le contrefacteur commet donc une faute en subtilisant la place sur le marché déjà occupée par le titulaire de la marque, puisqu'il crée une confusion sur l'origine prétendument commune de ses produits et de ceux du titulaire. Le dommage consiste dans la perte de la place sur le marché, traduisible en gain manqué. Ainsi en est-il encore du dommage causé au titulaire d'une marque renommée : ce dernier se voit injustement paralysé dans ses velléités de diversification, le contrefacteur s'abritant frauduleusement derrière le bouclier de la règle de la spécialité. Le dommage se traduit donc par une perte de chance de développer un marché des produits ou services offerts par le contrefacteur sous la propre marque du titulaire. La protection dérogatoire se justifie par le fait que le contrefacteur n'aurait pas choisi la marque litigieuse si celle-ci n'était pas connue d'une partie significative du public concerné. La perte d'une chance est donc le critère discriminant entre le dommage futur et le dommage simplement éventuel. Certains auteurs l'admettent : « S'il est vrai que, par définition, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, il n'en demeure pas moins que le préjudice causé par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un élément favorable » [1507]. La jurisprudence l'admet également [1508], et

---

1505 Voir supra, n° 370 et s.

1506 Civ. 2e, 26 septembre 2002, *D.* 2003, 1257, note O. AUDIC ; *RTD civ.* 2003, 100, obs. P. JOURDAIN ; *JCP* 2003, 1, 154, obs. G. VINEY.

1507 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, *Droit civil, Les obligations*, op. cit., p. 715, n° 701.

1508 Civ. 1re, 7 juin 1989, Bull. I, n° 230, p. 154.— Civ. 1re, février 1990, Bull. I, n° 39, p. 30.

consacre la « disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable » [1509]. En revanche, le calcul de l'indemnité risque de poser problème si l'on doit suivre à la lettre la règle du droit commun : « La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » [1510].

Enfin, la victime doit prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage, c'est-à-dire que son dommage est la conséquence directe de la faute reprochée.

c. Le lien de causalité

502. Un lien direct entre la faute et le dommage.— Il convient d'adopter la théorie de la causalité adéquate en vigueur en droit commun de la responsabilité : parmi toutes les causes du dommage, seule doit être retenue celle qui, normalement, entraîne toujours un dommage de l'espèce considérée, par opposition aux causes qui n'entraînent un tel dommage que par suite de circonstances extraordinaires [1511]. Le dommage doit donc être la conséquence directe de la faute commise [1512]. Ce caractère immédiat du lien de causalité mérite d'être consacré d'autant que les projets de réforme du droit de la responsabilité civile le maintiennent. Ainsi, par exemple, l'article 10, alinéa 2, du projet Terré prévoit que « celui qui a causé le dommage ne répond que de ses suites immédiates et directes ».

Si la responsabilité des personnes physiques est une responsabilité pour faute, celle des personnes morales, en revanche, doit être une responsabilité objective.

2. Un régime de responsabilité objective des personnes morales

503. Plan.— Les imperfections du régime actuel de responsabilité civile des personnes morales (*a*) nous conduisent à préconiser une responsabilité du fait d'autrui fondée sur la théorie de la garantie (*b*).

a. Les imperfections du régime actuel de responsabilité civile des personnes morales

Les imperfections du régime actuel de responsabilité civile des personnes morales sont celles du droit commun et celles du droit des sociétés.

504. Le principe du droit commun : un régime distributif.— En droit commun, le principe de la responsabilité civile délictuelle des personnes morales du fait de leurs organes est acquis de longue date. En jurisprudence, la responsabilité est souvent consacrée en ces

---

1509 Civ. 1re, 26 novembre 2006, *JCP* 2006, IV, 3475 ; *JCP* 2007, I, 115, n° 2, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK.

1510 Civ. 1re, 9 avril 2002, Bull. I, n° 116.

1511 CARBONNIER, *Droit civil*, vol. II, op. cit., p. 2287 et s.

1512 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, *Droit civil, Les obligations*, op. cit., p. 717, n° 703.

termes : « Attendu que la personne morale répond des fautes dont elle s'est rendue coupable par ses organes et en doit la réparation à la victime sans que celle-ci soit obligée de mettre en cause, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, lesdits organes pris comme préposés » [1513]. La solution se justifie par l'absence de lien de préposition entre la personne morale et son dirigeant personne physique ayant matériellement commis la faute. Dans ce cas, les juges retiennent une responsabilité pour faute personnelle du groupement, dès lors que le dirigeant a agi *ès* qualité [1514]. Ce principe souffre cependant quelques limites.

505. Les limites du principe.— L'application du principe trouve vite ses limites dans la personne physique qui fait rejaillir sa responsabilité sur la personne morale au nom et pour le compte de laquelle elle a commis la faute. En effet, le régime manque de stabilité lorsqu'il doit changer en fonction de la personne physique ayant commis la faute : si c'est le dirigeant, on retient une responsabilité pour faute de la personne morale, et si c'est un préposé, on revient au régime général de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, consacrant une responsabilité sans faute de la personne morale. L'imperfection de la solution réside dans les différences fondamentales existant entre ces deux régimes. Alors que dans le premier cas, la responsabilité pour faute, même objective, permet à la personne morale de se dégager de sa responsabilité en prouvant une absence de faute du dirigeant, dans le second cas, la responsabilité sans faute du fait des préposés ne peut jamais être remise en cause. Ainsi, un même fait de contrefaçon recevrait une réponse judiciaire différente selon que l'auteur de l'acte contrefaisant est un organe ou un préposé. Le projet Terré, qui retient également une responsabilité pour faute de la personne morale, n'apporte pas plus de précisions lorsqu'il propose, en son article 7, alinéa 1er, que « la faute de la personne morale résulte de l'acte fautif de ses organes ou d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement » [1515]. Le droit des sociétés, s'il est plus précis, comporte également des limites.

506. Le principe du droit des sociétés : le critère de la faute détachable des fonctions.— En droit des sociétés, le principe est que le dirigeant n'est responsable à l'égard des tiers qu'en cas de faute détachable de ses fonctions. C'est donc la personne morale qui répond des fautes délictuelles commises matériellement par le dirigeant toutes les fois que ces actes ont été exécutés dans le cadre des fonctions du dirigeant. Il s'agit d'une transposition de la

---

1513 Civ. 2e, 27 avril 1977, Bull. II, n° 108, p. 74.— Voir également Com., 3 juin 2008, *RJDA* 11/2008, n° 1131 : admission de la responsabilité délictuelle d'une société civile immobilière à la demande d'une banque sans qu'il soit nécessaire de démontrer la faute personnelle de la société.

1514 Cass., 15 janvier 1872, *DP* 1872, 1, p. 165.— Civ. 2e, 17 juillet 1967, Bull. II, n° 261.— Civ. 2e, 27 avril 1977, Bull. II, n° 108.— Civ. 2e, 24 mars 1980, Bull. II, n° 71.

1515 *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, sous la direction de F. TERRÉ, Dalloz, 2011.

solution admise en droit administratif : l'agent ne répond que de sa faute personnelle détachable de ses fonctions et non de sa faute de service. Dès lors, la question se pose du critère de la faute détachable des fonctions.

507. La limite : l'appréciation du critère de la faute détachable des fonctions.— Selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation, il n'y a pas de faute détachable des fonctions dès lors qu'il est établi que le dirigeant a agi dans les limites de l'objet de la société et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu un intérêt personnel à utiliser celle-ci dans un dessein illicite [1516]. Or, comment prouver que l'acte commis l'a été dans l'intérêt personnel du dirigeant et surtout dans un dessein illicite, quand on sait par ailleurs que la Troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que la seule commission d'une infraction n'est pas nécessairement une faute détachable des fonctions ? [1517]. Ainsi, un acte de contrefaçon a été jugé comme étant une faute personnelle du dirigeant, détachable de ses fonctions, l'intéressé ayant participé de façon active et personnelle, et revendiqué la qualité d'initiateur, ce qui a permis d'établir le caractère intentionnel de la faute [1518]. La cohérence est de toute évidence absente dans le choix jurisprudentiel des critères de la faute détachable des fonctions. Ni le caractère frauduleux ni le caractère infractionnel de la faute ne suffit à faire la distinction. Pourtant, une harmonisation s'impose car la faute est inapte à engager la responsabilité du fait personnel des personnes morales, ces dernières n'étant pas dotées d'une volonté consciente à l'instar des personnes physiques. Ainsi, à défaut de clarté dans la détermination de la faute détachable des fonctions, nous estimons prudent de s'en tenir à la solution que nous avons avancée pour l'appréciation de l'élément intentionnel de l'infraction de contrefaçon commise par une personne morale : sans examiner la qualité de la personne physique ayant matériellement commis l'acte, il suffit que la matérialité des faits prouve que ces derniers ont été commis pour le compte de la personne morale pour retenir sa responsabilité civile, peu important que la personne physique soit un organe, un représentant ou un préposé, et peu important que la personne physique soit nommément identifiée. Il s'agirait donc d'une responsabilité objective du fait d'autrui, engagée en garantie des dommages causés à la victime.

1516 Com., 13 décembre 2005, *Bull. Joly sociétés* 2006, § 132, p. 636, note J.-F. BARBIÈRI.

1517 Notamment Civ. 3e, 4 janvier 2006, *Bull. Joly sociétés* 2006, § 106, p. 527, note S. MESSAÏ-BAHRI ; *JCP E* 2006, 2035, n° 1, obs. J.-J. CAUSSIN, F. DEBOISSY et G. WICKER.

1518 Com., 7 juillet 2004, *Bull. Joly sociétés* 2005, p. 1531, note H. LE NABASQUE.

b. Une responsabilité objective du fait d'autrui

508. Le fondement de la garantie.— En matière de contrefaçon, la personne morale doit répondre des fautes commises pour son compte. Il s'agit donc d'une responsabilité pour autrui, la personne physique ayant nécessairement agi au nom de l'entreprise. La mise en jeu de la responsabilité nécessite la preuve d'une faute intentionnelle de la personne physique, qu'elle soit ou non nommément identifiée. Toutefois, la faute se déduit aisément de la matérialité et de la continuité des faits de contrefaçon. Le choix de la responsabilité objective — la faute doit exister mais elle est présumée — s'explique par la nature de la responsabilité des personnes physiques : si celle-ci est une responsabilité pour faute, il doit en être de même pour les personnes morales. La théorie de la garantie défendue par Starck trouve ici pleinement à jouer : « toute personne juridique, individu ou groupement, est directement responsable des dommages causés sans droit par les personnes qui agissent en leur nom et pour leur compte » [1519]. La responsabilité engagée est indirecte, puisqu'elle est mise en œuvre pour autrui, à titre de garantie pour la victime [1520]. Elle crée une immunité relative de la personne physique, à l'instar de celle qui n'engage la responsabilité du préposé que s'il a excédé les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant [1521]. Le véritable fautif, personne physique, ne répond donc que de ses fautes personnelles, la personne morale absorbant définitivement la charge du dommage engendré par l'activité illicite [1522]. Un tel régime de responsabilité rejoint finalement la solution proposée par la proposition de loi menée sous la direction du Professeur Terré qui n'admet, dans le cadre délictuel, aucune limitation de responsabilité de la personne morale.

Après avoir déterminé le régime juridique de la responsabilité civile pour contrefaçon de marque, il importe désormais de fixer les sanctions.

§ 2. LES SANCTIONS DE LA CONTREFAÇON CIVILE DE MARQUE

509. Plan.— L'action en contrefaçon recèle une nature particulière en ce qu'elle permet à la fois de sanctionner et de réparer. C'est ainsi que le professeur Pollaud-Dulian écrit que « l'action en contrefaçon [...] ne peut être réduite à une simple forme de l'action en responsabilité civile, car elle ne vise pas seulement à réparer le préjudice […] : elle a aussi un caractère de sanction, même sur le terrain civil, et elle a pour objet de rétablir l'auteur dans la plénitude

---

1519 STARCK, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile*, op. cit., p. 268.

1520 A. BORIES, « La responsabilité civile des personnes morales », *RRJ* 2006/3, p. 1361.

1521 Ass. plén., 25 février 2000, *JCP G* 2000, II, 10295, note M. BILLIAU ; I, 241, n° 16, obs. G. VINEY ; *D.* 2000, p. 673, note Ph. BRUN ; *RTD civ.* 2000, 582, obs. P. JOURDAIN.

1522 En ce sens, A. BORIES, « La responsabilité civile des personnes morales », op. cit.

de son monopole en faisant cesser les empiétements ou les usurpations, et de lui restituer l'intégralité de sa propriété intellectuelle »[1523]. Un autre auteur souligne également ce caractère hybride de l'action en contrefaçon : « l'action civile en contrefaçon est de nature hybride, en ce sens qu'elle n'est pas uniquement une action en responsabilité civile, puisqu'elle se fonde sur un droit subjectif, et qu'elle n'est pas une action protégeant le droit subjectif, puisqu'elle vise également à obtenir la réparation du préjudice subi »[1524]. Si les sanctions traditionnelles doivent être maintenues (**I**), une sanction pécuniaire punitive doit y être ajoutée pour suffisamment dissuader les contrefacteurs (**II**).

I. Les sanctions traditionnelles

510. Plan.— Les sanctions traditionnelles du droit de la responsabilité civile sont essentiellement la cessation de l'illicite (A), le rappel des produits contrefaisants (B) et la condamnation à la réparation du préjudice (C).

A. La cessation de l'illicite

511. Une sanction nécessaire mais insuffisante.— L'illicéité d'une action ou d'une abstention, selon un auteur, « se déduit de la sanction que l'ordre juridique positif y attache »[1525]. La première mesure que doit prendre le juge, c'est d'ordonner que cesse l'activité contrefaisante, car c'est là une situation de fait non seulement contraire au droit mais également nuisible à la victime et à la société. Dès lors, l'action en cessation de l'illicite suppose que le fait ou l'état de fait illicite soit actuel au moment où le juge statue[1526]. La solution procède de la logique de la finalité de la responsabilité délictuelle. Ici, ni le dommage ni le préjudice subi par la victime n'est pris en compte[1527]. La faute n'est pas non plus un facteur à prendre en compte car contrairement à la faute, l'illicite n'est pas une qualification du sujet qui devra en répondre, mais une qualification d'une situation de fait considérée de manière objective, abstraction faite de toute considération tenant à la conscience personnelle ou à la part matérielle ou juridique que le sujet a pris dans sa

---

1523 F. POLLAUD-DULIAN, *Le droit d'auteur*, Économica, 2005, n° 1211.

1524 N. QUOY, « La responsabilité en matière de contrefaçon par reproduction », *RIDA* 1999, p. 3.

1525 C. BLOCH, *La cessation de l'illicite. Recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle*, thèse, Dalloz, 2008, p. 269, n° 251.

1526 Ibiem, p. 340, n° 287.

1527 Il en est de même en matière de cessation des actes de concurrence déloyale : C. BLOCH et Ph. STOFFEL-MUNCK, « La cessation de l'illicite », in *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, Dalloz, 2011, p. 96.

réalisation [1528]. Ces observations ne sont pas sans rappeler la théorie de Roubier concernant la distinction entre les sanctions « restitutives » qui permettent au titulaire du droit intellectuel de se le réapproprier, et les sanctions « réparatrices » de la contrefaçon, qui permettent d'obtenir l'indemnisation des conséquences préjudiciables de l'atteinte. La cessation de l'illicite participe donc déjà de la fonction punitive de la responsabilité civile. C'est ainsi qu'elle est parfois assimilée à une peine [1529]. En effet, elle partage avec cette dernière un même objectif général de protection de l'ordre juridique voire de l'intérêt général [1530]. Cependant, alors que la peine renvoie toujours à l'idée de châtiment et de souffrance sur l'auteur de l'acte délictueux, elle ne saisit le fait délictueux qu'à travers la personne de son auteur. La différence entre la peine et la cessation de l'illicite est donc que cette dernière se contente de prescrire le respect des règles de droit pour l'avenir : « elle ne fait que mettre un état de fait illicite en conformité avec la règle de droit violée » [1531]. Cette fonction que remplit la cessation de l'illicite ne contredit néanmoins en rien l'indifférence du droit des marques à la bonne ou à la mauvaise foi du contrefacteur [1532]. Cependant, elle ne répare pas le préjudice, or, la réparation du préjudice est la finalité première de la responsabilité civile. Comme le dit Mme le professeur Viney, la cessation de l'illicite « ne vise que l'avenir et laisse donc subsister les avantages que l'auteur de la faute a tirés de son activité illicite avant qu'elle ne soit exercée » [1533]. C'est ainsi, ajoute l'auteur, que « sa place dans le contentieux de la responsabilité est moins centrale puisque l'action en responsabilité tend d'abord à la réparation des dommages qui se traduit le plus souvent par une indemnisation » [1534].

La cessation de l'illicite s'accompagne donc nécessairement du rappel de produits contrefaisants.

B. Le rappel des produits contrefaisants

512. Une sanction civile et pénale.— Le juge pénal comme le juge civil peuvent condamner le contrefacteur, personne physique ou morale, à rappeler les produits contrefaisants. Mais les

---

1528 C. BLOCH, *La cessation de l'illicite*, op. cit., p. 348, n° 294.

1529 Voir notamment C. BLOCH, *La cessation de l'illicite*, op. cit., p. 32 et s., nos 21 et s.

1530 Ibidem, p. 32 et s., nos 21 et s.

1531 Ibidem, p. 41 et s., nos 31 et s., et p. 132, n° 127 : « Faire cesser le fait générateur c'est empêcher à plus forte raison qu'il ne fasse naître, pour l'avenir, de nouveaux dommages ».

1532 Notamment Paris, 9 décembre 1998, *PIBD* 1999, n° 677, III, 247.

1533 G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », op. cit.

1534 G. VINEY, « Cessation de l'illicite et responsabilité civile », in *Mélanges en l'honneur du Professeur Gilles GOUBEAUX*, LGDJ Dalloz, 2009, p. 547.

dispositions sont rédigées différemment. Les dispositions pénales prévoient que la juridiction pénale peut condamner le contrefacteur à retirer des circuits commerciaux, à ses frais, les objets jugés contrefaisants, ainsi que « toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction » [1535]. Quant aux dispositions relatives au contentieux civil, elles disposent qu' « en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée » [1536], également aux frais du contrefacteur [1537]. Le rappel des produits contrefaisants est une sanction importante compte tenu, non seulement de l'atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque, mais également du danger potentiel que ces produits peuvent créer au détriment des consommateurs [1538]. Si le retrait de ces produits permet de préserver la santé et la sécurité des consommateurs, les dommages et intérêts compensatoires permettent de réparer le préjudice subi par la victime de la contrefaçon.

C. Des dommages et intérêts compensatoires

513. L'utilité résiduelle de la réparation.— Les dommages et intérêts compensatoires présentent une utilité certaine, non seulement en raison de l'importance du préjudice économique subi par le titulaire de la marque contrefaite, mais également dans les cas où le montant de la sanction pécuniaire alloué à la victime est inférieur au préjudice. En effet, une chose est d'évaluer le préjudice subi, une autre de calculer la sanction punitive, les deux opérations s'effectuant sur des bases différentes. Il peut ainsi arriver que la sanction punitive ne suffise pas à indemniser les pertes subies. Il importe alors de pouvoir octroyer à la victime des dommages et intérêts compensatoires en plus desquels peut d'ailleurs s'ajouter une condamnation aux dépens.

514. La condamnation aux dépens.— Le titulaire de la marque qui obtient gain de cause dans son action en contrefaçon peut demander le remboursement de ses dépens par le défendeur qui a succombé. En effet, l'Accord ADPIC autorise le remboursement des frais

---

1535 CPI, articles L. 716-11-2, alinéa 3 pour les personnes morales, et L. 716-13, alinéa 2 pour les personnes physiques.

1536 CPI, article L. 716-15, alinéa 1er.

1537 CPI, article L. 716-15, alinéa 3.

1538 Pour un exemple de destruction des produits, voir Paris, 2 décembre 2011, *PIBD* 2012, III, p. 161.— Pour un exemple de destruction des emballages portant la marque contrefaisante, de retrait des produits et d'impression de nouveaux emballages, voir Paris, 17 février 2012, *PIBD* 2012, III, p. 276.

engagéspar le titulaire des droits dans le cadre d'une action en contrefaçon, en son article 45, 2. : « Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat approprié ».

C'est donc à côté des dommages et intérêts compensatoires et des dépens que pourront figurer une sanction pécuniaire punitive.

II. Les sanctions prospectives

515. Choix en fonction du but poursuivi.— Trois types de sanctions pécuniaires punitives peuvent être proposés, mais une seule doit être retenue. Le choix se fait selon que la punition est envisagée de façon objective (peine civile) ou sous l'angle de la peine privée. La différence est de taille : contrairement à la peine privée, la peine civile ne permet jamais à la victime d'en demander l'application [1539]. C'est ce qui fait la distinction entre l'amende civile, toujours prononcée par le juge, et les dommages et intérêts punitifs ou la cession des fruits de l'activité contrefaisante, dont le montant doit être préalablement calculé par la victime. Le choix dépend également de la finalité de la responsabilité envisagée : consiste-t-elle dans la punition d'un acte illicite, et l'amende civile s'avère appropriée en raison de l'affectation de la somme au Trésor public ou à un fonds d'indemnisation, ou consiste-t-elle dans la réparation du préjudice, et la restitution des fruits ou les dommages et intérêts, versés directement à la victime, sont mieux à même de répondre au problème.

516. Plan.— Il importe de ne pas perdre de vue la fonction première de la responsabilité civile, qui est de réparer un dommage. Carbonnier rappelait que la responsabilité civile est une institution conçue avant tout dans l'intérêt de ceux qui ont subi le dommage [1540]. Faire de la responsabilité civile un instrument de sanction objective ferait double emploi avec la peine prévue pour la contrefaçon de marque. C'est pourquoi seul l'intérêt de la victime doit guider la solution, ce qui nous amène à écarter l'amende civile (A) pour préférer le choix entre les dommages et intérêts punitifs (B) et la cession des fruits de l'activité contrefaisante (C). Les trois types de sanctions présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il convient de les présenter dans leur ordre croissant d'adéquation au but poursuivi.

1539 A. JAULT, *La notion de peine privée*, thèse, LGDJ, 2005, p. 265 et s., n° 409.

1540 CARBONNIER, *Droit civil*, vol. II, op. cit., p. 2253.

A. L'amende civile

517. Plan.— Si la construction de la sanction est envisageable (**1**), la solution présente des limites l'empêchant de remplir pleinement son rôle punitif (**2**).

1. La construction

518. La solution en vigueur dans les autres branches du droit.— Les amendes civiles qui existent déjà dans notre droit ne viennent pas sanctionner des fautes lucratives. Elles interviennent plutôt pour inciter certaines catégories de personnes à s'exécuter, ou à ne pas abuser de leurs droits. Ainsi en est-il de l'amende sanctionnant l'inobservation d'une charge publique ou civile. Par exemple, l'article L. 442-6 III du Code de commerce permet au ministre de l'Économie et au ministère public de demander à la juridiction saisie le prononcé d'une amende civile (administrative) dont le montant ne peut excéder deux millions d'euros, et qui vient s'ajouter à la réparation du préjudice subi.

519. Les avantages de l'amende civile par rapport aux dommages et intérêts punitifs.— Les avantages de l'amende civile sont nombreux. Tout d'abord, elle n'est pas une peine, et échappe donc à l'interdiction de la double sanction pénale [1541]. Elle pourrait ainsi théoriquement se cumuler avec l'amende pénale. Par ailleurs, elle ne touche pas au dogme de la réparation intégrale du préjudice. Elle serait donc plus facile à introduire dans un système juridique dont elle ne heurte pas les fondements [1542]. Enfin, sa non-déductibilité fiscale serait un gage de son caractère dissuasif. En effet, si le Conseil d'État admet la déductibilité de charges illicites comme certains dommages et intérêts contractés dans l'intérêt économique de l'entreprise [1543], au contraire, les amendes, elles, ne bénéficient pas de cette prime fiscale. Ainsi, ni les amendes pénales [1544], ni les amendes administratives [1545], ne sont déductibles. Une partie de la doctrine, notamment Mme le professeur Béhar-

---

1541 En ce sens, Nîmes, 25 février 2010, n° RG 07/00606, SAS Carrefour France c/ Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, BOCCRF 30 mars 2010 ; JurisData n° 2010-003528 : « L'amende civile que peuvent prononcer les juridictions civiles ou commerciales, par sa double nature répressive et indemnitaire et par son objet, n'est pas une sanction pénale soumise comme telle aux dispositions des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ».

1542 M. BÉHAR-TOUCHAIS, « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », *Les Petites Affiches* 20 novembre 2002, n° 232, p. 36 et s.

1543 CE, 7 janvier 2000, arrêt Philippe, *Dr. fisc.* 2000, n° 11, comm. 204, conclusions contraires BACHELLIER, *RTD com.* 2000, p. 760, obs. F. DEBOISSY.

1544 CE, 8 juillet 1998, association « Radio free Dom », *Dr. fisc.* 1999, n° 49, comm. 1084, conclusions GOULARD, *RTD com.* 1999, p. 529, obs. F. DEBOISSY.

1545 CGI, article 39-2.

Touchais, pense que ce régime s'applique aux amendes civiles, ce qui renforcerait leur régime punitif [1546].

La construction de l'amende civile telle qu'elle est déjà appliquée dans certaines branches du droit est commode car elle ne bouleverse pas l'ordre établi. Cependant, elle présente certaines limites l'empêchant de jouer un rôle punitif.

2. Les limites de la solution

520. Le plafonnement de l'amende civile.— Les amendes civiles telles qu'elles sont appliquées en droit positif sont plafonnées dans leur montant, ce qui, à l'instar des amendes pénales, limite leur efficacité face aux fautes lucratives [1547]. Pour qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle punitif, il faudrait que le juge ait le pouvoir de moduler leur montant. Or, une amende civile à caractère punitif peut encourir sa requalification en amende pénale et se retrouver ainsi doublon de l'amende pénale, ce qui violerait la règle du non-cumul des peines et la règle *non bis in idem*. Telle est l'opinion de Mme le Professeur Béhar-Touchais qui souligne que l'amende d'un montant élevé motivé notamment par le caractère lucratif de la faute est « répressive » au sens de la Convention européenne des droits de l'Homme, mais pas au sens du Code pénal [1548].

521. Le risque de requalification pénale de l'amende civile.— Les amendes civiles actuelles ne visent pas la punition du fautif au sens rétributif. C'est pourquoi elles ne sont, en général, pas très élevées. Or, pour qu'elle soit suffisamment dissuasive, l'amende civile sanctionnant un acte de contrefaçon doit représenter une somme conséquente pour la société fautive. C'est ainsi que sa fixation proportionnelle au chiffre d'affaires du contrefacteur paraît être une solution idéale. Simplement, *quid* de la légalité d'un tel mode de calcul ? Le droit pénal connaît une solution identique pour le recel de choses. En effet, l'article 321-3 du Code pénal prévoit que l'amende de 375 000 euros peut être élevée au-delà de cette somme « jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés ». Ainsi, si le recel de choses proportionne l'amende à la valeur des biens recelés, la prise en considération de cette valeur est en réalité destinée à proportionner l'amende, non pas tant à l'importance du préjudice subi par la victime qu'à l'ampleur du profit réalisé par le receleur, à l'ampleur de son activité délictueuse. La limite de cette solution est que lorsqu'elle est jugée d'un

---

1546 M. BÉHAR-TOUCHAIS, « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », op. cit., p. 36 et s.

1547 En ce sens, G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », op. cit.

1548 M. BÉHAR-TOUCHAIS, « Éviction des règles protectrices du droit pénal en cas de condamnation à une amende civile », *Revue Lamy de la concurrence* 2010, n° 25.

montant trop important, l'amende civile est considérée comme une amende pénale, et doit obéir au principe de la légalité des délits et des peines, sous peine d'encourir les foudres de la Cour européenne des droits de l'Homme. Le Conseil constitutionnel considère en effet l'amende civile comme une mesure répressive soumise aux principes fondamentaux du droit pénal [1549]. Dans ce cas, elle ne saurait coexister avec l'amende pénale prévue au titre d'une des peines contre la contrefaçon de marque. Cela étant, Mme le professeur Béhar-Touchais souligne que « la seule vraie question est de savoir quels principes sont suffisamment forts dans un État de droit, pour qu'on ne puisse pas tolérer qu'une sanction puisse être imposée sans que ces principes aient été respectés » [1550]. Enfin, l'amende civile pose le problème de son affectation.

522. L'affectation de l'amende civile.— La somme versée au titre de l'amende, qu'elle soit pénale, administrative ou civile, est en principe affectée au Trésor public, et non à la victime. Cette dernière n'a donc pas un intérêt direct à voir prononcer l'amende. La solution risque alors d'être stérile au même titre que l'est l'amende pénale de droit positif. Elle n'inciterait la victime à agir que si elle lui était versée en propre, sous la forme de dommages et intérêts punitifs [1551].

B. Les dommages et intérêts punitifs

523. Plan.— Les dommages et intérêts punitifs représentent une sanction pécuniaire plus efficace que l'amende civile, eu égard à ses nombreux avantages (**1**). Cependant, ils présentent également des limites non négligeables (**2**).

1. Les avantages de la solution

524. Les origines des dommages et intérêts punitifs.— C'est dans le droit jurisprudentiel anglais que les dommages et intérêts punitifs ont fait leur apparition, à travers la consécration par l'arrêt Rookes v. Barnard de 1964 [1552]. La sanction est limitée à trois

---

1549 Cons. const., décision n° 2010-85 QPC, 13 janvier 2011, Établissements Darty et Fils, *JCP G* 2011, note 274, D. MAINGUY ; *RDC* 2011, p. 536, obs. M. BÉHAR-TOUCHAIS. Voir toutefois Nîmes, 25 février 2010, JurisData n° 2010-003528 ; *Contrats, conc. consom.* 2010, comm. 153, obs. M. MALAURIE-VIGNAL ; *RDC* 2010, p. 1331, obs. M. BÉHAR-TOUCHAIS, selon laquelle l'amende civile, bien que répressive, échappe aux règles protectrices du droit pénal.

1550 M. BÉHAR-TOUCHAIS, « Éviction des règles protectrices du droit pénal en cas de condamnation à une amende civile », op. cit.

1551 G. MAITRE, *La responsabilité civile à l'épreuve de l'analyse économique du droit*, thèse, LGDJ, 2005, p. 187, n° 326.

1552 Pour une présentation de cet arrêt, voir A. VIGNON-BARRAULT, « Les dommages et intérêts punitifs », in *La réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits nationaux*, sous la direction de Ph. PIERRE et de F. LEDUC, Larcier, 2012, p. 87 et s.

hypothèses : s'agissant d'abord d'actes de nature oppressive, arbitraire ou inconstitutionnelle traduisant un abus de pouvoir émanant d'un représentant de l'État, ensuite lorsque le comportement du défendeur vise l'obtention d'un avantage financier par la mise en place d'un stratagème en vue de réaliser des gains, et enfin lorsque les dommages et intérêts exemplaires sont expressément prévus par la loi [1553]. L'arrêt Rookes impose également trois exigences supplémentaires au prononcé de dommages et intérêts punitifs : d'abord, le demandeur doit être la victime directe du comportement délictueux, ensuite, le pouvoir de prononcer des dommages et intérêts punitifs doit être utilisé avec circonspection pour éviter les abus, et enfin, le recours à des dommages et intérêts punitifs n'est possible que si le tribunal estime que la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts compensatoires ne suffit pas à punir le défendeur.

Au Québec, les dommages et intérêts punitifs sont issus de la *common law* et obéit à un double objectif : punir certains comportements déviants (on parle alors de *punitive damages*), ou envoyer un message de dissuasion à ceux qui pourraient être tentés d'adopter un même comportement dans l'avenir (on parle alors d'*exemplary damages*) [1554].

En Europe, seuls deux États consacrent les dommages et intérêts punitifs : le Royaume-Uni et l'Irlande. En Irlande, la sanction est utilisée principalement pour la défense des droits constitutionnels, et seulement si les dommages et intérêts compensatoires octroyés ne sont pas suffisants [1555]. En droit de la propriété intellectuelle, le droit espagnol prévoit des dommages et intérêts à vocation punitive [1556] et le droit belge, en transposant la directive 2004/45/CE du 29 avril 2004, a consacré des dommages et intérêts punitifs.

525. L'admission des dommages et intérêts punitifs par la Cour de cassation.— La première Chambre civile a eu l'occasion le 1er décembre 2010 d'admettre le prononcé de dommages et intérêts punitifs en décidant que « le principe d'une condamnation à des

---

1553 Quelques exemples prévus par la loi : diffamation, atteinte à la vie privée.

1554 D. GARDNER, « Point de vue extérieur. La réparation : le point de vue nord-américain », in *Le droit français de la responsabilité civile confronté aux projets européens d'harmonisation. Recueil des travaux du Groupe de recherche européen sur la Responsabilité Civile et l'Assurance (GRERCA)*, IRJS Éditions, 2012, p. 947 et s. Le Code civil du Québec prévoit, en son article 1621, que « lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages et intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive », et qu' « ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou partie, assumée par un tiers ».

1555 A. VIGNON-BARRAULT, « Les dommages et intérêts punitifs », in *La réparation intégrale en Europe. Études comparatives des droits nationaux*, sous la direction de Ph. PIERRE et de F. LEDUC, Larcier, 2012, p. 89.

1556 Loi no 11/1986 du 20 mars sur les brevets, article 66.2 a.

dommages et intérêts punitifs n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public »[1557]. Cependant, elle en plafonne le montant par la valeur réelle du préjudice subi : « mais qu'il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur »[1558]. Cet arrêt n'est cependant pas une approbation d'une décision des juges du fond, mais la reconnaissance d'un jugement étranger condamnant à des dommages et intérêts punitifs. La Cour avait alors jugé qu'une telle décision n'était pas contraire à l'ordre public international français. En cela, elle rejoint ainsi les vœux doctrinaux en la matière.

526. Une solution conforme aux vœux doctrinaux.— La nature lucrative de l'activité contrefaisante ne s'est pas révélée hier. La doctrine spécialisée en la matière milite depuis longtemps pour la mise en place d'un mécanisme de nature à dissuader le contrefacteur. C'est ainsi qu'une première proposition de directive en date du 30 janvier 2003 prévoyait l'octroi de dommages et intérêts punitifs, solution finalement abandonnée. Or, le caractère strictement indemnitaire des dommages et intérêts compensatoires ne présente aucun caractère dissuasif[1559]. C'est ainsi que, selon le professeur Azéma, le seul véritable moyen de prévenir la contrefaçon serait de multiplier le montant des dommages et intérêts dus par le contrefacteur de mauvaise foi par deux ou trois, voire davantage[1560]. Le professeur Le Tourneau, quant à lui, déplore l'objectif non punitif de l'action civile. Selon lui, il serait bon de restaurer la fonction punitive et préventive de la responsabilité civile[1561]. D'aucuns considèreront que la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon apporte déjà la réponse tant attendue, en autorisant la fixation des dommages et intérêts en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Or, il ne s'agit là que d'un leurre, ladite loi ne faisant que transposer la directive de 2004 interdisant clairement le recours aux dommages et intérêts punitifs[1562]. Les dispositions internes ne peuvent aller à l'encontre de l'esprit du

---

1557 Civ. 1re, 1er décembre 2010, *D.* 2011, p. 423.

1558 Ibidem.

1559 Voir notamment P. DE CANDÉ et G. MARCHAIS, « La loi no 2007-1549 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon », *Propr. intell.* 2008, no 26, p. 64 : « Il est certain que si on limitait la condamnation du contrefacteur à la seule restitution du bénéfice par lui réalisé, cette solution ne serait sans doute pas de nature à lutter efficacement contre le fléau que représente la contrefaçon ».

1560 J. AZÉMA, Commentaire de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle, *RTD com.* 1991, p. 42.

1561 Ph. LE TOURNEAU, « De la spécificité du préjudice concurrentiel », op. cit.

1562 En ce sens, L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, op. cit., p. 58, no 8 : « La directive n'avait pas pour but d'instaurer un système de dommages-intérêts punitifs et la loi française définit la contrefaçon en renvoyant à la "responsabilité civile", et donc sans doute à ses principes classiques. Autrement dit, la victime peut bien recouvrer tout ou partie des bénéfices du contrefacteur, mais toujours dans la limite du préjudice subi ».

législateur européen, sous peine d'enfreindre la hiérarchie des normes. Pourtant, l'introduction en France des dommages et intérêts punitifs est bien à l'ordre du jour dans les différents projets de réforme du droit de la responsabilité civile.

527. Une solution conforme aux projets de réforme du droit de la responsabilité civile.— Les trois principaux projets de réforme du droit commun de la responsabilité civile préconisent d'octroyer un caractère punitif aux dommages et intérêts. La solution ici proposée s'inscrit donc dans le mouvement prospectif général amorcé par le projet Terré, le projet Catala et le projet de la Commission des lois.

528. Le projet Terré.— Pour justifier la proposition, le projet Terré définit le délit civil comme étant un dommage illicitement causé. La nature du dommage subi par la victime importe donc autant que la nature du comportement de l'auteur fautif. Ainsi, l'illicéité étant un élément constitutif du dommage réparable, elle est considérée dans ses deux figures dans la clause générale de responsabilité pour faute : illicéité du résultat (atteinte à un intérêt individuel reconnu et protégé par le droit) [1563] et illicéité du comportement de l'auteur (la faute définie comme la commission d'un fait illicite) [1564]. Par conséquent, les dommages et intérêts punitifs ne seraient prononcés que dans deux cas. Le premier est celui où « l'auteur du dommage aura commis intentionnellement une *faute lucrative* » : le juge aura alors la faculté d'accorder, par une décision spécialement motivée, « le montant du profit retiré par le défendeur plutôt que la réparation du préjudice subi par le demandeur » [1565]. Le second cas est prévu en réparation d'un « préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité morale » : « Lorsque le dommage est causé par une *faute intentionnelle*, le juge peut condamner l'auteur de celle-ci, par une décision spécialement motivée, à une *réparation exemplaire* » [1566].

529. Le projet Catala.— Le projet Catala, quant à lui, propose l'introduction, dans le Code civil, d'un article 1371 rédigé comme suit : « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une *faute lucrative*, peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des *dommages-intérêts punitifs* dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime » [1567].

[1563] Projet TERRÉ, article 8 (*Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, op. cit.).

[1564] Projet TERRÉ, article 5 (*Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, op. cit.).

[1565] Projet TERRÉ, article 54 (*Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, op. cit.).

[1566] Projet TERRÉ, article 69, alinéa 2 (*Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, op. cit.).

[1567] http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf

530. Le projet de la Commission des lois.— Dans le sillage de ces divers travaux, la Commission des lois s'était saisie de cette question et avait adopté, le 15 juillet 2009, un rapport d'information suivi d'une proposition de loi déposée le 9 juillet 2010 [1568]. L'article 1386-25 de ce texte, devenu caduc, ouvrait ainsi la voie au prononcé par le juge, en plus de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice, de dommages et intérêts punitifs dans les seuls cas où la loi l'autorise expressément et à l'égard des seules fautes lucratives. Il était prévu que le montant des dommages et intérêts punitifs ne puisse en aucune manière dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires octroyés. Ils seraient versés à la victime et, dans une proportion que le juge détermine, à un fonds d'indemnisation ou au Trésor public [1569].

531. La réservation de la solution à la seule contrefaçon lucrative.— L'objectif de la sanction pécuniaire punitive est, rappelons-le, de prévenir la contrefaçon lucrative, celle dont les conséquences profitables pour son auteur ne seraient pas neutralisées par une simple réparation des dommages causés. Dans ce cas, la mauvaise foi est nécessairement caractérisée. De telles balises constituent de sérieuses garanties contre une décision qui condamnerait par mégarde des fautes non hautement lucratives telles que la revente de produits authentiques en violation d'un réseau de distribution agréé. Les deux conditions que doit remplir la contrefaçon pour être sanctionnée par des dommages et intérêts punitifs sont les suivantes : elle doit d'abord avoir été commise intentionnellement, puis elle doit laisser subsister un bénéfice important pour le contrefacteur une fois déduits les dommages et intérêts compensatoires. Il convient donc, dans la caractérisation de la contrefaçon lucrative, de calculer en premier lieu la réparation intégrale du préjudice subi, de les déduire en second lieu du bénéfice résultant de l'activité contrefaisante, et d'évaluer enfin l'importance du reliquat restant pour le contrefacteur. Cette dernière question relève du pur fait, l'importance des bénéfices nets étant différente d'une forme de société à une autre, une micro-entreprise ne supportant pas les mêmes charges qu'une société anonyme. Ainsi, le législateur peut laisser au juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, la possibilité de décider en son âme et conscience, après consultation d'experts comptables préalablement désignés à cette fin. Dans la pratique, les juges du fond statuent

---

1568 Proposition de loi n° 657 du 9 juillet 2010 portant réforme de la responsabilité civile, devenue caduque.

1569 Proposition de loi n° 657 du 9 juillet 2010, article 1386-25 : « Les dommages et intérêts punitifs sont, dans la proportion que le juge détermine, versés respectivement à la victime et à un fonds d'indemnisation dont l'objet est de réparer des dommages similaires à celui subi par la victime. À défaut d'un tel fonds, la proportion des dommages et intérêts non attribués à la victime est versée au Trésor public ».

au cas par cas. Il arrive ainsi que le magistrat prenne en compte la mauvaise foi du contrefacteur pour alourdir les dommages et intérêts [1570].

Enfin, les auteurs ayant réfléchi à la question sont unanimes à refuser que puissent être assurés les dommages et intérêts punitifs.

532. L'inassurabilité des dommages et intérêts punitifs.— La précision selon laquelle les dommages punitifs ne sont pas assurables est la bienvenue, si le législateur veut rendre la mesure pleinement dissuasive à l'égard des sociétés les plus puissantes. La proposition de réforme du droit de la responsabilité civile sous la direction du Professeur Terré prévoit ainsi que « la part excédant la somme qu'aurait reçue le demandeur au titre des dommages-intérêts compensatoires ne peut être couverte par une assurance de responsabilité » [1571]. Le projet Catala prévoit également que « les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables » [1572].

Si la solution des dommages et intérêts punitifs présente des avantages non négligeables, elle connaît également des limites.

2. Les limites de la solution

Les dommages et intérêts punitifs sont une notion d'origine anglo-saxonne. Le droit anglais les consacre sous l'appellation d'*exemplary damages*, et le droit américain appliquent la notion de *punitive damages*. De par son inspiration, cette sanction pécuniaire a mauvaise presse auprès de nombreux auteurs, et cela pour plusieurs raisons tenant aux différences juridiques culturelles qui existent entre notre système romano-germanique et les systèmes de *common law*.

533. Le risque de dénaturation de la responsabilité civile.— Historiquement, le régime français de la réparation de la contrefaçon ne se veut ni répressif ni dissuasif, mais simplement indemnitaire. Notre justice est donc tournée vers le dommage, et non vers la punition d'une faute, la dimension dissuasive étant traditionnellement laissée à la peine. La consécration des dommages et intérêts punitifs entraîne inexorablement une dénaturation profonde de la conception civiliste de la responsabilité. La dénaturation apparaît notamment lorsqu'il s'agit de déterminer l'affectation des dommages et intérêts punitifs.

1570 Sur le caractère délibéré de la contrefaçon : TGI Paris, 23 septembre 2009, *PIBD* n° 908, III, 1556. Sur la qualité de professionnel du contrefacteur dont il a été déduit qu'il ne pouvait ignorer les droits du titulaire et ne justifiait pas de ses diligences pour s'assurer que la commercialisation des produits litigieux ne portait pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle : Paris, 13 juin 2008, *PIBD* n° 882, III, 564.

1571 Projet TERRÉ, article 54 (*Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, op. cit.).

1572 Projet CATALA, article 1371.

534. Le problème de l'affectation des dommages et intérêts punitifs.— Une partie de la doctrine voit également d'un mauvais œil le versement de la totalité des dommages et intérêts punitifs à la victime de la contrefaçon. C'est ainsi que le groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du 15 juin 2007 a pu écrire que même si « les sanctions classiques (dommages et intérêts compensatoires, sanctions pénales) ne suffisent pas toujours à neutraliser certains comportements dommageables particulièrement rentables […], il apparaît illogique que la mise en place de mécanismes plus dissuasifs puisse profiter, non à la collectivité, mais à la victime, au prix d'une véritable dénaturation de la finalité indemnitaire de la responsabilité civile. Celle-ci ne doit tendre qu'à la réparation intégrale : tout le dommage et rien que le dommage »[1573]. C'est ainsi que ce groupe de travail préconise le « développement de sanctions pénales ou administratives plus adaptées », de « véritables amendes au profit de l'État ou d'un fonds de garantie »[1574]. Mais la peine privée constituée par une telle sanction entraîne-t-elle réellement un enrichissement immérité ? Mme Carval, dans sa thèse sur *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, y répond par la négative. Selon l'auteur, si l'on admet que le recours à ce type de sanction est, pour le législateur, le moyen de faire participer les individus à la tâche ingrate qui consiste à assurer le respect de la règle de droit, il est normal alors de considérer que ceux qui assument la fonction qui aurait été celle du ministère public si le législateur avait opté pour la voie pénale, en retirent un bénéfice, qu'ils soient, en quelque sorte, « payés » de leurs services[1575]. La justification paraît excessive, voire choquante, aussi préconisons-nous d'affecter la partie des dommages et intérêts excédant le montant correspondant à la réparation intégrale, sinon à un fonds d'indemnisation à définir, au moins au Trésor public.

Les difficultés de construction d'un système de dommages et intérêts punitifs légal et acceptable nous font préférer une sanction punitive sous la forme de cession intégrale des fruits de l'activité contrefaisante.

1573 Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du 15 juin 2007, n°s 91 et 92, cité par I. MARIA, « La forme de la réparation en droit français positif et prospectif », in *Le droit français de la responsabilité civile confronté aux projets européens d'harmonisation. Recueil des travaux du Groupe de recherche européen sur la Responsabilité Civile et l'Assurance (GRERCA)*, IRJS Éditions, 2012, p. 637 et s.

1574 Ibidem.

1575 S. CARVAL, *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, op. cit., p. 362, n° 318.

C. La cession des fruits de l'activité contrefaisante

535. Plan.— Plus simple à calculer, cette dernière solution, qui ne heurte aucune règle légale, est facile à construire (**1**). Sa conformité aux principes généraux du droit présage une efficacité certaine (**2**).

1. La construction

536. L'inspiration des autres branches du droit.— La solution consistant à attribuer à la victime les recettes issues de l'activité contrefaisante est de droit positif en propriété littéraire et artistique. En effet, l'article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes [à comprendre au sens de profits, pas de chiffre d'affaires] procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit » [1576]. Une solution similaire est également en vigueur en droit des biens, lequel prévoit que le possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits de la chose au légitime propriétaire. L'article 547 du Code civil dispose en effet que les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession, et l'article 549 du même texte énonce que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ». La cession intégrale des fruits est également une solution de droit prospectif, puisque le projet Terré de réforme du droit de la responsabilité prévoit, en son article 54, la possibilité de condamner l'auteur d'une faute intentionnelle lucrative à verser des dommages et intérêts restitutoires plutôt que compensatoires : « Lorsque l'auteur du dommage aura commis intentionnellement une faute lucrative, le juge aura la faculté d'accorder, par une décision spécialement motivée, le montant du profit retiré par le défendeur plutôt que la réparation du préjudice subi par le demandeur ». En droit anglais, enfin, la victime peut demander la restitution des profits réalisés par le contrefacteur, au motif que celui-ci s'est mis à la place du titulaire du droit et a agi pour le compte de celui-ci. Cette restitution de profits ne se cumule pas avec l'indemnité : la victime doit choisir entre les deux systèmes [1577]. La directive de 2004 n'envisage pas la restitution des profits du

---

[1576] Solution également proposée par P. KAMINA, « Quelques réflexions sur les dommages et intérêts punitifs en matière de contrefaçon », *Cah. dr. entr.* 2007, n° 4, dossier 23.

[1577] J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon […] », op. cit., citant W. CORNISH & D. LLEWELYN, *Intellectual property*, 5th ed., London, Sweet & Maxwell, 2003, n° 2-43, p. 78.

contrefacteur à la victime, mais seulement la prise en considération de ceux-ci dans l'évaluation des dommages et intérêts. Sinon, la victime se verrait octroyer une indemnité excédant la valeur de son préjudice, ce qui serait contraire au principe indemnitaire affirmé par la directive. Cependant, la restitution intégrale des fruits ne doit pas s'analyser en une réparation punitive à l'instar des dommages et intérêts punitifs. Il faut y voir au contraire une confiscation de bénéfices réalisés illicitement [1578]. La proposition de loi n° 866 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon du 30 septembre 2013, y est d'ailleurs favorable : son article 2 préconise, d'une part, de prendre en compte, dans le calcul des dommages et intérêts, « les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels » retirées de la contrefaçon, et d'autre part, si la somme fixée ne suffit pas à réparer l'intégralité du préjudice, d'ordonner *au profit de la victime* la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

Nous allons démontrer maintenant en quoi la solution peut être plus efficace que les deux autres solutions prospectives précédemment évoquées.

2. L'efficacité attendue de la solution

537. La facilité d'évaluation.— La doctrine déplore souvent l'évaluation approximative de l'indemnité demandée par la victime, et octroyée par le juge. En cela, la restitution intégrale des fruits de la contrefaçon se révèle d'une simplicité de calcul évidente. Cette solution a d'ailleurs été adoptée dans une décision récente [1579]. Il s'agit toutefois de ne retenir que le chiffre d'affaires réalisé du seul fait de l'activité contrefaisante. L'entreprise condamnée peut en effet exercer une activité principale tout à fait licite, comme la vente ou la fabrication d'objets sous sa propre marque, et vendre ou fabriquer, parallèlement, des produits non authentiques contrefaisant ceux d'une marque appartenant à autrui. Les fruits à restituer à la victime s'élèvent donc uniquement à concurrence du chiffre d'affaires correspondant à cette dernière activité [1580]. La question de l'affectation ne devrait pas poser de difficultés.

[1578] À titre de comparaison, le droit américain des marques (le Lanham Act) retient également que la remise du gain suppose la restitution du bénéfice net (Y. BENHAMOU, *Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle, Étude de la méthode des redevances en droit suisse et comparé*, thèse, Schulthess Médias Juridiques, 2013, p. 99, n° 315).

[1579] Colmar, 20 septembre 2011, *PIBD* n° 953, III, 7 ; *D.* 2012, p. 529, J. RAYNARD.

[1580] C'est la solution retenue notamment par la jurisprudence allemande : C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon*, op. cit., p. 315, n° 402. Dans une affaire opposant Adidas à une entreprise vendant des chaussures portant un signe à quatre bandes, la Cour a considéré que le signe à quatre lignes du contrevenant était similaire, non identique, aux trois bandes d'Adidas et que le prix élevé des produits contrefaits rendait les acheteurs attentifs aux caractéristiques du produit (qualité et confort du produit). Elle a conclu que ces élements (similitude des signes, prix du produit contrefait) diminuaient l'impact du signe sur la décision d'achat et que seul 20 % des bénéfices étaient donc attribuables à

…/…

538. La question de l'affectation.— L'affectation de l'intégralité des fruits à la victime peut heurter les défenseurs du principe de la réparation intégrale. En effet, les fruits reversés peuvent ne pas correspondre à ceux que le titulaire de la marque aurait lui-même réalisés en employant ses propres moyens de production. Ils seraient nécessairement supérieurs, le contrefacteur faisant souvent l'économie de matières premières de même qualité, ou de respect de certaines normes réglementaires. D'après les résultats d'une étude menée par M. Béteille et rapportée au Sénat, le contrefacteur est souvent capable de produire illégalement 1 000 produits en violation des droits d'une société capable de produire seulement 100 produits authentiques. D'aucuns pourraient alors voir dans la restitution intégrale des fruits un enrichissement indu de la victime. Mais c'est sans tenir compte de la nature confiscatoire de la sanction, au même titre que du retrait ou de la destruction, aux frais du contrefacteur, des produits contrefaisants. En droit comparé, la solution a fait ses preuves, lesquelles paraissent convaincantes.

539. L'efficacité de la solution en droit comparé.— Quelques systèmes de droits étrangers ont adopté la mesure, laquelle a fait ses preuves notamment en droits belge, luxembourgeois, allemand, anglais et américain. Par ailleurs, le DCFR, un des projets européens de réforme du droit civil européen, préconise également cette solution.

540. En droits belge et luxembourgeois.— En droits belge et luxembourgeois, l'action en cession du bénéfice réalisé par le contrefacteur [1581] a été initialement introduite le 2 décembre 1992, par le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques. Les motivations qui ont conduit à l'introduction de cette action en matière de contrefaçon sont fondées sur le constat que la démonstration du dommage subi peut placer la victime devant des difficultés considérables pour en rapporter la preuve, alors qu'il est généralement plus facile d'établir l'étendue du bénéfice réalisé illicitement par l'auteur de l'infraction [1582]. L'intervention des législateurs était également de sanctionner le

---

l'activité de contrefaçon (OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 274, « Vier-Streifen-Kennzeichnung »). Cependant, lorsqu'il existe une importante différence de prix entre le produit original et la copie, l'impact de la contrefaçon est réputé faible car la décision d'achat est davantage liée au faible prix de la copie qu'à l'apparence du produit imité. (BGH GRUR 1993, 55 ss, « Tchibo-Rolex II »). Décisions citées par Y. BENHAMOU, *Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 60, n° 190.

1581 La Convention Benelux n'apporte aucune précision quant à la notion de « bénéfice », aussi la Cour de justice Benelux a-t-elle précisé que le bénéfice résultant de l'activité contrefaisante doit s'entendre « non comme la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, mais comme le bénéfice net réalisé par le contrefacteur, calculé en déduisant du prix de vente non seulement le prix d'achat des produits, mais aussi les impôts et frais » : C. de justice Benelux, 24 octobre 2005, Delhaize c/ Parfums Christian Dior, n° A 06/4, Ing.-Cons., 2005, p. 339.

1582 Commentaire commun des gouvernements sur le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé par le Comité des Ministres de l'Union économique Benelux le

…/…

contrefacteur, en le privant des bénéfices de son activité illicite. L'introduction de cette action a reçu un accueil favorable de la part de la doctrine, des praticiens et des titulaires, qui l'analysent comme un instrument efficace de lutte contre la contrefaçon [1583]. Toutefois, l'action en cession du bénéfice ne peut être exercée qu'à l'encontre d'un contrefacteur de mauvaise foi, celle-ci devant être prouvée par le demandeur [1584]. Par ailleurs, si la victime peut formuler à la fois une demande en réparation du préjudice subi et une demande en cession du bénéfice, il ne peut réussir simultanément dans ses deux actions : le titulaire ne pouvant se voir accorder à la fois la cession du bénéfice réalisé par le contrefacteur et l'allocation de dommages et intérêts compensatoires [1585], en pratique, le juge veille à accorder au titulaire le plus élevé des deux montants [1586].

541. En droit allemand.— La réparation du dommage suppose, conformément aux lois relatives à la propriété intellectuelle, une faute du contrevenant et, conformément aux conditions de l'action en réparation [1587], la preuve d'un dommage, de son montant et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Afin de contourner les difficultés de preuve, la jurisprudence a développé trois méthodes de calcul du dommage [1588] en permettant à la victime de réclamer, à son choix, soit la réparation du dommage concret, soit encore la restitution des bénéfices du contrevenant, soit enfin le paiement de redevances de licence. À côté de l'action en paiement de dommages et intérêts, le lésé peut également réclamer la restitution des bénéfices en cas de faute intentionnelle du contrefacteur sur la base de l'action en gestion d'affaire sans mandat [1589]. La triple méthode de calcul du dommage a été codifiée dans les lois spéciales de propriété intellectuelle lors de la transposition de la directive CE 2004/48. La contrefaçon s'apparente en effet à la gestion d'affaires illégitime. La gestion d'affaires consistant dans la prise en charge, sans y être invité, des intérêts d'un tiers, le contrefacteur est considéré par la jurisprudence comme ayant agi pour le compte du demandeur à l'action en contrefaçon. Par conséquent, le contrefacteur peut être

---

2 décembre 1992, Ing.-Cons. 1992, p. 388, cité par C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon*, op. cit., p. 310, n° 393.

1583 Voir notamment A. BRAUN et E. CORNU, *Précis des marques*, Larcier, Bruxelles, 5e éd., 2009, p. 506, n° 422.

1584 Cass. Luxembourg, 23 mai 2002, n° de rôle 1889, Service de documentation du Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg.

1585 CA Mons, 22 janvier 2007, Ing.-Cons. 2007, p. 31.

1586 CA Bruxelles, 24 septembre 2004, deux arrêts, Ing.-Cons. 2004, p. 417, et Ing.-Cons. 2005, p. 230.

1587 § § 249 ss Bürgerliches Gesetzbuch, BGB.

1588 Triple méthode de calcul, *dreifache Schadensberechnung*)

1589 Geschäftsführung ohne Auftrag, § § 687.2, 681 (2), 667 BGB. Réf. Y. BENHAMOU, *Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 52 et s., nos 162 et s.

contraint par le juge à reverser à la victime les bénéfices nets qu'il a réalisés à l'occasion de son activité contrefaisante [1590].

542. En droit anglais.— En droit anglais, la mesure de recouvrement des bénéfices (*account of profits*) est exclusivement tournée vers les bénéfices réalisés par le contrefacteur, sans que le juge prenne en considération de préjudice subi par la victime. Les juges anglais précisent que la fonction de la mesure n'est pas de sanctionner le contrefacteur, mais de l'empêcher de s'enrichir injustement [1591].

543. En droit américain.— Enfin, le Lanham Act prévoit la réparation du dommage, la remise du gain ainsi que la possibilité d'augmenter jusqu'à trois fois l'indemnité (*enhanced* ou *treble damages*) [1592]. La victime peut en principe cumuler les dommages et intérêts compensatoires et la remise du gain, sous réserve que le cumul n'entraîne aucune surcompensation [1593]. Ainsi, le cumul est admis en l'absence de concurrence : les bénéfices ne correspondent pas au dommage du titulaire (gain manqué) et sont restitués sur la base de l'enrichissement illégitime [1594]. Il est en revanche refusé en cas de concurrence directe : les bénéfices correspondent au gain manqué du titulaire et le cumul entraînerait une surcompensation [1595]. Les tribunaux fondent l'action en remise du gain dans la dissuasion : dans l'arrêt King [1596], la Cour a retenu que le but principal de la remise du gain est « d'éviter que l'atteinte soit profitable, de priver le contrevenant des profits et de dissuader des atteintes futures ». Dans la décision « W.E. Bassett Co. v. Revlon, Inc. », le tribunal saisi a jugé indifférent de savoir si les parties étaient concurrentes et a justifié la remise du gain en

---

1590 C. RODÀ, *Les conséquences civiles de la contrefaçon*, op. cit., p. 314 et s., n°s 400 et s.

1591 D. RYAN, A. WYNN et P. VÉRON, « Les sanctions économiques de la contrefaçon en Angleterre : profit perdu ou restitution des bénéfices », *Propr. ind.* 2011, n° 2, p. 15, spéc. p. 17.

1592 15 USC § 1117 (a) : « When a violation of any right of the registrant of a mark […] shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only ; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount ».

1593 Y. BENHAMOU, *Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle*, op. cit., p. 97 et s., n°s 308 et s.

1594 Babbit Electronics, Inc. v. Dynascan Corp. 38 F.3d 1161, 1183 (11th Cir. 1994).

1595 Nintendo of America, Inc. v. Dragon Pacific International, 40 F.3d 1007, 1010 (9th Cir. 1994) ; United Phosphorus, Ltd. v. Midland Fumigant, Inc., 205 F.3d 1219, 1227 f. (10th Cir. 2000).

1596 Burger King Corp. v. Mason, 710 F.2d 1480, 219 USPQ 693 (11th Cir. 1983), cert. Den. 465 US 1102 (1984) and 855 F.2d 779, 8 USPQ 2d 1263 (11th Cir. 1988).

raison de la mauvaise foi du contrevenant : il considérait en effet que le seul moyen de dissuader les atteintes futures était de priver les contrevenants de mauvaise foi de la possibilité de tirer profit de la violation des droits de propriété intellectuelle [1597].

Acclimaté au droit européen et plus particulièrement au droit français, la solution ne devrait heurter aucun principe général du droit.

544. Une sanction punitive qui ne heurte aucun principe général du droit.— Dans le projet de cadre commun de référence élaboré par le groupe d'étude sur un Code civil européen, plus communément appelé DCFR (*Draft common frame of reference*), l'article 6 : 101, (4) prévoit qu'en tant qu' « alternative au rétablissement, mais seulement lorsque cela est raisonnable, la réparation peut prendre la forme du recouvrement de tout avantage obtenu en relation avec le dommage par la personne tenue pour avoir causé le dommage légalement réparable ». Cette forme de réparation restitutoire que constitue la restitution des fruits est autorisée par les ADPIC à l'article 45, § 2 : « les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à *ordonner le recouvrement des bénéfices* et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir » [1598]. Le Traité ACTA, dans son article 9, § 2, prévoit également que « au moins dans les cas […] d'actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de remettre au détenteur du droit les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l'atteinte portée aux droits ». La solution est également acceptée par la doctrine en cas d'atteinte intentionnelle à certains droits patrimoniaux, y compris les droits intellectuels [1599]. En outre, la solution est déjà admise par les tribunaux pour sanctionner des actes de parasitisme économique [1600]. Le projet Catala-Viney propose également d'y recourir, en fusionnant dans une seule formule dommages et intérêts punitifs et dommages et intérêts restitutoires [1601]. Enfin, la solution est actuellement adoptée par l'un des projets européens de construction d'un droit civil européen, le DCFR. La restitution des fruits relevant du régime de la confiscation, nous rejoignons quelques

---

1597 435 F.2d 625, 168 USPQ 1 (2d Cir. 1970).

1598 Voir pourtant Colmar, 1re ch. civ. A, 20 septembre 2011, qui a refusé de cumuler la réparation du manque à gagner avec le reversement des bénéfices réalisés par le contrefacteur (en l'occurrence, d'un brevet) : *Propr. industr.* 2012, comm. 11, note J. RAYNARD.

1599 P. RÉMY-CORLAY, « De la réparation », in *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, Dalloz, 2011, p. 200.

1600 Ibidem, p. 201.

1601 Projet CATALA-VINEY, article 1371.

auteurs qui dénient toute finalité punitive à la restitution intégrale : il ne s'agit, en effet, ni plus ni moins, que de priver le fautif des conséquences profitables de son comportement, et de lui ôter tous les gains et économies réalisés consécutivement à la commission de la faute [1602]. Le contrefacteur ne réalisant ainsi aucune perte patrimoniale, la solution ne subit ni les contraintes du droit pénal, ni celles du droit civil. En droit pénal, la confiscation fait l'objet d'une sanction autonome, voire accessoire. Elle peut donc se cumuler aisément avec d'autres peines comme l'amende pénale et le retrait et/ou la destruction, aux frais du condamné, des produits contrefaisants. Ce faisant, elle ne peut constituer une violation, ni du principe de légalité des délits et des peines, ni de la règle *non bis in idem*, ni enfin de la règle du non-cumul des peines. En droit civil, la confiscation est une sanction qui peut également être prononcée par le juge. N'ayant pas pour objectif d'appauvrir le condamné, elle peut venir compléter des dommages et intérêts compensatoires, à la double condition toutefois, d'une part, pour les dommages et intérêts compensatoires, de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, et d'autre part, pour la restitution des fruits, de ne pas excéder le montant du chiffre d'affaires réalisé uniquement du fait de l'activité contrefaisante. Un auteur a pu justifier la légalité de la sanction en affirmant que la restitution intégrale « ne participe pas des sanctions punitives extrapénales compte tenu de sa seule finalité de rétablissement. La sanction restitutive tendant à l'appréhension d'un résultat de la faute différent de celui qui est appréhendé par les dommages-intérêts compensatoires ou par les sanctions de nature répressive, elle doit pouvoir se cumuler avec toutes ces sanctions sans limite dès lors que son montant est équivalent à celui du gain ou de l'économie réalisés par l'auteur de la faute lucrative » [1603]. Ainsi, la nature de la responsabilité civile est sauve. Elle ne peut en revanche, en aucune façon, se cumuler avec des dommages et intérêts punitifs, car ces derniers sont déjà envisagés comme amputant le chiffre d'affaires réalisé illicitement, précisément celui qui doit être restitué à la victime.

En définitive, le principe de cession intégrale des fruits de l'activité contrefaisante doit être regardé comme étant, en ce qui concerne les gains et économies réalisés par le fautif, ce que le principe de la réparation intégrale est au préjudice subi par la victime. Les deux

---

1602 R. MÉSA, « La consécration d'une responsabilité civile punitive […] », op. cit., et « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », *JCP G* 2012, 625, p. 1017, dans lequel l'auteur affirme à raison que le principe de restitution intégrale, contrairement aux mécanismes punitifs, ne tend pas à infliger un mal au fautif qui irait au-delà de la simple remise en l'état, mais a au contraire pour finalité de parvenir à cette remise en l'état. Voir également C. MARÉCHAL, « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RTD com.* 2012, p. 245, selon qui la restitution des bénéfices ne ferait que rétablir le contrefacteur dans la situation dans laquelle il aurait été s'il n'avait pas commis l'acte illicite.

1603 R. MÉSA, « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives », *D.* 2012, p. 2754 et s.

principes poursuivent en effet le même objectif : le rétablissement de la situation des deux parties telle qu'elle aurait été si le fait générateur de la responsabilité ne s'était pas réalisé [1604].

545. Proposition de rédaction législative.— Pour conclure sur l'approche prospective de la contrefaçon civile, rien de mieux qu'une proposition de disposition législative rédigée en ce sens :

> L'usage, sans l'autorisation du titulaire, d'une marque authentique pour la commercialisation de produits authentiques, ainsi que l'usage, sans l'autorisation du titulaire, d'une marque notoire ou renommée pour la fabrication ou la commercialisation de produits non authentiques, sont constitutifs de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
>
> Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation intégrale du préjudice économique subi, prescrire toutes mesures propres à faire cesser une faute de contrefaçon.
>
> Ils peuvent en outre prononcer la cession, au titulaire de la marque, des fruits de l'activité contrefaisante, ainsi que le retrait des circuits de distribution et la destruction, aux frais du condamné, des produits contrefaisants.

1604 En ce sens, R. MÉSA, « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », *JCP G* 2012, 625, p. 1017.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Certaines décisions jurisprudentielles nous ont surprise quant à la caractérisation de la contrefaçon. L'appréciation de la faute, indifféremment civile ou pénale, est logique au regard des textes, cependant elle aboutit parfois à des situations injustes pour le défendeur. C'est ce qui a conduit à l'élaboration d'une nouvelle grille de lecture de la contrefaçon. Sachant que tout acte de contrefaçon mérite une sanction sévère, au pénal comme au civil, cette sévérité ne doit pas être doublement subie par le condamné. Ainsi, il fallait faire la part des choses entre les faits de contrefaçon pénale et les faits de contrefaçon civile. Le droit pénal intervenant principalement pour punir les actes portant atteinte à l'intérêt général, il nous a paru logique d'incriminer les faits de contrefaçon dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs, à savoir les actes d'usage d'un signe contrefaisant dans le but de produire ou de commercialiser des produits non authentiques. Parallèlement, ne mérite qu'un traitement civil la contrefaçon de produits authentiques. Par ailleurs, la compétence exclusive des tribunaux civils pour les agissements parasitaires de marque notoire ou renommée destinés à produire ou à commercialiser des produits non authentiques s'explique par l'impossibilité légale de les incriminer, compte tenu de l'aléa portant sur la preuve de la renommée ou de la notoriété de la marque, laquelle détermine l'existence ou non d'une faute.

CONCLUSION DU TITRE II

La proposition d'une théorie générale de la contrefaçon de marque est née du constat alarmant de la part de marché de la contrefaçon, non seulement au plan national, mais aussi au niveau international. Les réponses judiciaires révélant leurs faiblesses et leurs limites, il nous a paru urgent de construire des sanctions adaptées. C'est ainsi que les peines doivent être maintenues dans leur principe, mais aggravées dans leur contenu. Or, de telles solutions passent par une redéfinition de la contrefaçon pénale et de la contrefaçon civile. Pour cela, la discrimination par l'authenticité ou la non-authenticité des produits apparaît la plus pertinente. Dès lors, la contrefaçon liée à des produits non authentiques, plus dangereuse pour la santé et la sécurité des consommateurs, et également plus lucrative, mérite de se voir appliquer des peines fortes. L'amende fixe pouvant s'avérer minime, voire insignifiante pour certaines sociétés, elle doit, *de lege ferenda*, être calculée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé du fait de l'activité contrefaisante. La contrefaçon liée à des produits authentiques, quant à elle, présente moins de danger mais recèle davantage un caractère lucratif. Aussi, les sanctions civiles doivent revêtir un caractère punitif et dissuasif. Dans cette optique, trois mesures peuvent être envisagées : l'amende civile, les dommages et intérêts punitifs et la cession des fruits de l'activité contrefaisante. A l'étude comparative, cette dernière est la mieux à même de rendre justice au titulaire de la marque, car elle ne risque ni de constituer une sanction pécuniaire trop faible, ni d'être surévaluée au regard de l'importance de l'infraction.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

Le régime juridique de protection du droit de marque requiert une réforme en profondeur. En effet, le bilan du droit positif des marques révèle des insuffisances préjudiciables à la fois de la réponse pénale et de la réponse civile : la voie pénale est progressivement abandonnée par les titulaires de marques, et pour cause, les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives ; quant à la réparation civile, elle ne constitue plus une réponse efficiente aux contrefaçons lucratives. Il importe dès lors d'aggraver les sanctions pénales et civiles en les adaptant à la gravité des faits reprochés. Cela implique une application alternative des sanctions pénales et des sanctions civiles. Dès lors, une redéfinition de la contrefaçon pénale est centrée sur les produits non authentiques, tandis qu'une redéfinition de la contrefaçon civile intègre désormais les agissements parasitaires de marque notoire et renommée. La sanction, essentiellement pécuniaire, consiste, au pénal, en une amende proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur, et au civil, en une cession des fruits de l'activité contrefaisante.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'unification du droit des marques reste une tâche complexe, compte tenu de la chronologie de sa construction : le législateur a commencé à punir les actes de contrefaçon de marque plus de deux siècles avant de définir le contenu du droit de marque.

Le droit de marque apparaît comme étant un droit de propriété industrielle pouvant obéir aux règles du droit commun de la propriété intellectuelle. Or, il en va différemment. En effet, contrairement aux autres droits intellectuels (droit d'auteur, brevet d'invention, droit sur les dessins et modèles), le droit de marque n'obéit qu'à une logique de marché économique. Ce postulat repose sur trois règles juridiques. D'abord, le droit privatif ne peut exister que si la marque est enregistrée pour commercialiser des produits ou des services. Ensuite, son titulaire encourt la déchéance de ses droits en cas d'inexploitation de la marque pendant cinq années consécutives. Enfin, le droit n'est protégé que contre les atteintes constituant des usages d'un signe identique ou similaire en tant que marque. En résumé, le droit de marque n'a de raison d'être que pour les besoins économiques de la vie des affaires.

La nature juridique du droit de propriété, majoritairement retenue par la doctrine, paraît dès lors inappropriée au droit de marque. En effet, les conséquences découlant de la nature propriétaire aboutiraient à une protection de la marque au-delà de sa finalité et de sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine de tous les produits ou services marqués du même signe. Or, la contrefaçon, seule atteinte condamnée par les droits interne, européen et international, consiste essentiellement dans l'usage d'un signe identique ou similaire, sans l'autorisation du titulaire, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires. Ainsi, les autres atteintes à la marque hors de la vie des affaires et qui n'entraînent aucun préjudice économique pour son titulaire — citation et parodie de marque, notamment — sont réparées sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun. C'est bien la preuve qu'en dehors du marché économique, point de droit de marque. Le droit de marque relève donc bien d'une nature juridique autre que propriétaire. La nouvelle nature juridique proposée est dès lors celle de droit de marché. En effet, le titulaire, en enregistrant sa marque à l'INPI, se réserve une place sur le marché pour commercialiser ses produits et services. C'est donc cette place sur le marché qui est protégée contre les empiètements des tiers : usage d'un signe identique ou similaire pour désigner des produits ou services identiques ou similaires. Le droit de marque étant un droit de marché, son régime de protection contre la contrefaçon apparaît plus logique.

La contrefaçon de marque est une faute duale : un délit civil et pénal puni à la fois devant les tribunaux civils et devant les juridictions pénales, le demandeur à l'action disposant sur ce terrain d'un choix arbitraire quant à la procédure à suivre. En apparence,

cette dualité de régime peut laisser penser que le titulaire dispose d'un arsenal de protection efficace et dissuasif. Or, une étude statistique des conséquences pratiques des faits de contrefaçon révèle que non seulement les fautifs ne sont pas condamnés sévèrement, mais en outre, les marchandises contrefaisantes inondent les marchés d'année en année. Ce phénomène peut s'expliquer par l'insuffisance de la réponse pénale, d'une part, et de la réponse civile, d'autre part. On assiste en effet à un abandon progressif de l'action pénale par les victimes de contrefaçon qui lui préfèrent l'action en réparation civile. Or, la réponse civile n'est pas nécessairement meilleure face à la contrefaçon lucrative : le principe de réparation intégrale interdit de condamner le contrefacteur à des dommages et intérêts supérieurs à la valeur du préjudice causé, quand bien même il subsiste un reliquat de bénéfice tiré de l'activité contrefaisante.

Ainsi, afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon de marque, une réforme de fond est proposée concernant le régime de protection du droit de marque. Or, plus de sévérité dans la réponse judiciaire appelle un renforcement de la sanction pécuniaire civile et pénale. Au pénal, une amende proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur serait plus adaptée à la contrefaçon lucrative. Au civil, la sanction pécuniaire pourrait prendre la forme d'une cession, par le contrefacteur à la victime, des fruits de l'activité contrefaisante. Si l'augmentation du quantum de la peine d'amende ne pose aucun problème juridique, celle de la réparation civile heurterait le principe de réparation intégrale.

Cependant, cet alourdissement oblige à abandonner la dualité du délit de contrefaçon. En effet, le maintien du régime procédural actuel aboutirait à une possibilité de double condamnation pécuniaire du contrefacteur pour les mêmes faits, pratique prohibée par la règle *non bis in idem*, à moins de prouver une différence de nature entre la sanction pécuniaire pénale et la sanction pécuniaire civile. La prudence législative incite alors à dépénaliser certains faits de contrefaçon pour les punir plus lourdement et plus efficacement sur le terrain civil. Dès lors, le droit pénal des marques pourrait punir tout usage d'un signe identique ou similaire pour commercialiser ou produire des produits non authentiques, tandis que le droit civil des marques pourrait interdire quatre types de faute, selon qu'elles soient contractuelles ou délictuelles : la contrefaçon contractuelle consisterait, soit dans la violation d'un contrat de licence, soit dans la violation d'un accord de coexistence de marques, et la contrefaçon délictuelle consisterait, soit dans l'usage d'une marque authentique pour la commercialisation de produits authentiques, soit dans le parasitisme économique de marque notoire ou renommée. Il apparaît en effet que les agissements parasitaires de marque notoire ou renommée peuvent être très lucratifs, et ce d'autant plus qu'ils sont déjà condamnés, certes non pas sur le terrain de la contrefaçon,

mais sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun. Il n'est donc pas incohérent de les classer, à titre prospectif, parmi les actes de contrefaçon civile.

Au terme de nos recherches, nous soutenons que :

Premièrement, le droit de marque n'est pas un droit de propriété.

Deuxièmement, le droit de marque est un droit de marché consistant à protéger la position qu'occupe la marque sur le marché dans l'esprit du public.

Troisièmement, nous proposons dès lors que le délit pénal de contrefaçon de marque soit défini comme l'usage d'un signe contrefaisant pour désigner des produits non authentiques, puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur.

Quatrièmement, nous proposons également que le délit civil de contrefaçon de marque soit constitué par l'usage d'une marque authentique pour commercialiser des produits authentiques, ou par le parasitisme économique d'une marque notoire ou d'une marque renommée.

Cinquièmement, enfin, nous proposons, dans le but de lutter plus efficacement contre la contrefaçon lucrative, d'intégrer une sanction civile consistant dans la cession, à la victime, des fruits de l'activité contrefaisante.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GÉNÉRAUX — TRAITÉS — MANUELS

ALLAND D. et RIALS S. (dir.)

- *Dictionnaire de la culture juridique*, Quadrige/Lamy-Puf, 2003

ALLART A.

- *Traité théorique et pratique de la contrefaçon*, A. Rousseau éditeur, 1908

ATIAS Ch.

- *Droit civil, Les biens*, 11e éd., Litec, 2011

AUBRY Ch. et RAU Ch.

- *Cours de droit civil français*, t. 2, 4e éd., Marchal et Billard, 1869
- *Cours de droit civil français*, t. 6, 4e éd., Marchal et Billard, 1873
- *Cours de droit civil français*, t. 2, 5e éd., Marchal et Billard, 1897
- *Droit civil français*, t. 2, 7e éd., par P. Esmein, Litec, 1961

AZÉMA J. et GALLOUX J.-Ch.

- *Droit de la propriété industrielle*, 7e éd., Dalloz, 2012

BERTRAND A.

- *La propriété intellectuelle* Livre II : marques et brevets, dessins et modèles, Belfond, 1995
- *Droit des marques, signes distinctifs — noms de domaine*, Dalloz Action, 2005/2006

BINCTIN N.

- *Droit de la propriété intellectuelle*, 2e éd., LGDJ, 2012

BOULOC B.

- *Droit pénal général*, 19e éd., Dalloz, 2005

BRAUN A.

- *Précis des marques*, 4e éd., Larcier (Bruxelles), 2004

BRAUN et CAPITAINE

- *Les marques de fabrique et de commerce*, Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ, 1908

BRUGUIÈRE J.-M.

- *Droit des propriétés intellectuelles*, 2e éd., Ellipses, 2011

CARBONNIER J.

- *Droit civil*, 3, les biens : monnaie, immeubles, meubles, 19e éd., Puf, 2000
- *Droit civil*, vol. I, Introduction — Les personnes — La famille, l'enfance, le couple, Puf, 2004
- *Droit civil*, vol. II, Les biens, Les obligations, Puf, 2004

CHAGNOLLAUD D. ET DRAGO G.

- *Dictionnaire des droits fondamentaux*, Dalloz, 2006

CHAVANNE A. et BURST J.-J.

- *Droit de la propriété industrielle*, 6e éd., Dalloz, 2006

COLIN A. et CAPITANT H.

- *Traité de droit civil*, t. 1, refondu par L. Julliot de la Morandière, Dalloz, 1953

CORNU G.

- *Vocabulaire juridique*, 9e éd., Puf, 2011
- *Droit civil : introduction, les personnes, les biens*, 11e éd., Montchrestien, 2003

COZIAN M. et VIANDIER A.

- *Droit des sociétés*, 26e éd., Litec, 2013

DEMOLOMBE Ch.

- *Cours de Code Napoléon*, t. IX, 4e éd., 1870

DESPORTES F. et LE GUNEHEC F.

- *Droit pénal général*, 16e éd., Economica, 2009

DIDIER P. et Ph.

- *Droit commercial*, t. I, Economica, 2005

DUNANT Ph.

- *Traité des marques de fabrique et de commerce en Suisse*, Arthur Rousseau Editeur, 1898

DURANTON A.

- *Cours de droit civil français*, t. IV, 4e éd., 1844

FOYER J. et VIVANT M.

- *Le droit des brevets*, Puf, 1991

GALLOUX J.-Ch.

- *Droit de la propriété industrielle*, 2e éd., Dalloz, 2003

GAUTIER P.-Y.

- *Propriété littéraire et artistique*, 8e éd., Puf, 2012

GHESTIN J. (dir.)

- *Traité de Droit civil, Les biens*, LGDJ, 2000

GUINCHARD S. et BUISSON J.

- *Procédure pénale*, 7e éd., Litec, 2013

- *Kerly's law of trade marks and trade names*, 4th ed., Sweet & Maxwell (London), 2005

LARROUMET Ch. (dir.)

- *Droit civil, Les biens, Droits réels principaux*, t. II, 5e éd., Economica, 2006

LE TOURNEAU Ph. et STOFFEL-MUNCK Ph.

- *Droit de la responsabilité et des contrats*, 7e éd., Dalloz Action, 2008

LINANT DE BELLEFONDS X.

- *Droits d'auteur et droits voisins*, 2e éd., Dalloz, 2004

LUCAS, A. et H.-J. et LUCAS-SCHLOETTER A.

- *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4e éd., Litec, 2012

MALAURIE P. et AYNÈS L.

- *Les biens*, 5e éd., Defrénois, 2013

MARINO L.

- *Droit de la propriété intellectuelle*, Puf, 2013

MARTY G. et RAYNAUD P.

- *Droit civil, Les biens*, 2e éd., Sirey, 1980

MAYAUD Y.

- *Droit pénal général*, 4e éd., Puf, 2013

MAZEAUD H., L. et J.

- *Leçons de droit civil*, t. 2, 5e éd., par M. de Juglart, Montchrestien, 1976

MÉMETEAU G.

- *Droit des biens*, Larcier, coll. Paradigme, 2012

MERLE R. et VITU A.

- *Traité de droit criminel*, t. I, 7e éd., Cujas, 1997
- *Traité de droit criminel*, t. II, 5e éd., Cujas, 2001

MICHAELS A. :

- *A practical guide to trade mark law*, 3rd ed., Sweet & Maxwell (London), 2002

MOUSSERON J.-M.

- *Traité des brevets*, Libr. Tech., 1984

PAGE (DE) H.

- *De l'interprétation des lois*, Payot, 1925, 2 vol., rééd. en 1 vol., Bruxelles, Swinnen, 1978

PASSA J.

- *Droit de la propriété industrielle*, Traité, t. 1, 2e éd., LGDJ, 2009

PLANIOL M.

- *Traité élémentaire de droit civil*, 1re éd., t. 1, 1897
- *Traité de droit civil*, t. II, par G. Ripert et J. Boulanger, LGDJ, 1957

POLLAK N.

- *Droit des marques*, Studyrama, 2013

POLLAUD-DULIAN F.

- *Propriété intellectuelle, La propriété industrielle*, Économica, 2011
- *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 2011
- *Le droit d'auteur*, Economica, 2005

POTHIER R.-J.

- *Traité du droit de domaine de propriété*, 1772

POUILLET E.

- *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 5e éd. par Taillefer et Claro, Marchal et Billard, 1906

▪ *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, 3e éd. par Maillard et Claro Marchal et Billard, 1908

PRADEL J.

▪ *Droit pénal général*, 19e éd., Cujas, 2012

▪ *Procédure pénale*, 16e éd., Cujas, 2011

RASSAT M.-L.

▪ *Droit pénal général*, 2e éd., Puf, 2006

▪ *Droit pénal spécial*, 6e éd., Dalloz, 2011

▪ *Procédure pénale*, 2e éd., Ellipses, 2013

RENOUARD A.-Ch.

▪ *Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, 1838

▪ *Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et sur les choses*, Paris, 1860

ROUBIER P.

▪ *Le droit de la propriété industrielle*, t. 1, Sirey, 1952

▪ *Le droit de la propriété industrielle*, partie spéciale, Sirey, 1954

SCHMIDT-SZALEWSKI J.

▪ *Droit de la propriété industrielle*, 7e éd., Litec, 2009

▪ *Le droit des marques*, Dalloz, 1997

STRICKLER Y.

▪ *Les biens*, Puf, 2006

TERRÉ F. et SIMLER Ph.

▪ *Droit civil, les biens*, 8e éd., Dalloz, 2010

TERRÉ F., SIMLER Ph. et LEQUETTE Y.

▪ *Droit civil, Les obligations*, 11e éd., Dalloz, 2013

TROLLER K.

▪ *Manuel du droit suisse des biens immatériels*, t. I, Helbing & Lichtenhahn, 1996

VAN INNIS T.

▪ *Les signes distinctifs*, Larcier (Bruxelles), 1997

VIVANT M. et BRUGUIÈRE J.-M.

▪ *Droit d'auteur et droits voisins*, 2e éd., Dalloz, 2012

ZÉNATI-CASTAING F. et REVET T.

▪ *Les biens*, 3e éd., Puf, 2008

OUVRAGES SPÉCIALISÉS — THÈSES — MONOGRAPHIES

▪ *Les dangers de la contrefaçon. La dimension internationale, son économie et son traitement juridique. L'Europe, la Chine, le luxe, les enjeux de la santé*, INHESJ, Cahiers de la sécurité, no 15, janvier-mars 2011

ABELLO A.

- *La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle*, thèse, LGDJ, 2008

ABERKANE H.

- *Essai d'une théorie générale de l'obligation propter rem en droit positif français, Contribution à la distinction des droits de créance et des droits réels*, thèse, LGDJ, 1957

ALLART A.

- *Traité théorique et pratique de la contrefaçon*, Paris, 1908

ALMA-DELETTRE S.

- *Unité ou pluralité des propriétés intellectuelles ?*, thèse, Montpellier, 1999

ANFOSSI-DIVOL J.

- *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*, thèse, Presses universitaires de Strasbourg, 2003

ARNAL E.

- *De la propriété des marques de fabrique*, thèse, Montpellier, 1909

AZDDOU N.

- *La contrefaçon de marque (Réalité et perspectives)*, thèse, Paris Dauphine, 2007

BARJAKTAREVIC C.

- *L'évaluation des actifs incorporels : le cas des marques et des brevets*, thèse, Paris IX, 1987

BAUDOUIN J.-L. ET DESLAURIERS P.

- *La responsabilité civile*, vol. I, *Principes généraux*, 7e éd., Éditions Yvon Blais, 2007

BEAUSSONIE G.

- *Le rôle de la doctrine en droit pénal*, L'Harmattan, 2006
- *La prise en compte de la dématérialisation des biens par le droit pénal : contribution à l'étude de la protection pénale de la propriété*, thèse, Toulouse I, 2009

BECCARIA C.

- *Des délits et des peines*, ENS Editions, rééd. 2009

BECQUET S.

- *Le bien industriel*, thèse, LGDJ, 2005

BELTRAN A., CHAUVEAU S. et GALVEZ-BÉHAR G.

- *Des brevets et des marques, une histoire de la propriété industrielle*, Fayard, 2001

BERGÉ J.-S.

- *J.-Cl. Civil Annexes*, V° Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1130 : Nature du droit d'auteur - Objet matériel (CPI, art. L. 111-3)

BERLIOZ P.

- *La notion de bien*, thèse, LGDJ, 2007

BERNASCON J.

- *Contrefaçon et imitation frauduleuse des marques de fabrique*, thèse, Lyon, 1941

BERR Cl. J.

- *Rép. dr. pén. et pr. pén.*, Dalloz, Douanes

BERR Cl. J. et TREMEAU H.

- *Le droit douanier communautaire et national*, Economica, 2006

BILLIAU M.

- *La transmission des créances et des dettes*, LGDJ, 2002

BINCTIN N.

- *Le capital intellectuel*, thèse, Litec, 2007

BLANLUET G.

- *Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français. Recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil*, thèse, LGDJ, 1999

BLOCH C.

- *La cessation de l'illicite, Recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle*, thèse, Dalloz, 2008

BOFFA R.

- *La destination de la chose*, thèse, Defrénois, 2008

BONNARD H.

- *La contrefaçon de marque*, Litec, 2008
- *JCl. Pénal des aff.*, fasc. 10 : Contrefaçon de marques de fabrique, de commerce ou de service

BRONZO N.

- *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, mémoire de Master II Recherche, L'Harmattan, 2007

CABRILLAC M., MOULY Ch., CABRILLAC S. ET PÉTEL Ph.

- *Droit des sûretés*, 9e éd., Litec, 2010

CALMELS E.

- *Des noms et marques de fabrique et de commerce, De la concurrence déloyale*, Paris, 1858

CANLORBE J.

- *L'usage de la marque d'autrui*, thèse, Litec, 2007

CARBASSE J.-M.

- *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Puf, 2009

CARREAU C.

- *JCl. Marques — Dessins et modèles*, fasc. 7500 : Contrefaçon de marque.- Généralités

CARVAL S.

- *La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée*, thèse, LGDJ, 1995

CASALONGA A.

- *La notion de brevetabilité considérée sous l'angle du concept de cause en droit civil*, thèse Paris, 1938

CHAMPAUD C.

- *JCl. Conc.-consom.*, fasc. 30 : Caractères du droit de la concurrence

DABIN J.

- *Le droit subjectif*, Dalloz, 1952

DAIZÉ F.

- *Marques et usurpation de signes de la personnalité*, thèse, Litec, 2006

DANOS F.

- *Propriété, possession et opposabilité*, thèse, Economica, 2007

DASSAS G.

- *L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*, thèse, Libr. Tech., 1976

DELFOUR P.

- *Des marques emblématiques*, thèse, Montpellier, 1902

DELVAL P.

- *Le marché mondial du faux, crimes et contrefaçons*, CNRS Éditions, 2010

DELVAL P. ET ZILBERSTEIN G.

- *La contrefaçon, un crime organisé*, Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, 2008

DETRAZ S.

- *JCl. Pénal des aff.*, fasc. 10 : Douanes

DIJON X.

- *Droit naturel*, t. 1, « Les questions du droit », Puf, 1998

DUSOLLIER S.

- *Droit d'auteur et protection des œuvres dans l'univers numérique*, Larcier, 2005

DUVERGER M.

- *Constitutions et documents politiques*, 6e éd., Puf, 1971

FABRE G.

- *Propriété intellectuelle, contrefaçon et innovation : les multinationales face à l'économie de la connaissance*, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2009

FAVOREU L. et PHILIP L.

- *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel*, Sirey, 1975

FRANCK A.

- *Philosophie du droit pénal*, Germer-Baillière, 1864

FRION J.-J.

- *L'agissement parasitaire*, thèse, Nantes, 2001

GAILHARD-BANCEL (DE) M.

- *Les anciennes corporations de métiers et la lutte contre la fraude dans le commerce et la petite industrie*, Bloud & Cie, 1913

GARNOT B.

- *Histoire de la justice, France, XVIe-XXIe siècle*, Gallimard, 2009

GAUDRAT Ph.

- *Rép. dr. civ.*, Dalloz, sept. 2007, v° Propr. litt. et art.

GINOSSAR S.

- *Droit réel, propriété et créance, élaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux*, LGDJ, 1960

GOGUEL R.

- *Objet et portée de la protection des droits fondamentaux. Cours constitutionnelles et droits fondamentaux*, Economica, 1982

GOURDON P.

- *L'exclusivité*, thèse, LGDJ, 2006

GUTIERREZ-LACOUR S.

- *Le temps dans les propriétés intellectuelles, contribution à l'étude du droit des créations*, Litec, 2004

HALPÉRIN J.-L.

- *Histoire du droit des biens*, Economica, 2008

IONESCU O.

- *La notion de droit subjectif dans le droit privé*, thèse, Sirey, 1931

JAULT A.

- *La notion de peine privée*, thèse, LGDJ, 2005

JEANDIDIER W.

- *JCl. Pénal code*, fasc. 20 : Vol

JOSSERAND L.

- *De l'esprit des droits et de leur relativité*, 2e éd., Dalloz, 1939, rééd. 2006

KAPFERER J.-N.

- *Les marques, capital de l'entreprise*, Les éditions d'Organisation, 2e éd., 1995
- *Ce qui va changer les marques*, 2e éd., Éditions d'Organisation, 2005
- *Ré-inventer les marques*, Eyrolles, 2013

KELLER K.

- *Management stratégique de la marque*, adaptation française de N. FLECK et I. FONTAINE, 3e éd., Pearson Education France, 2009

KERN T.

- *Les marchandises contrefaisantes. Identifier, Réagir, Lutter*, Lamy, 2010

KESSLER M.

- *L'action en contrefaçon*, thèse, Montpellier I, 1980

KOVAR R. et LARRIEU J.

- *Rép. dr. communautaire*, Dalloz, août 2009, v° Marque

LANDREAU ALEMAN I.

- *Le droit des marques au Japon*, thèse, Poitiers, 2000

LEFEBVRE D.

- *JCl. Civil Code*, art. 516, fasc. unique : Biens

LEFRANC D.

- *La renommée en droit privé*, thèse, Defrénois, 2004

LE TOURNEAU Ph.

- *Le parasitisme*, Litec, 1998
- *JCl. Conc.-consom.*, fasc. 227 : Parasitisme

LISANTI-KALCZYNSKI C.

- *Les sûretés conventionnelles sur meubles incorporels*, thèse, Litec, 2001

LOCKE J.

- *Traité du gouvernement civil*, 1690, Flammarion, rééd. 1992

MACCIONI H.

- *L'image de marque*, Economica, 1995

MANCINI A.

- *Les solutions de l'ancien droit romain aux problèmes juridiques modernes : l'exemple du droit des brevets d'invention*, 2e éd., Buenos Books International, 2004

MARCELLIN Y.

- *Protection pénale de la propriété intellectuelle*, Cedat, 1996

MARÉCHAL C.

- *Concurrence et propriété intellectuelle*, thèse, Litec, 2009
- *JCl. Conc.-cons.*, fasc. 25 : Les grandes étapes de l'évolution du droit de la concurrence

MARTIAL N.

- *Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles*, thèse, PUAM, 2007

MARTRON H.

- *Les droits de la personnalité des personnes morales de droit privé*, thèse, Poitiers, 2010

MICHAS H.

- *Le droit réel considéré comme une obligation passive universelle*, thèse, Paris, 1900

MOLFESSIS N.

- *Le Conseil constitutionnel et le droit privé*, thèse, LGDJ, 1997

MONOT B.

- *La guerre de la contrefaçon — Le grand pillage de marques*, Ellipses, 2009

MORANGE J.

- *La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen*, Puf, 1988

OLLARD R.

- *La protection pénale du patrimoine*, thèse, Dalloz, 2010

PARANCE B.

- *La possession des biens incorporels*, thèse, LGDJ, 2008

PASSA J.

- *Contrefaçon et concurrence déloyale*, thèse, Litec, 1997
- *Distribution et usage de marque*, Litec, 2002
- *JCl. Conc.-cons.*, fasc. 160 : Marques et concurrence déloyale

PAULIN C.

- *JCl. Civil Code*, art. 565 à 577, fasc. unique : Propriété - droit d'accession relativement aux choses mobilières

PAVAGEAU S.

- *Le droit de propriété dans les jurisprudences suprêmes françaises, européennes et internationales*, thèse, LGDJ, 2006

PÉLISSIER A.

- *Possession et meubles incorporels*, thèse, Dalloz, 2001

PFISTER L.

- *L'auteur, propriétaire de son œuvre ? La formation du droit d'auteur du XVIe siècle à la loi de 1957*, thèse, Strasbourg, 1999

PICOD Y., AUGUET Y. et DORANDEU N.

- *Rép. dr. com.*, Dalloz, oct. 2010, v° Concurrence déloyale

PINTO HANIA V.

- *Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles*, thèse, 2011

POUILLET E.

- *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 2e éd., Marchal, Billard et Cie, 1883

PROUDHON P.-J.

- *Qu'est-ce que la propriété ?*, 1840

PUTTEMANS A.

- *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruylant, Bruxelles, 2000

RAVENNE S.

- *Les propriétés imparfaites, contribution à l'étude de la structure du droit de propriété*, thèse, Paris-Dauphine, 2007

RAYNARD J.

- *Droit d'auteur et conflits de lois — Essai sur la nature juridique du droit d'auteur*, Litec, 1990

RECHT P.

- *Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété, Histoire et théorie*, LGDJ, 1969

RENOUARD A.-Ch.

- *Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et sur les choses*, Paris, 1860

RIDEAU F.

- *La formation du droit de la propriété littéraire en France et en Grande-Bretagne : une convergence oubliée*, PUAM, 2004

RIGAUD L.

- *Le droit réel, histoire et théories, son origine institutionnelle*, thèse, Toulouse, 1912

RIGAUX F.

- *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*, Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ, 1990

RIPERT G.

- *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, 2e éd., LGDJ, 1951

RIVERO J.

- *Libertés publiques*, t. 1 : Théorie générale des droits de l'Homme, 5e éd. : « Les droits de l'Homme », Puf, 1987

RODA C.

- *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle*, thèse, Litec, 2011

ROGUIN E.

- *La science juridique pure*, t. 2, LGDJ, 1923

ROUBIER P.

- *Droits subjectifs et situations juridiques*, Dalloz, 1963

ROUSSILLON H.

- *Le Conseil constitutionnel*, 6e éd., Dalloz, 2008

ROYER G.

- *L'efficience en droit pénal économique*, thèse, LGDJ, 2009

SAINT-GAL Y.

- *Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale*, 5e éd., Delmas et Cie, 1982

SALEILLES R.

- *L'obligation d'après le premier projet de Code civil allemand*, 1889

SCHMIDT-SZALEWSKI J.

- *Rép. dr. com.*, Dalloz, oct. 2006, v° Marques de fabrique, de commerce ou de service

SERIAUX A.

- *Rép. dr. civ.*, Dalloz, 2003, v° Propriété

STARCK B.

- *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée*, thèse, Paris, 1947

STRAUSS L.

- *Droit naturel et histoire*, Flammarion, 1986

THRIERR A. et O.

- *JCl. Marques*, fasc. 7225 : Renouvellement de la marque

TOSI I.

- *Acte translatif et titularité des droits*, thèse, LGDJ, 2006

TRÉFIGNY P.

- *L'imitation : contribution à l'étude juridique des comportements référentiels*, thèse, Presses universitaires de Strasbourg, 2000

VAN BUNNEN L.

- *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun*, CIDC (Bruxelles), 1967

VIVANT M. (dir.)

- *Les créations immatérielles et le droit*, Ellipses, 1997

VIVANT P.

- *La portée du droit de marque*, thèse, Montpellier I, 2007

XIFARAS M.

- *La propriété, étude de philosophie du droit*, Puf, 2004

ZATTARA A.-F.

- *La dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété*, thèse, LGDJ, 2001

ZÉNATI F.

- *Essai sur la nature juridique de la propriété : contribution à la théorie du droit subjectif*, thèse, Lyon, 1981

ZOLLINGER A.

- *Droit d'auteur et droits de l'Homme*, thèse, LGDJ, 2008

ACTES DE COLLOQUES — OUVRAGES COLLECTIFS

- *Commerce électronique et propriétés intellectuelles*, colloque IRPI, Litec, 2001
- *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, sous la direction de M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO, LGDJ, 2005
- *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, sous la direction de B. VANBRABANT, Anthemis, 2012
- *L'efficacité des mesures de lutte contre la contrefaçon : étude comparée*, colloque du 9 décembre 2005, Société de législation comparée, 2006
- *L'évolution contemporaine du droit des biens*, 3es Journées René Savatier, Poitiers, Puf, 1991
- *La contrefaçon — L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, colloque IRPI, Litec, 2003
- *La lutte contre la contrefaçon*, colloque du 23 juin 1994, Ministère de l'Économie, Ministère du Budget, Direction de la Communication du Ministère de l'Économie, Minsitère du Budget
- *La réparation intégrale en Europe : études comparatives des droits nationaux*, sous la direction de Ph. PIERRE et F. LEDUC, Larcier, 2012
- *Le droit des marques dans les pays socialistes d'Europe de l'Est*, sous la direction de M.-A. PÉROT-MOREL, Centre Universitaire d'enseignement et de recherche de propriété industrielle, Université de Grenoble, 1984

- *Le droit et l'immatériel*, Dalloz, Archives de philosophie du droit, t. 43, 1999
- *Le droit français de la responsabilité civile confronté aux projets européens d'harmonisation : recueil des travaux du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l'Assurance (GRERCA)*, IRJS Éditions, 2012
- *Le droit subjectif en question*, Sirey, Archives de philosophie du droit, n° 9, 1964
- *Le nouveau droit des marques en France*, colloque IRPI, Libr. techniques, coll. Le droit des affaires. Propriété intellectuelle, 1991
- *Les biens et les choses en droit*, Sirey, Archives de philosophie du droit, t. 24, 1979
- *Les défis du droit des marques au XXIe siècle*, actes du colloque en l'honneur du Professeur Yves Reboul, sous la direction de Ch. GEIGER et J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Litec, 2010
- *Les métamorphoses de la marque*, sous la direction de J. LARRIEU, LGDJ, 2011
- *Les modèles propriétaires*, actes du colloque international organisé par le CECOJI, LGDJ, 2012
- *Les sanctions en droit contemporain*, vol. 1, *La sanction, entre technique et politique*, sous la direction de C. CHAINAIS et D. FENOUILLET, Dalloz, 2012
- *Marque et droit économique, les fonctions de la marque*, colloque des 6 et 7 novembre 1975, Union des Fabricants
- *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, sous la direction de F. TERRÉ, Dalloz, 2011
- *Propriété intellectuelle et droit commun*, sous la direction de J.-M. BRUGUIÈRE, N. MALLET-POUJOL et A. ROBIN, PUAM, 2007
- *Propriétés intellectuelles : unité ou diversité ? À la recherche d'un droit commun des propriétés intellectuelles*, colloque CUERPI, Grenoble, *JCP E* 2004, n° 4
- *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3e millénaire ?*, colloque Centre Paul Roubier, Litec, collection du CEIPI, 2001
- *« Spécial USA » : le système américain des marques et des brevets : du bon usage des procédures*, Les rencontres des conseils en propriété industrielle, 21 mars 2002, CNCPI

ARTICLES DE DOCTRINE — CONTRIBUTIONS DIVERSES

ABELLO A.

- « La propriété intellectuelle, une "propriété de marché" » in *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, ss la dir. de M.-A. FRISON-ROCHE et A. ABELLO, LGDJ, 2005, p. 341

AGOSTINI E.

- « Corporel et incorporel ; Être, voir et avoir », *D.* 2004, n° 12, Doctr. p. 821

AIPPI

- Les marques et la protection du consommateur, XXXIIe Congrès, Annuaire AIPPI 1983/II

ALLAEYS P.

- « Le cédant d'une marque est irrecevable à agir en déchéance », note sous Com., 31 janv. 2006, *D.* 2006, n° 12, p. 861

ALMA-DELETTRE S.

- « Déchéance du droit sur la marque », *RLDI* 2005, n° 6, p. 12
- « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », in *Propriété intellectuelle et droit commun*, sous la dir. de J.-M. BRUGUIÈRE, N. MALLET-POUJOL et A. ROBIN, PUAM, 2007, p. 25

AMBLARD P.

- « Noms de domaine : le droit des marques préféré au droit au nom », *RLDI*, mai 2005, n° 5, p. 18

ARHEL P.

- « La protection des marques notoires à l'épreuve du droit de la concurrence », *JCP E* 1993, I, 214
- « Application du droit de la concurrence dans le domaine des droits de propriété intellectuelle », *Les Petites Affiches* 16 juill. 2007, n° 141, p. 6

ARMENGAUD J. et BERTHET-MAILLOLS E.

- « Les génériques ne peuvent plus se nommer », *Propr. ind.* sept. 2006, p. 13

ARNE S.

- « Existe-t-il des normes supra-constitutionnelles ? », *RD publ.* 1993, n° 2, p. 459

ATIAS Ch.

- « Ouverture », *Droits*, Destins du droit de propriété, 1985, n° 1, p. 9
- « La distinction du patrimonial et de l'extrapatrimonial et l'analyse économique du droit », *RRJ* 1987, p. 477

AULAGNON L.

- « La Pérennité de la Propriété », *Rev. crit. de législ. et de jurisp.* 1934, p. 277

AVOUT (D') L.

- « Démembrement de propriété, perpétuité et liberté », *D.* 2012, p. 1934

AZÉMA J.

- Commentaire de la loi n° 90-1052 du 26 nov. 1990 rel. à la propriété industrielle, *RTD com.* 1991, p. 42
- « Marques fortes et marques faibles », *RTD com.* 2003, p. 499

AZZI T.

- « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », *RTD civ.* 2007, p. 227
- « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon — Présentation générale », *D.* 2008, p. 700
- « Contrefaçon de marque sur Internet : interprétation de l'article 5, § 3, du règlement de Bruxelles I », *D.* 2012, p. 1926
- « Les obstacles à l'arbitrage en droit de la propriété industrielle au lendemain de la loi du 17 mai 2011 », *Comm. com. électr.* 2012, n° 2, étude 4

BASIRE Y.

- « La fonction patrimoniale de la marque », *Légicom* 2010/1, n° 44, p. 17

BAUD E.

- « L'atteinte à la réputation de la marque antérieure : conditions et preuves de la réputation », *Propr. ind.* 2007, n° 12, p. 11

BEAUSSONIE G.

- « La désubstantialisation de la notion de 'bien' par la Cour européenne des droits de l'homme », *LPA* 13 oct. 2010, n° 204, p. 4

BÉHAR-TOUCHAIS M.

- « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs ? », *Les Petites Affiches* 20 nov. 2002, n° 232, p. 36
- « Éviction des règles protectrices du droit pénal en cas de condamnation à une amende civile », *Revue Lamy de la concurrence* 2010, n° 25

BEIGNIER B.

- « Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeurs, Les principes généraux du droit et la procédure civile », *Le droit privé français à la fin du XXe siècle*, Etudes offertes à Pierre Catala, Litec, 2001, p. 153

BÉLOT F.

- « Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français », *Les Petites Affiches* 28 déc. 2005, n° 258, p. 8
- « L'évaluation du préjudice économique », *D.* 2007, p. 1681

BÉNABOU V.-L.

- « Pourquoi une œuvre de l'esprit est immatérielle », *RLDI* janv. 2005, n° 1, p. 53

BÉNILLOUCHE M.

- « La subjectivisation de l'élément moral de l'infraction : plaidoyer pour une nouvelle théorie de la culpabilité », *RSC* 2005, p. 529

BERGEL J.-L.

- « Une "approche" économique de la propriété en droit privé », *RRJ* 2008, Cah. méth. jur. n° 22, p. 2501

BILLIAU M.

- « Réflexions sur le gage », *JCP G* 1996, I, 3897

BINCTIN N.

- « Les biens intellectuels : contribution à l'étude des choses », *Comm. com. électr.* 2006, n° 6, p. 8
- « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? », *Cah. dr. entr.* 2007, n° 4, dossier 22
- « Le rôle des usages dans l'évaluation des biens intellectuels », *Cah. dr. entr.* 2008, n° 4, 36

BLOCH C. et STOFFEL-MUNCK Ph.

- « La cessation de l'illicite », in *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, Dalloz, 2011, p. 96

BLOCH-WEILL M.

- « L'usage de marques sans autorisation sur Internet : derniers développements jurisprudentiels », *RIPIA* 2006, n° 223, p. 61

BONET G.

- « La protection des marques notoires dans le Code de la propriété intellectuelle », in *Mélanges Jean Foyer*, Puf, 1997

BONNET V.

- « La durée de la propriété », *RRJ* 2002, 1, n° 92

BORGHETTI J.-S.

- « Les intérêts protégés et l'étendue des préjudices réparables en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle », in *Etudes offertes à Geneviève Viney*, LGDJ, 2008, p. 145

BORIES A.

- « La responsabilité civile des personnes morales », *RRJ* 2006/3, p. 1329
- « Des accords de coexistence de marques », *Les Petites Affiches*, 16 janvier 2012, n° 11, p. 3

BOURDON W.

- « Le droit pénal est-il un instrument efficace face à la criminalisation croissante de la contrefaçon ? », *D.* 2008, p. 729

BOUVEL A.

- « Cybersquattage de marque notoire : contrefaçon ou parasitisme ? », *Contrats, conc. consom.* juin 2000, chron. 10, p. 9
- « Quinze années d'étude du droit des signes distinctifs. Essai d'appréciation critique de l'évolution d'une matière », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec/IRPI, 2010, p. 75

BOUYSSOU F.

- « Les garanties supralégislatives du droit de propriété », *D.* 1984, chron. p. 231

BREESE P.

- « L'évaluation financière des actifs immatériels technologiques », *Propr. intell.* juil. 2002, n° 4, p. 15

BRETONNIÈRE J.-F.

- « Marques de prestige : une protection renforcée par la CJCE », *RLDA* 2009, n° 41, p. 23

BROCHE CH.

- « Faut-il en finir avec le dommage moral des personnes morales ? », *Rev. Lamy Dr. civ.* 2013, Actualités n° 104

BRUGUIÈRE J.-M. et DUMONT F.

- « La question prioritaire de constitutionnalité dans le droit de la propriété intellectuelle », *Comm. com. électr.* 2010, n° 5, étude 10

BRUNET P.

- « Les garanties de la propriété par le juge constitutionnel », in *La Propriété*, Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LIII, 2003, p. 531.

BUFFET DELMAS X.

- « La lente reconnaissance de l'affaiblissement du droit absolu de la marque », note sous TGI Paris 3e ch., 9 juill. 2004, *Propr. intell.*, oct. 2004, n° 13, p. 961

BURST J.-J.

- « La reconstitution des "monopoles" de propriété industrielle par l'action en concurrence déloyale ou en responsabilité civile : mythe ou réalité ? », *Mélanges Paul Mathély*, Litec, 1990, p. 93

CALAIS-AULOY J.

- « Concurrence déloyale et protection des consommateurs », *Mélanges Yves Serra*, Dalloz, 2006, p. 59

CANDÉ (DE) P.

- « Projet de loi transposant la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle », *Propr. intell.* 2007, n° 23, p. 156

CANDÉ (DE) P. ET MARCHAIS G.

- « La loi no 2007-1549 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de lutte contre la contrefaçon », *Propr. intell.* 2008, no 26, p. 52

CANIVET G.

- « Le droit de propriété confronté à la théorie des infrastructures essentielles », *RLDA* 2006, n° 11, p. 79

CANIVET G. et CHAMPALAUNE C.

- « Le comportement du consommateur dans la définition du marché », in *Etudes de droit de la consommation*, Liber amicorum Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 227

CARON Ch.

- « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP G* 2004, n° 39, I, 162, p. 1623
- « Le consommateur en droit d'auteur », in *Etudes de droit de la consommation*, Liber amicorum Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 245
- « Quelques considérations sur le phénomène du peer-to-peer », in *La propriété intellectuelle en question(s). Regards croisés européens*, colloque IRPI (16-17 juin 2005), Litec, t. 27, p. 106
- « L'empilement des propriétés intellectuelles : le droit d'auteur ne chasse pas la marque », note sous Civ. 1re, 4 avr. 2006, *Comm. com. électr.* juin 2006, p. 24
- « La loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon », *JCP G* 2007, n° 46, I, 205
- « Marques et liberté d'expression : l'éternel retour », note sous Civ. 1re, 8 avr. 2008, *Comm. com. électr.* 2008, n° 6, comm. 77
- « Contrefaçon de marque sur un site de vente aux enchères en ligne », *Comm. com. électr.* 2008, n° 7, comm. 89
- « De l'impératif de disponibilité en droit des marques », *Comm. com. électr.* 2008, n° 6, comm. 78
- « La discrète omniprésence des accords de coexistence en droit des marques », *Comm. com. électr.* 2013, étude 1

CARREAU C.

- « Propriété intellectuelle et abus de droit », *Mélanges André Françon*, Dalloz, 1995, p. 17

CASALONGA C., PARFAIT N. et PUSEL M.

- « La valorisation de la marque », *Cah. dr. entr.* 2010, n° 6, dossier 31

CATALA P.

- « Ébauche d'une théorie juridique de l'information », *DS* 1984, chron. p. 97
- « La "propriété" de l'information », *Mélanges Raynaud*, Dalloz-Sirey, 1985, p. 97

CHAGNY M.

- « La notion de dommages et intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concurrence.- Lectures plurielles de l'article 1371 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations », *JCP G* 2006, I, 149

CHAMPEIL-DESPLATS V.

- « La notion de droit "fondamental" et le droit constitutionnel français », *D.* 1995, p. 323

CHAVANNE A.

- « La notion de premier usage de marque et le commerce international », in *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. II, Dalloz Sirey, 1961
- « Les marques notoirement connues ou de haute renommée », in *Etudes de droit contemporain*, Cujas, 1966, p. 301

CHÉROT J.-Y.

- « La protection de la propriété dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », *Mélanges Christian Mouly*, Litec, 1998, t. 1, p. 405

CLAVIER J.-P.

- « Marques et droits des tiers.- (vers un droit des « marques-médias ») », *Propr. ind.* 2004, n° 7, étude 13

COHET-CORDEY F.

- « La valeur explicative de la théorie du patrimoine en droit positif français », *RTD civ.* 1996, p. 819

CORDIER G.

- « L'image de marque et le préjudice de contrefaçon », *Cah. dr. entr.* 2007, n° 4, dossier 25

CORONE F. et BOUVIER-RAVON S.

- « Citation de marques et internet », *Légicom* 2000, n° 21/22, p. 29

COUSIN G.

- « L'épuisement du droit sur la marque », *Cah. dr. entr.* 2010, n° 4, dossier 21

COUSTE M. et GUILBOT F.

- « Réforme de l'indemnisation du préjudice de contrefaçon en France : du jardin à la française à l'Eldorado américain ?. — Point de vue de praticiens », *Propr. ind.* 2007, n° 12, étude 26

CUSSON M.

- « Pourquoi punir ? », *RSC* 2006, p. 899

DABIN J.

- « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. de législ. et de jurisp.* 1939, p. 413

DAHAN V.

- « La loi du 29 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », *Gaz. Pal.* 11 juin 2011, n° 162, p. 18

DANET J.

- « La dangerosité, une notion criminologique, séculaire et mutante », *Champ pénal* 2008, n° 5, pp. 1 à 16

DEBAT O.

- « La cession isolée d'une marque notoire ou de renommée emporte la cession de sa clientèle propre », *Rev. Fisc. Not.* déc. 2007, n° 12, comm. 176

DEMOGUE R.

- « La notion de sujet de droit », *RTD civ.* 1909, p. 611

DEPAMBOUR-TARRIDE L.

- « Quelques remarques sur les juristes français et l'idée de marché dans l'histoire », in *Arch. phil. droit*, 1996, t. 40, p. 265

DESBOIS H.

- « La protection des marques notoires ou de haute renommée en l'absence de risque de confusion entre les produits », in *Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*, t. II, Libr. Tech., 1974, p. 13

DESJEUX X.

- « Quelle protection juridique pour le modèle « fonctionnel » ? Le design ou la création d'une valeur économique personnelle à l'entreprise », *Gaz. Pal.* 1981, 1, doctr., p. 297
- « Le droit de la responsabilité civile comme limite au principe de la liberté du commerce et de l'industrie », *JCP CI* 1985, II, 14490, p. 297

DOAT J.-P.

- « La marque : acte de création », *RLDI* juill-août 2006, n° 18, p. 61
- « La marque, création objet de droit d'auteur : portée et limites de l'application », *RLDI* 2007, n° 23, p. 6

DREYER E.

- « La fonction des droits fondamentaux dans l'ordre juridique », *D.* 2006, p. 748
- « Du caractère fondamental de certains droits », *RRJ* 2006/2, p. 551
- « La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion sur la peine privée », *JCP G* 2008, n° 43, I, 201

DREYFUS N. et DUFOUR E.

- « De la vulnérabilité de la marque au regard de la qualité de son usage », comm. sous Versailles, 12e ch., sect. 2, 15 juin 2006, *Légipresse* oct. 2006, n° 235, p. 176

DROSS W. et MALLET-BRICOUT B.

- « L'avant-projet de réforme du droit des biens : premier regard critique », *D.* 2009, p. 508

DUCOULOUX-FAVARD C.

- « La loi Le Chapelier et la liberté du commerce », *Les Petites Affiches* 9 juin 1989, n° 69, p. 28

DUMONT F.

- « Propriété intellectuelle : la défense du savoir-faire et de l'image de marque des maisons de luxe », *RLDA* n° 71, mai 2004, suppl., p. 41

DURRANDE S.

- « Les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale », *D.* 1984, chron., p. 187
- « L'élément intentionnel de la contrefaçon et le nouveau Code pénal », *D.* 1999, 30e cah., chron. p. 319

DUSOLIER R.

- « Les marques collectives et les marques de qualité dans l'ancien droit et dans le droit moderne », *Mélanges Daniel Bastian*, t. 2, Droit de la propriété industrielle, Librairies Techniques, 1974, p. 27

EDELMAN B.

- « Nature et sujet de droit », *Droits*, 1985, 1, p. 125

EISENMANN C.

- « Une nouvelle conception du droit subjectif : la théorie de M. Jean Dabin », *Rev. dr. pub.* 1954, p. 753

EMERICH Y.

- « Regard civiliste sur le droit des biens de la common law : pour une conception transsystémique de la propriété », *Revue Générale de Droit*, 2008, vol. 38, n° 2
- « Propriété, relation et exclusivité : étude de droit comparé », *RRJ* 2009-4, p. 1841

EMINESCU Y.

- « Le droit des propriétés industrielles en l'an 2000 », *Mélanges Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997, p. 149

ESSLINGER A. et WENNING E.

- « La production d'une impression d'ensemble s'agissant d'une marque : question de fait ou de droit ? », *PIBD* 1997, n° 646, p. 10

FABRE-MAGNAN M.

- « Propriété, patrimoine et lien social », *RTD civ.* 1997, p. 583

FERRIER N. et SAUTONIE-LAGUIONIE L.

- « La distribution parallèle à l'épreuve de l'opposabilité du réseau », *RTD civ.* 2011, p. 225

FOLLIARD-MONGUIRAL A.

- « CJCE, arrêt Fincas Tarragona : l'étendue territoriale des marques notoires », note sous CJCE, 2e ch., 22 nov. 2007, aff. C-328/06, *Propr. ind.* 2008, n° 1, comm. 2
- « Arrêt CJCE "Budweiser" : le droit exclusif de marque sous pression », note sous CJCE, grande ch., 16 nov. 2004, *Propr. ind.* 2005, p. 15

FOURLON A.

- « Bilan et perspectives sur l'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », *Les Petites Affiches* 21 juin 2011, n° 122, p. 8

FRANCESCHELLI R.

- « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », *Mélanges Paul Roubier*, t. II, Dalloz & Sirey, 1961, p. 453

FRANÇOIS J.

- « Les créances sont-elles des biens ? », in *Liber Amicorum Christian Larroumet*, Economica, 2010, p. 149

FRANÇON A.

- « La protection du droit moral de l'auteur relatif à une œuvre tombée dans le domaine public », *Études de droit commercial à la mémoire de Henri Cabrillac*, Libr. Tech., 1968, p. 167

FRISON-ROCHE M.-A.

- « Les principes originels du droit de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RJDA* 1994/6, p. 483
- « Le modèle du marché », in *Arch. phil. droit*, 1996, t. 40, p. 287

FRISON-ROCHE M.-A. et TERRE-FORNACCIARI D.

- « Quelques remarques sur le droit de propriété », in *Vocabulaire fondamental du droit*, Arch. phil. dr., t. 35, Sirey, 1990, p. 233

GALLOUX J.-Ch.

- « Ebauche d'une définition juridique de l'information », *DS* 1994, chron. p. 229
- « Premier bilan de l'application de la loi 2007-1544 du 27 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon », *Propr. intell.* 2009, n° 33, p. 342
- « Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, p. 199

GAMACHE B.

- « Les marques de commerce au petit et au grand écran », *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, janv. 2005, vol. 17, n° 1, p. 429

GARDIES J.-L.

- « La chose et le droit sur la chose dans la doctrine du droit de Kant » in *Les biens et les choses en droit*, Arch. phil. dr., t. 24, Sirey, 1979, p. 139

GAUDRAT Ph.

- « La propriété intellectuelle : pensée unique ou modèles multiples ? », *RTD com.* 2011, p. 562
- « La structure juridique des propriétés intellectuelles », in *Les modèles propriétaires*, actes du colloque international organisé par le CECOJI, LGDJ, 2012, p. 179

GAUTIER P.-Y.

- « La dématérialisation du réel », *RIPIA* 1999, n° 197, p. 136
- « L'indifférence de la bonne foi dans le procès civil pour contrefaçon », *Propr. intell.* 2002, n° 3, p. 28

▪ « Des transactions en propriété intellectuelle (accords de coexistence de marques) », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, p. 239

GEIGER Ch.

▪ « Les droits fondamentaux garanties de la cohérence du droit de la propriété intellectuelle ? », *JCP G* 2004, n° 29, I, 150, p. 1313

▪ « De la nature juridique des limites au droit d'auteur », *Propr. intell.* 2004, n° 13, p. 882

▪ « Droit des marques et liberté d'expression, de la proportionnalité de la libre critique », *D.* 2007, p. 884

▪ « La fonction sociale des droits de propriété intellectuelle », *D.* 2010, p. 510

▪ « Propriété intellectuelle et droits fondamentaux : une saine complémentarité », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec, 2010, p. 249

GENEVOIS B.

▪ « Normes de valeur constitutionnelle et degré de protection des droits fondamentaux », *RFDA* 1990, p. 317

▪ « Une catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », *RFDA* 1998, p. 477

GEOFFRAY B.

▪ « La protection des marques renommées en droit communautaire », *Propr. ind.* 2008, n° 5, étude 11

GEORGE M.

▪ « Quelques aspects du droit des marques américain », in « Spécial USA » : le système américain des marques et des brevets : du bon usage des procédures, *Les rencontres des conseils en propriété industrielle*, 21 mars 2002, CNCPI, p. 3

GINOSSAR S.

▪ « Pour une meilleure définition du droit réel et du droit personnel », *RTD civ.* 1962, p. 573

GLEIZE B.

▪ « L'image des biens au pays du droit des marques », *RLDI* janv. 2005, n° 1, p. 8

GRUA F.

▪ « La responsabilité civile de celui qui fournit le moyen de causer un dommage », *RTD civ.* 1994, p. 1

GRZEGORCZYK C.

▪ « Le concept de bien juridique : l'impossible définition ? » in *Les biens et les choses en droit*, Arch. phil. dr., t. 24, Sirey, 1979, p. 259

GUTMANN D.

▪ « Du matériel à l'immatériel dans le droit des biens. Les ressources du langage juridique » in *Le droit et l'immatériel*, Arch. phil. dr., t. 43, Sirey, 1999

HAAS (DE) Ch.

▪ « La "contrefaçon" de la marque notoire en droit comparé américain, européen et français : une leçon américaine encore mal comprise », *Propr. intell.* avr. 2003, n° 7, p. 137

▪ « Plaidoyer pour une meilleure conservation du droit sur une marque utilisée sous une forme légèrement modifiée », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec/IRPI, 2010, p. 303

HENRION M.

▪ « Appoint à l'étude des privilèges de librairie aux XVIe et XVIIe siècles », *RIDA* janv. 1955, p. 113

HENRY G.

▪ « Les nouvelles méthodes d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », *Comm. com. électr.* 2009, n° 1, étude 2

HERMITTE M.-A.

▪ « Les concepts mous de la propriété industrielle : passage du modèle de la propriété foncière au modèle du marché », in *L'homme, la nature et le droit*, sous la dir. de B. Edelman et M.-A. Hermitte, Christian Bourgois Editeur, 1988, p. 85

HOFMANN B.

▪ « Essai sur les marques de fabrique à l'époque romaine », *RIPIA* 1965, p. 8

HOUTMANN M.-A.

▪ « Responsabilité des journalistes et des associations de consommateurs et usage de marque », *Les Petites Affiches* 14 janv. 1998, n° 6, p. 5

HUGON Ch.

▪ « Application du droit commun de l'article 1382 et absence d'abus de la liberté d'expression », note sous Civ. 1re, 8 avr. 2008, *JCP G* 2008, II, 10106

HUILLIER J.

▪ « Le parasitisme parasite-t-il la propriété intellectuelle ? », *Gaz. Pal.* 2001, doctr., p. 1630

HUMBLOT B.

▪ « Dégénérescence des marques, propriété et liberté d'expression », *Légipresse* 2005, n° 224, p. 97

▪ « Droit commun et protection des marques d'usage », in *Propriété intellectuelle et droit commun*, sous la dir. de J.-M. Bruguière, N. Mallet-Poujol et A. Robin, PUAM, 2007, p. 241

IZORCHE M.-L.

▪ « Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme », *RTD com.* 1998, p. 17

JANIS M.

▪ « La notion de droits fondamentaux aux États-Unis d'Amérique », *AJDA* 1998, p. 52

JEANDIDIER W.

▪ « L'élément moral des infractions d'affaires ou l'art de la métamorphose », in *Une certaine idée du droit*, Mélanges offerts à André Decocq, Litec, 2004, p. 369

JEANNIN L.

▪ « Le principe de dignité dans l'espace de la Convention européenne des droits de l'Homme », in *La dignité de la personne humaine*, sous la dir. de Ch. Girard et S. Hennette-Vauchez, Puf, 2005, p. 177

JEANNOT-PAGES G.

- « Marques et liberté d'expression : un symbole interdit aux contestataires », *Expertises* oct. 2004, n° 285, p. 341

JOSSERAND L.

- « Configuration du droit de propriété dans l'ordre juridique nouveau », *Mélanges Sugiyama*, Sirey, 1940, p. 95

KAMINA P.

- « Quelques réflexions sur les dommages et intérêts punitifs en matière de contrefaçon », *Cah. dr. entr.* 2007, n° 4, dossier 23

KARSENTY-RICARD M. ET MERLI M.

- « Quelques observations sur la proposition de loi n° 755 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon enregistrée à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2011 », *Propr. intell.* janv. 2012, n° 42, p. 4

KASIRER N.

- « Le real estate existe-t-il en droit civil ? », *Revue Générale de Droit*, 1998, vol. 29, p. 465

KERLAU Y.

- « La contrefaçon : pour sortir de quelques idées toutes faites », *Gaz. Pal.* 17 déc. 1992, doctr., p. 965

KUHN C.

- « Licence d'exploitation et article 2279 du Code civil », *D.* 2006, p. 2897

LACHACINSKI T. et FAJGENBAUM F.

- « Quelle marque notoire ou renommée au XXIe siècle ? », *Légicom* 2010/1, n° 44, p. 39

LACHAUME J.-F. et PAULIAT H.

- « Le droit de propriété est-il encore un droit fondamental ? », *Droit et politique à la croisée des cultures*, Mélanges Philippe Ardant, LGDJ, 1999, p. 373

LANCRENON T.

- « La marque communautaire renommée », *Légicom* 2010/1, n° 44, p. 51

LANDES W. ET POSNER R.

- « Trademark law : an economic perspective », in *Foundations of intellectual property*, sous la direction de R. MERGES et J. GINSBURG, Foundation Press, New York, 2004, p. 265

LAPORTE-LEGEAIS M.-E.

- « Clair-obscur sur la marque renommée : dix ans d'application de la loi du 4 janvier 1991 », *JCP E* 2001, 1514

LARRIEU J.

- « Le territoire d'une marque sur Internet », *Propr. ind.*, avr. 2005, p. 11
- « Maquiller un contentieux de contrefaçon en contentieux de concurrence déloyale », *Propr. ind.* 2007, n° 6, comm. 57
- « Glissements progressifs vers une nouvelle image de la marque », *Propr. ind.*, sept. 2010, n° 9, alerte 87

LASSERRE-CAPDEVILLE J.

- « La responsabilité pénale des personnes morales », *RLDA* 2011, n° 59, p. 61

LE BIHAN E. et JULIEN-RAES L.

- « Etude sur un objet de propriété incorporelle mal-aimé : la dénomination sociale », *Propr. intell.*, juill. 2004, n° 12, p. 749
- « Médicaments génériques : marques et usages honnêtes », *Propr. intell.* 2006, n° 21, p. 396

LÉCUYER H.

- « Indemnisation du préjudice en matière de contrefaçon : comment la loi nouvelle est-elle reçue ? », *Gaz. Pal.* 11 juin 2011, n° 162, p. 15

LEDUC F.

- « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », *Resp. civ. et ass.* 2010, n° 3, dossier 3

LÉGER J.-M.

- « L'exception de parodie est-elle recevable en matière publicitaire ? », *RLDI* mars 2005, n° 3, p. 54

LEPAGE H.

- « La propriété deux siècles après : qu'en reste-t-il ? », *Administrer* déc. 1989, p. 25

LE STANC Ch.

- « Le consommateur dans la propriété industrielle », in colloque « Le consommateur au pays des propriétés immatérielles », *RLDA* déc. 2004, suppl. n° 77, p. 7
- « Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des patent trolls », *Propr. ind.* 2008, n° 2, étude 3
- « La contrefaçon n'est pas excusable », *Propr. ind.* 2012, n° 7, repère 7

LESUEUR J.

- « Les droits opposés dans le champ des propriétés incorporelles », *Comm. com. électr.* 2008, n° 7, étude 15

LE TALLEC G.

- « La primauté des appellations d'origine contrôlée sur les marques », *Mélanges Paul Mathély*, Litec, 1990, p. 249

LE TOURNEAU Ph.

- « De la spécificité du préjudice concurrentiel », *RTD com.* 1998, p. 83
- « Retour sur le parasitisme », *D.* 2000, n° 25, p. 403
- « Parasitisme et marque notoire, ou de l'application du régime général de la responsabilité en présence d'une lacune du droit spécial », *Gaz. Pal.* 31 mars 2001, n° 90, p. 22

LEVEL P.

- « Les rapports du droit et de la formalité en matière de propriété industrielle », *RTD com.* 1961, p. 241

LIBCHABER R.

- « La propriété, droit fondamental », in *Libertés et droits fondamentaux*, ss la dir. de Cabrillac, Frison-Roche et Revet, Dalloz, 12e éd., 2006, p. 659
- « La recodification du droit des biens », in *Le Code civil 1804-2004, Livre du Bicentenaire*, Dalloz-Litec, 2004, p. 297

LIKILLIMBA G.-A.

- « Le préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements », *RTD com.* 2009, p. 1

LISANTI C.

- « Quelques remarques à propos des sûretés sur les meubles incorporels dans l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 », *D.* 2006, p. 2671

LOISEAU G.

- « Pour un droit des choses », *D.* 2006, n° 44, p. 3015
- « L'article 2279 du Code civil ne s'applique pas à une licence de débit de boissons », *JCP G* 2006, n° 36, II, 10143

LUCHAIRE F.

- « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », *RD publ.* 1979, p. 27

MACKAAY E.

- « La propriété intellectuelle et l'innovation — Analyse économique du droit » in Le droit favorise-t-il l'innovation ?, *Droit et Patrimoine*, oct. 2003, n° 119, p. 61

MALAURIE Ph.

- « Les sanctions en droit privé », *Defrénois*, 28 février 2006, no 4, p. 316

MALAURIE-VIGNAL M.

- « Parasitisme et notoriété d'autrui », *JCP G* 1995, n° 49, doctr. 3888, p. 471
- « Le parasitisme des investissements et du travail d'autrui », *D.* 1996, n° 21, p. 177
- « Les valeurs immatérielles et virtuelles de l'entreprise, entre protection et liberté », *D.* 2013, p. 1919

MALINVAUD M.

- « La loi dans ses rapports avec le droit naturel et la politique », in *Le discours et le Code*, Litec, 2004, p. 60

MALLET-BRICOUT B.

- « Le fiduciaire propriétaire ? », *JCP E* 2010, n° 8, 1191

MANARA C.

- « L'utilisation sur internet d'un signe identique à une marque française n'est pas une contrefaçon », note sous Com., 11 janv. 2005, *D.* 2005, n° 6, p. 428
- « Un nom de domaine inactif n'est pas une contrefaçon de marque », note sous Com., 13 déc. 2005, *D.* 2006, n° 1, p. 63

MARCUS-HELMONS S.

- « Le droit de propriété est-il un droit fondamental au sens de la Convention européenne des droits de l'Homme ? », in *Les nouveaux droits de l'homme en Europe*, XIe Congrès des 29, 30 et 31 mai 1997, Bruylant Bruxelles, 1999, p. 193

MARÉCHAL C.

- « L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », *RTD com.* 2012, p. 245

MARÉCHAL J.-Y.

- « Plaidoyer pour une responsabilité pénale directe des personnes morales », *JCP G* 2009, n° 38, 249

MARIATTE F.

- « Droit des marques et importations parallèles de médicaments reconditionnés », note sous CJCE, 26 avr. 2007, aff. C-348/04, Boehringer Ingelheim et autres, *Europe* juin 2007, comm. 169, p. 66

MARINO L.

- « Les droits fondamentaux émancipent le juge : l'exemple du droit d'auteur », *JCP G* 2010, n° 30, 829

MARTIAL N.

- « La conjugaison du droit des sûretés réelles au temps des propriétés intellectuelles », *RLDI*, déc. 2005, n° 11, p. 59 et s.

MARTIN N.

- « Territorialité du droit de marque et universalité d'Internet : vers une conciliation autour de la notion de public visé », *RLDI* mai 2005, n° 5, p. 26

MATHEY N.

- « Les droits et libertés fondamentaux des personnes morales de droit privé », *RTD civ.* 2008, p. 205

MAY B.

- « Améliorer l'indemnisation de la contrefaçon : la loi ne suffira pas », *Propr. ind.* 2008, n° 3, étude 4

MÉNIÈRE Y.

- « Les fonctions des droits de propriété intellectuelle : le point de vue de l'économie », *Propr. ind.* oct. 2010, n° 10, dossier 3

MÉSA R.

- « La consécration d'une responsabilité civile punitive : une solution aux problèmes des fautes lucratives ? », *Gaz. Pal.* 21 nov. 2009, n° 325, p. 15
- « Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime », *JCP G* 2012, 625, p. 1017
- « L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives », *D.* 2012, p. 2754

MESSAÏ-BAHRI S. ET ROUSSILLE M.

- « La responsabilité pour faute des personnes morales », in *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, sous la direction de F. TERRÉ, Dalloz, 2011, p. 119

MESTRE

- « La protection, indépendante du droit de réponse, des personnes physiques et des personnes morales contre l'altération de leur personnalité aux yeux du public », *JCP* 1974, I, 2623, n° 4

MEUNIER-CŒUR I.

- « Notoriété et renommée de la marque », *Propr. ind.* avr. 2006, p. 5

MIGNOT M.

- « La notion de bien, contribution à l'étude du rapport entre droit et économie », *RRJ* 2006/4 (I), p. 1805

MOHR P. J.

- « Marques et nom patronymique », *Propr. ind.* 2006, p. 6

MONTEIRO J.

- « L'usage sérieux de la marque communautaire », *Propr. ind.* 2008, n° 7, étude 15

MONTEIRO J. et RUZEK V.

- « L'usage du signe à des fins autres que celle de distinguer les produits et services d'un opérateur économique », *Propr. ind.* 2007, n° 4, étude 9

MORAND CH.-A.

- « La sanction », in *Vocabulaire fondamental du droit*, Arch. phil. dr., tome 35, Sirey, 1990, p. 293

MORANGE J.

- « La déclaration et le droit de propriété », *Droits* 1988, 8, p. 110

MORIN G.

- « Le sens de l'évolution contemporaine du droit de propriété », *Le droit privé français au milieu du XXe siècle*, Études offertes à Georges Ripert, t. II, LGDJ, 1950, p. 3

MOSCATI L.

- « Le Code civil et le destin de la propriété intellectuelle en Europe », in La pensée juridique et le destin du Code civil, *Droits* 2008, n° 47, p. 149

MOULY Ch.

- « La propriété », in *Droits et libertés fondamentaux*, sous la dir. de Cabrillac, Frison-Roche et Revet, Dalloz, 4e éd., 1997, p. 475

MOUSSERON J.-M.

- Conclusion de sa thèse, Le droit du breveté d'invention : contribution à une analyse objective, Bibl. dr. privé, n° 23, LGDJ, 1961, p. 259, in *Inventer*, Centre du droit de l'entreprise, Montpellier, 2001, p. 271
- « Responsabilité civile et droits intellectuels », *Mélanges Albert Chavanne*, Litec, 1990, p. 247
- « L'évolution de la propriété industrielle », in *L'évolution contemporaine du droit des biens*, 3èmes Journées René Savatier, Poitiers, Puf, 1991
- « Valeurs, biens, droits », *Mélanges Breton et Derrida*, Dalloz, 1991
- « Parasitisme et droit », *Cah. dr. entr.* 1992/6, p. 15

MOUSSERON J.-M., RAYNARD J. et REVET T.

- « De la propriété comme modèle », *Mélanges André Colomer*, Litec, 1993, p 281

MUIR-WATT

- « Les forces de résistance à l'analyse économique du droit dans le droit civil », in *L'analyse économique du droit dans les pays de droit civil*, sous la dir. de B. Deffains, Cujas, 2002, p. 37

NAST

- note sous Trib. Civ. de la Seine, 1er avr. 1936, *D.* 1936, 2, p. 65

NEYRET L.

- « La responsabilité civile arbitre du conflit entre droit des marques et liberté d'expression », *D.* 2008, p. 2402

NORMANDEAU A.

- « Faut-il emprisonner davantage au Canada et en France ? », *RSC* 2007, p. 910

NUSS P.

- « Le consommateur d'aujourd'hui face à la marque », *Mélanges Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997, p. 363

NUSSENBAUM M.

- « Evaluation du préjudice de marque », *JCP E* 1993, I, 303
- « L'appréciation du préjudice d'atteinte à la marque et à son image », *Gaz. Pal.* 18 décembre 2010, n° 352, p. 16.

OLLARD R.

- « La distinction du dommage et du préjudice en droit pénal », *RSC* 2010, p. 561

OLSZAK N.

- « La propriété industrielle est-elle bien une propriété ? », note sous Paris, 4e ch. A, 12 sept. 2001, *D.* 2002, n° 23, Jur. p. 1894

OPPETIT B.

- « Éthique et vie des affaires », in *Mélanges offerts à André Colomer*, Litec, 1993, p. 319

PAGENBERG J.

- « La détermination de la renommée des marques devant les instances nationales et européennes », *Mélanges Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997, p. 409

PARLÉANI I et G.

- « La tentation du Moyen Âge. L'exemple du parasitisme », in *Propos impertinents de droit des affaires*, Mélanges Gavalda, Dalloz, 2001, p. 243

PASSA J.

- « Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique », *D.* 2000, p. 297
- « Les divergences dans la définition de l'acte de contrefaçon dans les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle. Plaidoyer pour une clarification », *Propr. intell.* 2004, n° 10, p. 513
- « Le droit des marques et le consommateur », in colloque « Le consommateur au pays des propriétés immatérielles », *RLDA* déc. 2004, suppl. n° 77, p. 19
- « Droit commun des marques et protection du consommateur », *Mélanges Calais-Auloy*, Dalloz, 2004, p. 781

▪ « Le droit pénal des marques après la loi Perben II du 9 mars 2004 », *D.* 2005, n° 6, p. 433
▪ « Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque », *Propr. ind.* 2005, p. 8
▪ « La contrefaçon de marque et l'exigence d'une mise dans le commerce », *Propr. ind.* 2008, n° 5, étude 10
▪ « Les rapports entre droit des marques et droit de la publicité comparative : un risque d'affaiblissement de la protection de la marque », *Propr. ind.* 2008, n° 10, étude 20
▪ « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », *Propr. ind.* oct. 2010, n° 10, dossier 4
▪ « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la CJUE : Portée ? Utilité ? », *Cah. dr. entr.* janv. 2012, n° 1, dossier 5

PATAULT A.-M.

▪ « La personne morale d'une nationalisation à l'autre, naissance et mort d'une théorie », *Droits*, n° 17, p. 79

PAVIA M.-L.

▪ « Eléments de réflexion sur la notion de droit fondamental », *Les Petites Affiches* 6 mai 1994, n° 54

PECH L.

▪ « Contrefaçon de marque sur internet et compétence des juridictions françaises : la (saine) substitution du critère de destination au critère de l'accessibilité », *RLDI* juill-août 2006, p. 14

PÉRINET-MARQUET H.

▪ « Regard sur les nouveaux biens », *JCP G* 2010, n° 44, 1100

PÉROT-MOREL M.-A.

▪ « L'extension de la protection des marques notoires », *RTD com.* 1966, n° 9
▪ « La dégénérescence des marques par excès de notoriété », *Mélanges Daniel Bastian*, t. 2, Librairies techniques, 1974, p. 49
▪ « Notoriété et renommée : unité ou dualité de concept en droit des marques ? », *Mélanges Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997, p. 463

PFISTER L.

▪ « La propriété littéraire est-elle une propriété ? Controverses sur la nature du droit d'auteur au XIXe siècle », *Rev. hist. dr.* 2004, t. LXXII, p. 103
▪ « Domaine, propriété, droit de propriété. Notes sur l'évolution du vocabulaire du droit français des biens » », *Revue Générale de Droit*, 2008, vol. 38, n° 2

PICARD E.

▪ « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé* 1883, p. 565

PICARD E.

▪ « L'émergence des droits fondamentaux en France », *AJDA* 1998, p. 6

PIÉDELIÈVRE A.

- « Le matériel et l'immatériel. Essai d'approche de la notion de bien » in *Aspects du droit privé en fin du 20e siècle*, Études réunies en l'honneur de Michel De Juglart, LGDJ, Montchrestien, Editions Techniques, 1986

PIROVANO A.

- « La fonction sociale des droits : réflexions sur le destin des théories de Josserand », *D.*1972, chron., p. 67

POLLAUD-DULIAN F.

- « Droit moral et droits de la personnalité », *JCP G* 1994, I, 3780
- « Les droits intellectuels dans la tourmente des procédures collectives », *Mélanges André Françon*, Dalloz, 1995, p. 365
- « De la prescription en droit d'auteur », *RTD civ.* 1999, p. 585

PORACCHIA D. et MAETZ C.-A.

- « Cession de marque constituée par un patronyme notoire et déceptivité », note sous CJCE, 30 mars 2006, *D.* 2006, n° 30, p. 2109

POUMARÈDE J.

- « De la difficulté de penser la propriété (1789-1793) », in *Propriété et Révolution*, Actes du colloque de Toulouse du 12 au 14 oct. 1989, textes réunis par Koubi, Ed. du CNRS, 1990, p. 27

POUPARD M.

- « La distinction entre le dommage et le préjudice », *RJO* 2005/2, p. 187

PRIETO C.

- « Pouvoir de marché et liberté des entreprises, les fondements de la politique de concurrence », *D.* 2006, p. 1603

QUÉZEL-AMBRUNAZ Ch.

- « L'acception européenne du "bien" en mal de définition », *D.* 2010, p. 2024

RAMPELBERG R.-M.

- « Pérennité et évolution des res incorporales après le droit romain », in *Le droit et l'immatériel*, Arch. phil. dr., t. 43, Sirey, 1999, p. 35

RAYNARD J.

- « Propriétés incorporelles : un pluriel bien singulier », *Mélanges Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997
- « Le tiers au pays du droit d'auteur.- Publicité et opposabilité de la propriété littéraire et artistique », *JCP G* 1999, n° 21, I, 138
- « La réparation de la contrefaçon : nouveaux principes pour nouveau juge ? », *Propr. ind.* 2010, n° 6, alerte 65

REBOUL Y.

- « Le droit de marque à l'aube du 3e millénaire », *JCP E* 2000, n° 4, p. 121

RÉMY P.

- « La propriété privée considérée comme un droit de l'homme », in *La protection des droits fondamentaux*, Actes du colloque de Varsovie du 9 au 15 mai 1992, Puf, 1993, p. 123

RÉMY-CORLAY P.

- « De la réparation », in *Pour une réforme du droit de la responsabilité civile*, sous la direction de F. TERRÉ, Dalloz, 2011, p. 200

RENOUX-ZAGAME M.-F.

- « Du droit de Dieu au droit de l'homme : sur les origines théologiques du concept moderne de propriété », *Droits* 1985, 1, p. 17
- « Histoire du droit de la propriété », *Administrer* déc. 1989, p. 13

REVET Th.

- « Les nouveaux biens », in *La propriété*, Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LIII, Sté de législ. comp., 2003, p. 271
- « Le Code civil et le régime des biens : questions pour un bicentenaire », *Dr. et Patr.* 2004, n° 124, p. 20
- « Notion de bien : tout produit de l'activité intellectuelle constitue un bien », *RTD civ.* 2005, p. 164
- « Propriété et droits réels », *RTD civ.* 2005, n° 1, p. 164
- « L'article 2279 du Code civil n'est applicable qu'aux seuls meubles corporels individualisés », *RTD civ.* 2006, p. 348
- « Les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété », *RTD civ.* 2006, p. 791

RIALS S.

- « Supraconstitutionnalité et systématicité du Droit », *Arch. phil. du dr.*, Sirey, 1986, t. 31, p. 64

RICHARD G.

- « La sociologie juridique et la défense du droit subjectif », *Rev. phil. de la France et de l'étr.* 1912, p. 225

RIPERT G.

- « Ebauche d'un droit civil professionnel », in *Études de droit civil à la mémoire de Henri Capitant*, Librairie Edouard Duchemin, 1977, p. 677

RIVERO J.

- « Sanction juridictionnelle et règle de droit », in *Études juridique offertes à Léon Julliot de la Morandière*, Dalloz, 1964, p. 457

ROQUILLY C.

- « Luxe, droit et internet », *RLDA* 2004, suppl. au n° 71, p. 23

ROUBIER P.

- « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, p. 251
- « Théorie générale de l'action en concurrence déloyale », *RTD com.* 1948, p. 541
- « Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale », *RTD civ.* 1952, p. 162
- « Unité et synthèse des droits de propriété industrielle », *Mélanges M. Plaisant*, Études sur la propriété industrielle, littéraire, artistique, Sirey, 1960, p. 161

ROUBIN DEVRIENDT S.

- « Des interactions entre concurrence déloyale et contrefaçon : cumul et points de jonction », *Les Petites Affiches* 1997, n° 3, p. 4

ROUJOU DE BOUBÉE G.

- « La responsabilité pénale des personnes morales », in *Une certaine idée du droit*, Mélanges offerts à André Decocq, Litec, 2004, p. 535

ROUSSEL G.

- « Les originalités du droit pénal douanier », *AJ Pénal* 2009, p. 201

RUZEK V.

- « La parodie en droit des marques », *Propr. ind.* avr. 2005, n° 4, p. 15

SAINT-GAL Y.

- « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire, ou agissements parasitaires », *RIPIA* 1956, p. 37

SAINT-MARTIN A.

- « Les spécificités de l'action en contrefaçon au regard du droit commun », in *Propriété intellectuelle et droit commun*, sous la dir. de J.-M. Bruguière, N. Mallet-Poujol et A. Robin, PUAM, 2007, p. 58

SAVATIER R.

- « Essai d'une présentation nouvelle des biens incorporels », *RTD civ.* 1958, p. 331

SCHIMMEL D.

- « Utiliser une procédure arbitrale ? », in *Droits de propriété intellectuelle dans un monde globalisé*, Actes du colloque du Centre Européen de Droit et d'Economie, 2009, Magnard-Vuibert, p. 91

SCHMIDT-SZALEWSKI J.

- « L'avenir international de la propriété industrielle », *Mélanges Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997, p. 571
- « La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans la jurisprudence », *RTD com.* 1994, p. 455
- « La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon », *Propr. ind.* 2007, n° 11, étude 22
- « Exercice des droits de propriété intellectuelle en tant qu'abus de position dominante », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec/IRPI, 2010, p.

SÉNA G.

- « La propriété intellectuelle en tant que droit fondamental », *Les nouveaux droits de l'homme en Europe*, XIe Congrès des 29, 30 et 31 mai 1997, Bruylant (Bruxelles), 1999, p. 225

SÉRIAUX A.

- « La notion juridique de patrimoine, brèves notations civilistes sur le verbe avoir », *RTD civ.* 1994, n° 4, p. 801

SEUBE J.-B.

- « Le droit des biens hors le Code civil », *Les Petites Affiches*, 15 juin 2005, n° 118, p. 4

SCHECHTER F.-I.

- « The Rational Basis of Trademark protection », *Harvard Law Review* 1927, volume XL, n° 6

SKOWRON-GALVEZ X.

- « Le principe de territorialité des marques à l'épreuve de l'universalité de l'internet : un bref tour d'horizon de la jurisprudence française », *Gaz. Pal.* 22-23 juin 2005, p. 2

SOYER J.-Cl.

- « Une certaine idée du droit… de la sanction pénale », in *Une certaine idée du droit*, Mélanges offerts à André Decocq,, Litec, 2004, p. 557

STARCK B.

- « Domaine et fondement de la responsabilité sans faute », *RTD civ.* 1958, p. 475

STASIAK F.

- « Les sanctions de la contrefaçon », *Comm. com. électr.* 2009, n° 1, étude 1

STOFFEL-MUNCK Ph.

- « Le préjudice moral des personnes morales », in *Libre droit*, Mélanges en l'honneur de Philippe Le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 959

STRASSER M.

- « The Rational Basis of Trademark Protection Revisited : Putting the Dilution Doctrine into Contexte », 10 *Fordham Intellectual Property Media & Enterprises* LJ 375, 2000, p. 375

STROWEL A.

- « Les noms de domaine : massacreurs du droit des marques ? », *Commerce électronique et propriétés intellectuelles*, colloque IRPI, Litec, 2001, p. 21

TAFFOREAU P.

- « La déchéance d'une marque patronymique devenue déceptive », *Légipresse* 2005, n° 221, p. 92
- « Possession et propriété intellectuelle », in *Propriété intellectuelle et droit commun*, sous la dir. de J.-M. Bruguière, N. Mallet-Poujol et A. Robin, PUAM, 2007, p. 111

TARDIEU-GUIGUES E.

- « L'utilisation des marques par les moteurs de recherche comme mots de références est-elle toujours une contrefaçon ? », *Propr. ind.* oct. 2005, p. 19
- « Une interprétation extensive des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dans le cadre de la vie des affaires », *RLDI* 2006, n° 19, p. 13

TERRÉ F.

- « L'évolution du droit de propriété depuis le Code civil », *Droits*, 1985, 1, p. 33

THÉRY R.

- « De l'utilisation à la propriété des choses », *Le droit privé français au milieu du XXe siècle*, Études offertes à Georges Ripert, t. II, LGDJ, 1950, p. 17

TIROLE J.

- « Quelles finalités pour les propriétés intellectuelles ? », in *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, ss la dir. de M.-A. Frison-Roche et A. Abello, LGDJ, 2005, p. 3

TRÉFIGNY-GOY P.

- « Les vingt ans d'âge d'une marque compromis par la mode du vintage », *Propr. ind.* oct. 2005, p. 28
- « D'utiles précisions : déchéance et intérêt légitime à l'action », note sous Paris, 1er mars 2006, *Propr. ind.* juill-août 2006, p. 31
- « Meta names, titles ou mots-clés : peu importe le nom donné, la contrefaçon est établie ! », note sous Paris, 12 oct. 2005, *Propr. ind.* juill-août 2006, p. 30
- « L'exigence du préjudice, mais pas seulement », *Propr. ind.* 2008, n° 11, comm. 85
- « L'incidence de la fonction sur la portée de la protection de la marque », *Propr. ind.* oct. 2010, n° 10, dossier 5

VAREILLES-SOMMIÈRES (de)

- « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, p. 443

VEAUX D.

- « Vol et transfert de propriété », in *Mélanges en l'honneur du doyen Pierre Bouzat*, éd. A. Pedone, 1980, p. 351

VINEY G.

- « Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile », *D.* 2009, p. 2944
- « Cessation de l'illicite et responsabilité civile », in *Mélanges en l'honneur du Professeur Gilles Goubeaux,* LGDJ, Dalloz 2009, p. 547

VIVANT M.

- « A propos des "biens informationnels" », *JCP G* 1984, I, n° 3132
- « Touche pas à mon filtre ! Droit de marque et liberté de création : de l'absolu et du relatif dans les droits de propriété intellectuelle », *JCP E* 1993, n° 22, p. 275
- « Pour une épure de la propriété intellectuelle », *Mélanges André Françon*, Dalloz, 1995, p. 415
- « La propriété intellectuelle entre abus de droit et abus de position dominante », *JCP G* 1995, n° 47, doctr. 3883, p. 449
- « Le droit d'auteur, un droit de l'homme ? », *RIDA* oct. 1997, p. 61
- « L'immatériel en sûreté », *Mélanges Cabrillac*, Dalloz-Litec, 1999, p. 405
- « L'immatériel, nouvelle frontière pour un nouveau millénaire », *JCP G* 2000, n° 1-2, I, 193, p. 10
- « La protection des droits de propriété intellectuelle : des régimes à géométrie variable », *La contrefaçon — L'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, colloque IRPI, Litec, 2003, p. 7
- « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété », *Propr. intell.* avr. 2007, n° 23, p. 193
- « Prendre la contrefaçon au sérieux », *D.* 2009, p. 1839
- « Quand la marque bouscule le droit de la propriété intellectuelle », in *Liber Amicorum Georges Bonet*, Litec/IRPI, 2010, p. 523

VIVANT P.

- « Marque notoire et marque renommée : une distinction à opérer », *JCP E* 2008, n° 30, p. 1968
- « Le risque de confusion : une notion inhérente à la contrefaçon de marque ? », *Gaz. Pal.* 6 nov. 2008, n° 311, p. 18
- « Marque notoire et marque renommée : une distinction conforme au droit des marques », *D.* 2010, p. 2496

VOISIN S.

- « La médiation pénale est-elle juste ? », *Les Petites Affiches* 26 août 2002, n° 170, p. 49

WESTER-OUISSE V.

- « Le préjudice moral des personnes morales », *JCP G* 2003, n° 26, I, 145
- « La jurisprudence et les personnes morales.- Du propre de l'homme aux droits de l'homme », *JCP G* 2009, I, 121

YEBDRI A.

- « Appréciation comparée du risque de confusion des marques dans la jurisprudence française et communautaire », *Gaz. Pal.* 20 oct. 2007, p. 2

ZÉNATI-CASTAING F.

- « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ.* 1993, p. 305
- « La propriété, mécanisme fondamental du droit », *RTD civ.* 2006, p. 445

ZOLYNSKI C.

- « Les instruments optionnels en droit de la propriété intellectuelle : modèle ou chimère ? », *Les Petites Affiches* 29 juin 2012, n° 130, p. 43
- « Le droit de la consommation, témoin de la rencontre entre responsabilité pénale et responsabilité civile », *RCA* n° 5, mai 2013, dossier 31

ZOLLINGER A.

- « Possibilité de protéger la propriété intellectuelle (droit des marques) sur le fondement de la CEDH », note sous CEDH, gr. ch., 11 janv. 2007, n° 73049/01, aff. Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal, *JCP E* 2007, n° 13, 1409, p. 22
- « Le droit au respect des biens, ou la difficile définition du droit de propriété en tant que droit de l'Homme », in *Les modèles propriétaires*, actes du colloque international organisé par le CECOJI, LGDJ, 2012, p. 31

INDEX THÉMATIQUE

Nota : les numéros renvoient aux pages.

— A —

Absoluité du droit : 58, 67, 88, 90, 91, 109, 133

Abus
- — de dépendance économique : 298
- — de position dominante : 296

Accord de coexistence : 454

Acquisition du droit de marque : 165

Action
- — en revendication : 138

Amende : 401
- — Affectation de l'… : 451, 476
- — civile : 474
- — pénale : 401, 449

Autorité de la chose jugée : 412

Avilissement : 330, 338

— B —

Bien : 83
- — Appropriabilité : 74, 81
- — Critères : 69
- — Notion : 69
- — Patrimonialité : 71, 73
- — Rareté : 70
- — Utilité : 69

Bonne foi : 463

— C —

Cessation de l'illicite : 470

Chose : 82, 83

Citation de marque : 224, 226

Concurrence : 199, 293, 300, 306
- — déloyale : 293, 302, 325, 326
- — Pratiques anticoncurrentielles : 295, 300
- — Préjudice : 310

Consommateur de référence : 319

Contrefaçon : 302, 332, 356
- — Chiffres : 354
- — Délit matériel : 445
- — Élément matériel : 433
- — Élément moral : 436
- — Histoire : 311, 395
- — lucrative : 387, 388, 480

— D —

Dangerosité : 357, 399, 419, 436

Déchéance : 112

Déloyauté commerciale : 298, 302

Dilution : 330, 339

Dommages et intérêts
- — compensatoires : 452, 472
- — punitifs : 476
- — restitutoires : 483

Douane : 362

Droit de clientèle : 130

Droit de l'Homme : 279

Droit fondamental : 167, 261, 268, 278, 282, 285

Droit naturel : 261, 262, 265, 277, 279, 392

— E —

Electa una via : 416

Emprisonnement : 402, 448

Enregistrement : 430

Entente : 296

Épuisement du droit : 231
- — Conditions : 233
- — Fondements : 232
- — Preuve : 234
- — Signification : 232

Évaluation : 78, 79, 80

Exceptions au droit de marque : 224

Exclusivité : 87, 88, 89, 107, 127

Exploitation : 217
- — Juste motif de non-exploitation : 221

Extension de marque : 209

— F —

Fonction du droit : 131, 172, 173
- — Communication : 186
- — Distinction : 110, 173, 175

— Garantie d'identité de qualité : 178, 179
— Garantie d'origine : 173
— Investissement : 181
— Publicité : 183, 334

— G —

Gage : 96, 99, 118

Gain manqué : 373

— I —

Image de marque : 237, 457

Intention coupable : 436, 442

— L —

Légalité des délits et des peines : 430

Liberté d'expression : 226

Liberté publique : 281

Libre concurrence : 301

— M —

Marché
— Place de… : 189, 196, 199, 315

Marque
— collective de certification : 171
— d'usage : 304
— faible : 320
— forte : 320
— notoire : 169, 170, 200, 202, 315
— renommée : 111, 200, 204, 315

Mauvaise foi : 463

Monopole d'exploitation : 126, 128, 130

— N —

Non bis in idem : 410

Non-cumul des peines : 409

Notoriété : 202, 203

— O —

Objet spécifique : 172

Originalité : 177

— P —

Parasitisme : 320, 336, 431
— de marque notoire : 320, 322, 324, 326, 332, 431, 458
— de marque renommée : 320, 322, 324, 326, 332, 433, 458, 460
— Notion de… : 320

Parodie de marque : 228

Patrimonialité : 76, 137

Peine privée : 405

Personne morale (responsabilité) : 442, 466

Perte économique : 370

Possession : 92, 93, 94, 95, 114, 115
— Notion de… : 92
— Occupation : 93, 116, 117

Préjudice : 313, 327, 370, 464
— économique : 370
— moral : 377, 382

Prérogatives douanières : 364, 365

Produits authentiques : 456, 457

Produits non authentiques : 418, 434, 459, 461

Propriété : 74, 107
— Attributs du droit de… : 90
— Prérogatives du droit de… : 91, 109

Propriété de marché : 133, 134, 135

— R —

Rappel des produits : 471

Référence nécessaire : 224

Renommée : 204

Réparation civile : 369, 370

Réparation intégrale : 384

Res : 81

— *commune* : 75

— *nullius* : 84

Réseau de distribution sélective : 367, 457

Risque de confusion : 199, 317, 318

— S —

Spécialité : 110

— U —

Unité des droits intellectuels : 145

Usage : 217, 223, 434

— sérieux : 112, 217

Utilités économiques : 131, 141

— V —

Valeur de la marque : 76, 381

Vol : 139

INDEX DE LA JURISPRUDENCE CITÉE

JURISPRUDENCE EUROPÉENNE

Nota : les décisions sont classées par ordre chronologique.

Les numéros renvoient aux pages.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CEDH, 24 mai 1988, *Müller c/ Suisse* : 229

CEDH, 7 juillet 1989, *Tre Traktörer Aktielobag AB c/ Suède* : 71

CEDH, 22 mai 1990, *Autronic AG* : 272

CEDH, 19 décembre 1994, *Vereinigung demokratischer Soldaten* Österreichs *et Gubi c/ Autriche* : 270

CEDH, 23 février 1995, *Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH c/ Pays-Bas* : 71

CEDH, 23 mars 1995, *Loizidou c/ Turquie* : 270

CEDH, 5 janvier 2000, *Ernst Beyeler c/ Italie* : 71

CEDH, 29 mai 2001, *Franz Fischer c/ Autriche* : 414

CEDH, 18 juin 2002, *Öneryildiz c/ Turquie* : 71

CEDH, 12 décembre 2002, *Wittek c/ Allemagne* : 71

CEDH, 7 janvier 2003, *Kopecky c/ Slovaquie* : 71

CEDH, 6 février 2003, *Mamatkulov et Abdurasulovic c/ Turquie* : 270

CEDH, 6 octobre 2005, deux arrêts, *Draon c/ France* et *Maurice c/ France* : 73, 75

CEDH, 11 octobre 2005, *Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal* : 76

CEDH, 9 janvier 2007, *Aubert et autres c/ France* : 75

CEDH, 9 janvier 2007, *Aubert et autres c/ France* : 73

CEDH, gr. ch., 11 janvier 2007, *Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal* : 253, 259, 268

CEDH, 18 septembre 2007, *Paeffgen GmbH c/ Allemagne* : 76

CEDH, 29 janvier 2008, Balan : 259

CEDH, 29 mars 2010, deux arrêts, *Depalle c/ France* et *Brosset-Triboulet c/ France* : 71

CEDH, 18 novembre 2010 : 67, 72

Cour de Justice des Communautées européennes et Cour de Justice de l'Union européenne

CJCE, 31 octobre 1974, *Centrafarm c/ Winthorp*, aff. C-16/74, Rec. I-1183 : 147, 231

CJCE, 22 juin 1976, *Terrapin c/ Terranova*, aff. C-119/75, Rec. I-1039 : 40, 174, 232

CJCE, 23 mai 1978, *Hoffmann-La Roche c/ Centrafarm*, aff. C-102/77, Rec. I-1139 : 148, 172, 173, 236

CJCE, 14 juillet 1981, *Merck*, aff. C-187/80, Rec. I-2063 : 147

CJCE, 11 novembre 1981, *G. Casati*, aff. C-203/80, Rec. I-2595 : 429

CJCE, 3 décembre 1981, *Pfizer c/ Eurim-Pharm*, aff. C-1/81, Rec. I-2919 : 236

CJCE, 2 mars 1982, *BV Industrie Diensten Groep c/ J.A. Beele Handelsmaatschappij BV*, aff. 6/81, Rec. I-707 : 332

CJCE, 30 janvier 1985, *BAT*, aff. C-35/83, Rec. I-363 : 455

CJCE, 11 juin 1987, *Pretore di Salo*, aff. 14/86, Rec. I-2545 : 429

CJCE, 5 octobre 1988, *CICRA e.a. c/ Renault*, aff. C-53/87, Rec. I-6039 : 147

CJCE, 5 octobre 1988, *Volvo c/ Veng*, aff. C-238/87, Rec. I-6211 : 147

CJCE, 17 octobre 1990, *CNL-SUCAL c/ HAG*, aff. C-10/89, dite Hag II, Rec. I-3711 : 29, 41, 123, 174

CJCE, 22 octobre 1991, *Georg von Deetzen c/ Hauptzollamt Oldenburg*, aff. C-44/89, Rec. I-5119 : 64

CJCE, 22 juin 1994, *Ideal-Standard*, aff. C-9/93, Rec. I-2789 : 41, 123

CJCE, 11 juillet 1996, *Bristol-Myers Squibb*, aff. jointes C-427/93, C-429/93, C-436/96, Rec. I-3461 : 236, 457

CJCE, 11 juillet 1996, *Eurim Pharm*, C-71/94, C-72/94, C-73/94, Rec. I-3461 : 236

CJCE, 11 juillet 1996, *Mpa Pharma*, C-232/94, Rec. I-3461 : 236

CJCE, 4 novembre 1997, *Dior c/ Evora*, aff. C-337/95, Rec. I-6013 : 181, 185, 233, 237, 457

CJCE, 11 novembre 1997, *Loendersloot c/ Ballantine*, aff. C-349/95, Rec. I-6227 : 174, 236, 457

CJCE, 11 novembre 1997, *Sabel BV c/ Puma AG Rudolf Dassler Sport*, aff. C-251/95, Rec. I-6191 : 234

CJCE, 11 novembre 1997, *Sabel BV c/ Puma AG Rudolf Dassler Sport*, aff. C-251/95, Rec. I-6191 : 319

CJCE, 16 juin 1998, *Lemmens*, aff. C-226/97, Rec. I-3711 : 429

CJCE, 16 juillet 1998, *Gut Springenheide et Tusky*, aff. C-210/96, Rec. I-4657 : 319

CJCE, 16 juillet 1998, *Silhouette*, aff. C-355/96, Rec. I-4799 : 234

CJCE, 29 septembre 1998, *Canon c/ Metro-Goldwyn-Mayer*, aff. C-39/97, Rec. I-5507 : 174, 337

CJCE, 23 février 1999, *BMW*, aff. C-63/97, Rec. I-905 : 237

CJCE, 22 juin 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, aff. C-342/97, Rec. I-3819 : 319

CJCE, 14 septembre 1999, *General Motors*, aff. C-375/97, Rec. I-5421 : 200, 201, 205

CJCE, 26 septembre 2000, *Commission c/ France*, aff. C-23/99, Rec. I-7653 : 147

CJCE, 20 novembre 2001, *Davidoff et Levi Strauss*, aff. C-414/99 à C-416/99, Rec. I-8691 : 235

CJCE, 20 mars 2002, *LTJ Diffusion*, aff. C-291/00, Rec. I-2799 : 317

CJCE, 23 avril 2002, *Boehringer*, aff. C-143/00, Rec. I-3759 : 236

CJCE, 14 mai 2002, *Hölterhoff*, aff. C-2/00, Rec. I-4187 : 222, 228

CJCE, 18 juin 2002, *Koninklikje Philips Electronics*, aff. C-299/99, Rec. I-5475 : 171

CJCE, 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club*, aff. C-206/01, Rec. I-10273 : 141, 172, 174, 222, 223

CJCE, 12 décembre 2002, *Sieckmann*, aff. C-273/00, Rec. I-11737 : 22

CJCE, 11 mars 2003, *Ansul*, aff. C-40/01, Rec. I-2439 : 41, 109, 113, 195, 218, 220

CJCE, 20 mars 2003, *LTJ Diffusion*, aff. C-291/00, Rec. I-2799 : 228, 337

CJCE, 8 avril 2003, *Van Doren c/ Lifestyle*, aff. C-244/00, Rec. I-3051 : 235

CJCE, 6 mai 2003, *Libertel*, aff. C-104/01, Rec. I-3793 : 176

CJCE, 10 juillet 2003, *Adidas c/ Fitnessworld*, aff. C-408/01, Rec I-12537 : 336

CJCE, 23 octobre 2003, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, aff. C-408/01, Rec. I-12537 : 328, 329, 331, 335

CJCE, 23 octobre 2003, *Rioglass*, aff. C-115/02, Rec. I-12705 : 172

CJCE, 23 octobre 2003, *Rioglass*, aff. C-115/02, Rec. I-12705 : 435

CJCE, 27 novembre 2003, *Shield Mark BV c/ Joost Kist Hodn Memex*, aff. C-283/01, Rec. I-14313 : 21

CJCE, 29 avril 2004, *IMS Health GmbH Co. OHG c/ NDC Health GmbH & Co. KG*, aff. C-418/01, Rec. I-5039 : 297

CJCE, 24 juin 2004, *Heidelberger Bauchemie*, aff. C-49/02, Rec. I-6129 : 176

CJCE, 28 juin 2004, *Glaverbel SA c/ OHMI*, aff. C-445/02 P, Rec. I-6267 : 22, 248

CJCE, 16 septembre 2004, *SAT.1 c/ OHMI*, aff. C-329/02, Rec. I-8317 : 178

CJCE, 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, aff. C-245/02, Rec. I-10989 : 222, 337

CJCE, 30 novembre 2004, *Peak Holding*, aff. C-16/03, Rec. I-11313 : 234

CJCE, 18 octobre 2005, *Class International BV c/ Colgate-Palmolive Company e.a.*, aff. C-405/03, Rec. I-8761 : 435

CJCE, 9 novembre 2006, *Montex Holdings Ltd c/ Diesel SpA*, aff. C-281/05, Rec. I-10881 : 435

CJCE, 25 janvier 2007, *Adam Opel*, aff. C-48/05, Rec. I-1017 : 225

CJCE, 26 avril 2007, *Boehringer II*, aff. C-348/04, Rec. I-3391 : 236

CJCE, 14 juin 2007, *Haüpl*, aff. C-246/05, Rec. I-4673 : 221

CJCE, 11 septembre 2007, *Céline SARL c/ Céline SA*, aff. C-17/06, Rec. I-7041 : 223

CJCE, 11 septembre 2007, *Merck Genericos*, aff. C-431/05, Rec. I-7001 : 39

CJCE, 22 novembre 2007, *Nieto Nuno*, aff. C-328/06, Rec. I-10093 : 201, 203

CJCE, gr. ch., 29 janvier 2008, *Promusicae*, aff. C-275/06, Rec. I-271 : 259

CJUE, 12 juin 2008, *O² Holdings*, aff. C-533/06, Rec. I-4231 : 224

CJCE, 27 novembre 2008, *Intel Corporation*, aff. C-252/07, Rec. I-8823 : 317, 328, 330, 335, 336, 337, 339

CJCE, 9 décembre 2008, *Verein Radetzky-Orden*, aff. C-442/07, Rec. I-9223 : 219

CJCE, 15 janvier 2009, *Silberquelle*, aff. C-495/07, Rec. I-137 : 219, 220

CJCE, 23 avril 2009, *Dior c/ Copad*, aff. C-59/08, Rec. I-3421 : 179, 234, 454

CJCE, 18 juin 2009, *L'Oréal c/ Bellure*, aff. C-487/07, Rec. I-5185 : 41, 141, 174, 179, 184, 186, 200, 339

CJCE, 6 octobre 2009, *Pago International*, aff. C-301/07, Rec. I-9429 : 205

CJCE, 15 octobre 2009, *Makro et Metro c/ Diesel*, aff. C-324/08, Rec. I-10019 : 235

CJUE, 23 mars 2010, *Google France c/ CNRRH et autres*, aff. C-238/08, Rec. I-2417 : 184, 440

CJUE, 23 mars 2010, *Google France c/ Louis Vuitton Malletier*, aff. C-236/08, Rec. I-2417 : 184

CJUE, 23 mars 2010, *Google France c/ Viaticum SA et Luteciel SARL*, aff. C-237/08, Rec. I-2417 : 184

CJUE, 23 mars 2010, *Google France c/ Louis Vuitton Malletier*, aff. C-236/08, Rec. I-2417 : 440

CJUE, 23 mars 2010, *Google France c/ Viaticum SA et Luteciel SARL*, aff. C-237/08, Rec. I-2417 : 440

CJUE, 25 mars 2010, *Die BergSpechte*, aff. C-278/08, Rec. I-2517 : 441

CJUE, 3 juin 2010, *Coty Prestige Lancaster c/ Simex*, aff. C-127/09, Rec. I-4965 : 235

CJUE, 22 septembre 2011, *Anheuser-Busch*, aff. C-482/09, Rec. I-8701 : 174, 317

CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora c/ Marks and Spencer*, aff. C-323/09, Rec. I-8625 : 41

CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora c/ Marks and Spencer*, aff. C-323/09, Rec. I-8625 : 182

CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora c/ Marks and Spencer*, aff. C-323/09, Rec. I-8625 : 184

CJUE, 22 septembre 2011, *Interflora c/ Marks and Spencer*, aff. C-323/09, Rec. I-8625 : 326

CJUE, 4 octobre 2011, *Football Association Premier League*, aff. C-403/08, Rec. I-9083 : 147

CJUE, 19 décembre 2012, *Leno Merken BV c/ Hagelkruis Beheer BV, arrêt dit Onel c/ Omel*, aff. C-149/11 : 218

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

Nota : Pour chaque type de juridiction, les décisions sont classées par ordre chronologique. Les numéros renvoient aux pages.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Cons. const., décision n° 80-127 DC, 19-20 janvier 1981 : 432

Cons. const., décision n° 81-132 DC, 16 janvier 1982 : 253, 267, 270

Cons. const., décision n° 89-256 DC, 25 juillet 1989 : 59

Cons. const., décision n° 89-259 DC, 28 juillet 1989 : 410, 414

Cons. const., décision n° 89-259 DC, 22 janvier 1990 : 276

Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991 : 59

Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991 : 166

Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991 : 166

Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991 : 253

Cons. const., décision n° 90-283 DC, 8 janvier 1991 : 267

Cons. const., décision n° 91-303 DC, 15 janvier 1992 : 166, 253, 267

Cons. const., décision n° 93-325 DC, 13 août 1993 : 276

Cons. const., décision n° 99-411 DC, 16 juin 1999 : 437

Cons. const., décision n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006 : 259

Cons. const., décision n° 2010-607 DC, 10 juin 2010 : 73

Cons. const., décision n° 2010-85 QPC, 13 janvier 2011 : 476

Cons. const., décision n° 2010-108 QPC, n° 2010-110 QPC, 25 mars 2011 : 276

COUR DE CASSATION

Crim., 18 novembre 1837 : 140
Crim. 7 mars 1855 : 412
Civ., 2 décembre 1856 : 95
Req., 4 janvier 1876 : 95
Crim., 10 août 1878 : 413
Req., 4 avril 1887 : 117
Req., 20 février 1888 : 57, 253, 266, 305
Civ., 12 décembre 1893 : 381
Crim., 16 mars 1906 : 447
Crim., 13 mars 1909, *Bull. crim.*, n° 165 : 119
Civ., 26 janvier 1914 : 95
Crim., 11 juillet 1914, *Bull. crim.*, n° 331 : 413
Civ., 17 juin 1918 : 99
Crim., 18 juin 1925 : 413
Req., 25 novembre 1929 : 95
Crim., 29 mai 1933, *Bull. crim.*, n° 122 : 413
Req., 5 décembre 1933 : 417
Req., 20 mai 1935 : 417
Crim., 7 mars 1936 : 395
Crim., 30 octobre 1936 : 395
Civ., 11 avril 1938 : 158
Req., 30 juin 1942 : 72
Civ. 2e, 28 janvier 1954 : 271
Civ. 2e, 28 octobre 1954 : 36, 384
Com., 17 janvier 1956 : 271
Com., 12 juin 1956 : 57
Com., 18 avril 1958 : 305, 309
Com., 8 juillet 1958 : 122
Crim., 8 octobre 1959 : 411
Civ. 1re, 16 novembre 1959, *Bull. I*, n° 477, p. 396 : 78
Civ. 1re, 2 mars 1960, *Bull. I*, n° 141 : 95
Civ. 1re, 8 juin 1963 : 121
Com., 14 octobre 1963 : 308
Civ. 2e, 8 mai 1964, *Bull. II*, n° 358 : 385
Com., 23 mars 1965 : 310
Crim., 20 décembre 1966, *Bull. crim.* n° 296 : 417

Com., 20 mai 1967, Bull. nº 211 : 310
Crim., 5 juillet 1967, *Bull. crim.*, n° 206 : 413
Civ. 2e, 17 juillet 1967, *Bull. II*, n° 261 : 467
Com., 17 juillet 1967 : 117
Com., 16 juillet 1968, Bull. IV, nº 244 : 304
Civ. 3e, 9 janvier 1969, *Bull. III*, n° 40 : 93
Crim., 28 juillet 1970, *Bull. crim.*, n° 251 : 409
Com., 24 mai 1976, n° 75-11.674 : 310
Civ. 2e, 27 avril 1977, *Bull. II*, n° 108 : 467
Com., 4 octobre 1977, n° 76-10.126 : 117
Com., 16 février 1979 : 117
Com., 5 mars 1980, *Bull. IV*, n° 113, p. 88 : 78
Crim., 5 mars 1980, *Bull. crim.* n° 81 : 395
Civ. 2e, 24 mars 1980, *Bull. II*, n° 71 : 467
Com., 19 janvier 1981, n° 79-14.699 : 310
Civ. 1re, 21 janvier 1981, n° 79-15.772 : 229
Com., 11 mars 1981, n° 79-13.368 : 305
Com., 25 avril 1983, n° 82-11.050 : 310
Com., 26 mai 1983, *Bull. IV*, n° 153, p. 134 : 78
Crim., 20 juin 1983, *Bull. crim.* n° 189 : 395
Com., 11 juillet 1983, n° 81-16.835 : 376
Crim., 21 mars 1984, *Bull. crim.*, n° 185 : 396
Com., 22 mai 1984, n° 82-13.482 : 310
Com., 12 mars 1985, n° 84-17.163 : 117
Com., 22 octobre 1985, n° 83-15.096 : 310
Com., 10 janvier 1989, n° 87-11.498 : 310
Civ. 1re, 7 juin 1989, *Bull. I*, n° 230 : 465
Soc., 23 janvier 1990, n° 86-14.947 : 271
Crim., 1er février 1990, *Bull. crim.* n° 56 : 432
Com., 19 février 1991, n° 89-14.281 : 372, 383
Com., 18 juin 1991, n° 89-16.967 : 376
Com., 28 janvier 1992, n° 90-14.292 : 237
Com., 25 février 1992, n° 90-14.329 : 310
Civ. 3e, 25 mars 1992, *Bull. III*, n° 105 : 93
Com., 24 novembre 1992 : 117
Com., 9 février 1993, n° 91-12.258 : 379
Crim., 21 février 1994, *Bull. crim.* n° 74 : 429
Com., 21 juin 1994, n° 91-21.425 : 305
Civ. 1re, 4 janvier 1995, n° 92-20.013 : 277

Com., 24 janvier 1995, n° 93-11.835 : 303
Civ. 2e, 29 mars 1995, n° 93-18.769 : 158
Com., 13 juin 1995, n° 93-14.785 : 117
Ass. plén., 30 juin 1995, n° 94-20.302 : 277
Crim., 14 mars 1996, *Bull. crim.* n° 115 : 429
Crim., 20 mars 1996, *Bull. crim.* n° 118 : 417
Civ. 3e, 27 mars 1996, n° 94-11.652 et n° 94-13.690 : 376
Civ. 1re, 4 juin 1996, n° 94-12.049 : 376
Com., 19 juin 1996 : 117
Civ. 1re, 3 juillet 1996, n° 94-14.820 : 407
Civ. 1re, 6 mai 1997, n° 95-11.151 : 95, 96
Com., 10 juin 1997, n° 95-16.932 : 305
Com., 16 décembre 1997, n° 95-21.555 : 298
Crim., 4 juin 1998, *Bull. crim.*, n° 186 : 414
Com., 9 février 1999, n° 96-19.660 : 339, 379, 384
Civ. 1re, 10 mars 1999, n° 96-18.699 : 143
Soc., 27 mai 1999, n° 97-16.521 : 277
Com., 29 juin 1999, n° 97-16.189 : 117, 305, 331
Com., 26 octobre 1999, n° 96-20.488 : 397
Crim., 9 novembre 1999, n° 98-87.661 : 443
Crim., 10 novembre 1999, n° 98-84.076 : 409, 414
Crim., 19 janvier 2000, n° 98-87.886 : 414
Crim., 21 mars 2000, n° 98-84.714 : 444
Crim., 26 avril 2000, *Bull. crim.* n° 166 : 446
Crim., 24 mai 2000, *Bull. crim.* 2000 : 444
Crim., 30 mai 2000, *Bull. crim.* n° 206 : 443
Ass. plén., 12 juillet 2000, n° 99-19.005 : 228
Crim., 10 octobre 2000, *Bull. crim.* n° 290 : 417
Crim., 26 juin 2001, *Bull. crim.*, n° 91 : 443
Civ. 2e, 5 juillet 2001, n° 99-18.712 : 385
Com., 9 octobre 2001, n° 99-14.701 : 369, 441
Civ. 1re, 9 avril 2002, *Bull. I*, n° 116 : 466
Crim., 5 juin 2002, n° 01-85.005 : 409, 414
Com., 14 janvier 2003, n° 00-10.656 : 229, 383
Com., 25 février 2003, n° 01-10.972 : 339, 380
Com., 11 mars 2003, n° 00-22.722 : 324, 331, 336
Com., 6 mai 2003, n° 00-18.192 : 117
Com. 1er juillet 2003, n° 01-13.052 : 379
Com., 24 septembre 2003, n° 01-11.504 : 397

Ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450 : 143
Civ. 1re, 9 novembre 2004, n° 02-12.506 : 36, 384
Com., 30 novembre 2004, n° 02-13.561 : 223
Com., 22 février 2005, n° 03-13.040 : 320
Com., 8 mars 2005, n° 02-20.675 : 233, 313, 380
Com., 5 avril 2005, n° 03-11.318 : 320
Crim., 13 septembre 2005, n° 04-87.653 : 444
Com., 7 mars 2006, n° 04-13.569 : 96
Crim., 4 mai 2006, n° 05-81.743 : 379
Com., 7 juin 2006, n° 04-12.274 : 435
Crim., 20 juin 2006, *Bull. crim.*, n° 188 : 444
Civ. 2e, 19 octobre 2006, n° 05-13.489 : 227
Com., 20 février 2007, n° 04-16.712 : 333
Com., 20 février 2007, n° 05-10.319 : 109
Civ. 2e, 3 mai 2007, n° 05-19.439 : 73
Com., 10 juillet 2007, n° 05-18.571 : 219, 313, 434
Com., 18 décembre 2007, n° 06-10.035 : 305
Crim., 15 janvier 2008, n° 07-80.800 : 444
Com., 11 mars 2008, n° 06-15.594 : 337
Civ. 1re, 8 avril 2008, n° 07-11.251 : 142, 227, 270, 272
Com., 8 avril 2008, n° 06-10.961 : 142
Com., 8 avril 2008, n° 06-10.961 : 142
Com., 8 avril 2008, n° 06-10.961 : 227
Com., 27 mai 2008, n° 07-14.422 : 379
Crim., 25 juin 2008, *Bull. crim.*, n° 167 : 444
Com., 16 décembre 2008, n° 07-16.940 : 235
Crim., 28 janvier 2009, n° 07-81.674 : 444
Com., 31 mars 2009, n° 07-17.665 : 455
Com., 7 avril 2009, n° 08-13.378 : 235
Com., 26 mai 2009, n° 08-11.520 : 235
Com., 23 juin 2009, n° 07-19.542 : 193
Com., 7 juillet 2009, n° 08-10.817 : 456
Civ. 3e, 9 septembre 2009, n° 08-11.154 : 381
Com., 24 novembre 2009, n° 08-17.752 : 236
Crim., 16 février 2010, n° 09-84.838 : 417
Com., 23 mars 2010, n° 09-65.844 : 181, 187, 238, 367, 438, 461
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.987 : 181
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.522 : 181
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.987 : 187

Com., 23 mars 2010, n° 09-66.522 : 187
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.987 : 238
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.522 : 367
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.987 : 367
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.522 : 438
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.987 : 438
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.522 : 461
Com., 23 mars 2010, n° 09-66.987 : 461
Com., 10 mai 2011, n° 10-18.173 : 223
Com., 21 février 2012, n° 10-27.966, 258 : 388
Com., 25 septembre 2012, n° 11-22.685 : 111
Crim., 30 janvier 2013, n° 11-88.569 : 333

COURS D'APPEL

Paris, 16 janvier 1868 : 21, 174
Colmar, 13 décembre 1951 : 140
Paris, 9 mars 1955 : 319
Paris, 24 juin 1965 : 139
Paris, 13 janvier 1970 : 319
Paris, 30 octobre 1971 : 319
Amiens, 7 mai 1974 : 309
Paris, 16 février 1976 : 384
Paris, 15 juin 1976 : 380
Paris, 29 novembre 1978 : 373
Paris, 8 décembre 1978 : 111
Paris, 12 février 1982 : 386
Paris, 12 avril 1983 : 396
Paris, 10 juillet 1986 : 324
Paris, 17 février 1988 : 96
Paris, 23 juin 1988 : 303
Paris, 13 septembre 1988 : 375
Paris, 7 décembre 1989 : 57
Douai, 21 décembre 1989 : 311, 406
Paris, 26 avril 1990 : 140
Paris, 17 mai 1990 : 380
Paris, 17 octobre 1990 : 297
Paris, 21 février 1991 : 375
Paris, 26 février 1991 : 309
Paris, 11 mars 1991 : 380
Paris, 17 juin 1991 : 113
Paris, 5 juillet 1991 : 298
Paris, 21 novembre 1991 : 327
Paris, 27 novembre 1991 : 148
Paris, 16 avril 1992 : 320
Paris, 27 mai 1992 : 309
Paris, 1re ch., 29 octobre 1992 : 270
Paris, 10 novembre 1992 : 309
Paris, 16 décembre 1992 : 320
Nancy, 9 novembre 1993 : 320
Paris, 27 juin 1994 : 321

Paris, 7 juillet 1995 : 297
Paris, 19 janvier 1996 : 303
Rennes, 27 février 1996 : 320
Paris, 27 septembre 1996 : 319
Colmar, 11 février 1997 : 374
Paris, 23 mai 1997 : 319
Paris, 19 septembre 1997 : 303
Paris, 24 septembre 1997 : 463
Paris, 4e ch., sect. A, 1er octobre 1997 : 339, 380
Paris, 10 octobre 1997 : 319
Paris, 31 octobre 1997 : 327
Paris, 11 février 1998 : 463
Paris, 9 septembre 1998 : 335, 338
Paris, 17 février 1999 : 113
Paris, 13 avril 1999 : 297
Paris, 15 octobre 1999 : 303
Paris, 14e ch., 31 mai 2000 : 386
Paris, 30 juin 2000 : 463
Paris, 18 octobre 2000 : 57
Paris, 21 décembre 2001 : 375
Paris, 1er mars 2002 : 113
Paris, 9 avril 2002 : 298
Paris, 18 septembre 2002 : 305
Reims, 13 novembre 2002 : 372
Paris, 26 novembre 2002 : 113
Paris, 5e ch., sect. A, 18 décembre 2002 : 338, 379
Paris, 13 juin 2003 : 148
Paris, 4 juillet 2003 : 372
Versailles, 25 septembre 2003 : 320
Paris, 3 octobre 2003 : 248
Dijon, ch. civ. D, 14 novembre 2003 : 338, 379
Paris, 2 juillet 2004 : 320
Paris, 29 septembre 2004 : 327, 334, 461
Paris, 19 novembre 2004 : 374
Paris, 12 janvier 2005 : 235
Paris, 8 avril 2005 : 455
Paris, 2 décembre 2005 : 371
Paris, 7 décembre 2005 : 383
Paris, 18 janvier 2006 : 336

Douai, 2e ch., sect. 2, 16 mars 2006 : 338, 379
Nancy, 30 mars 2006, n° 01-94 : 76
Versailles, 27 avril 2006 : 336
Paris, 4 octobre 2006 : 383
Paris, 18 octobre 2006 : 372
Paris, 19 janvier 2007 : 371
Paris, 7 mars 2007 : 372
Paris, 11 mai 2007 : 335, 338
Douai, 5 septembre 2007 : 371, 383
Paris, 14 mars 2008 : 375
Paris, 4 juillet 2008 : 455
Paris, 16 septembre 2008 : 446
Paris, 17 septembre 2008 : 338
Paris, 4e ch., section B, 21 novembre 2008 : 176
Paris, 28 novembre 2008 : 383
Paris, 19 décembre 2008 : 383
Paris, 6 mars 2009 : 373
Paris, 10 avril 2009 : 374
Paris, 16 juin 2009 : 375
Nîmes, 25 février 2010, no RG 07/00606 : 474, 476
Pau, 31 mars 2010 : 373
Paris, 3 septembre 2010 : 368, 441
Paris, 16 mars 2011 : 374
Paris, 10 juin 2011 : 379
Paris, pôle 5, 1re ch., 22 juin 2011, n° 09/00405 : 22, 248
Colmar, 20 septembre 2011 : 377, 484, 488
Paris, 26 octobre 2011 : 185
Paris, 18 janvier 2012 : 148
Paris, 17 février 2012 : 380
Paris, pôle 5, 1re ch., 17 octobre 2012 : 207

TRIBUNAUX

T. com. Seine, 5 janvier 1940 : 112
T. com. Seine, 1er décembre 1960 : 208
TGI Poitiers, ch. corr., 25 novembre 1981 : 417
TGI Paris, 25 septembre 1985 : 118
TGI Paris, 17 janvier 1990 : 118
TGI Paris, 8 septembre 1994 : 319
TGI Bordeaux, 13 septembre 1994 : 319
TGI Paris, 5 mai 1999 : 386
TGI Nanterre, 1re ch., 27 février 2001 : 386
TGI Paris, 11 septembre 2001 : 372
TGI Nanterre, 13 octobre 2003 : 439
TGI Paris, 23 février 2007 : 435
TGI Paris, 11 janvier 2008 : 376, 379
TGI Paris, 2 avril 2009 : 374
TGI Paris, 16 octobre 2009 : 372, 374
TGI Paris, 12 novembre 2009 : 377
TGI Paris, 4 décembre 2009 : 372
TGI Strasbourg, 12 janvier 2010 : 376
TGI Paris, 10 juin 2010 : 374
TGI Paris, 27 janvier 2011 : 377
TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 7 mai 2011, n° 09/09066 : 22

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire 11
Liste des abréviations, des sigles et des acronymes 13
INTRODUCTION 15
§ 1. La notion de droit de marque 23
§ 2. L'intérêt du droit de marque 27
§ 3. L'émergence de l'action en contrefaçon 30
§ 4. L'insuffisance du droit positif 34
§ 5. Problématique et méthode 40
PREMIÈRE PARTIE. LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT DE MARQUE 49
TITRE I. REJET DE LA NATURE PROPRIÉTAIRE DU DROIT DE MARQUE 55
Chapitre I. Exposé de la thèse propriétaire 61
Section I. La qualification de la marque en bien 67
§ 1. La qualification justifiée par les critères du bien 69
I. Les critères de l'utilité, de la rareté et de la patrimonialité 69
II. Le critère de l'appropriabilité 74
§ 2. L'application des critères du bien à la marque 76
I. La valeur patrimoniale de la marque 76
A. Les méthodes statiques d'évaluation de la marque 79
B. Les méthodes dynamiques d'évaluation de la marque 80
II. L'appropriabilité de la marque 81
A. La marque comme *res* 81
B. La marque comme *res nullius* 84
Section II. La qualification du droit de marque en droit de propriété 87
§ 1. L'application des critères du droit de propriété au droit sur la marque 87
I. L'exclusivité de la libre disposition du bien 87
II. Le caractère absolu du droit 90
§ 2. L'application des mécanismes propres au droit des biens 92
I. L'application théorique du mécanisme de la possession 92
A. La possession comme mode d'acquisition du droit 92
B. La possession comme mode de preuve du droit 94
II. La mise en gage théorique de la marque 96
A. Les biens comme gage commun des créanciers 96
B. L'acclimatation de la mise en gage de la marque au droit commun 99
Conclusion du Chapitre I 101
Chapitre II. Discussion sur la nature propriétaire du droit de marque 103
Section I. Les imperfections de la thèse propriétaire 107
§ 1. Discussion sur la qualification du droit de marque en droit de propriété 107
I. Discussion sur l'application des critères du droit de propriété 107
A. Discussion sur le caractère exclusif du droit de marque 107
B. Discussion sur le caractère absolu du droit de marque 109
1. La protection limitée à la sphère de la spécialité 110
2. La protection limitée à l'exploitation effective 112
II. Discussion sur l'application des mécanismes propres au droit des biens 113
A. L'impossible possession de la marque 114
B. La difficile mise en gage de la marque 118
1. La difficile application des sanctions de l'obligation de conservation 119
a. L'inefficacité des sanctions civiles de droit commun 119
b. L'inexistence de sanctions propres au droit des marques 121
2. La difficile réalisation de la garantie 122

a. Les difficultés liées à l'attribution judiciaire de la marque....122
b. Les difficultés liées à la vente judiciaire de la marque....123
c. Le danger du pacte commissoire....123
§ 2. Les limites des qualifications propriétaires....124
I. Les limites des qualifications propriétaires *stricto sensu*....124
A. Discussion sur la qualification « propriété intellectuelle »....125
1. Fondements de la qualification....125
2. Critique de la qualification....125
B. Discussion sur la qualification « monopole d'exploitation »....126
1. Fondements de la qualification....127
2. Critique de la qualification....128
II. Les limites des qualifications alternatives....130
A. Discussion sur la qualification « droit de clientèle »....130
1. Fondements de la qualification....131
2. Critique de la qualification....131
B. Discussion sur la qualification « propriété de marché »....133
1. Fondements de la qualification....133
2. Critique de la qualification....134
Section II. L'erreur portant sur l'objet du droit....137
§ 1. La marque, objet d'un droit de propriété....137
I. Un droit de propriété incorporelle....137
II. L'impossible protection par le droit commun des biens....138
A. L'impossible action en revendication....138
B. L'impossible incrimination du vol....139
§ 2. Les utilités économiques de la marque, objet d'un droit intellectuel....141
I. Justification par les limites du droit exclusif....141
II. L'unité illusoire des droits intellectuels....145
Conclusion du Chapitre II....151
Conclusion du Titre I....153
TITRE II. QUALIFICATION DU DROIT DE MARQUE EN DROIT DE MARCHÉ....155
Chapitre I. Une qualification fondée sur les conditions d'existence du droit....161
Section I. Le droit de marque : un droit artificiel....165
§ 1. Le caractère artificiel de la naissance du droit....165
I. Le principe de l'acquisition par l'enregistrement....165
II. Tempérament : l'exception de notoriété....169
§ 2. Un droit fonction....171
I. Les fonctions de la marque....172
A. L'objet spécifique du droit de marque....172
B. Les fonctions essentielles de la marque....173
1. La fonction première : la fonction de distinction et de garantie d'origine....173
2. Les autres fonctions....178
a. La fonction de garantie d'identité de qualité....178
b. La fonction d'investissement....181
c. La fonction de publicité....183
d. La fonction de communication....186
II. Les enjeux du droit de marque....187
A. Les effets du droit de marque....187
1. Les effets économiques du droit de marque....188
2. Les effets juridiques du droit de marque....189
B. L'incidence sur la nature du droit de marque....189

Section II. Le droit de marque : un droit évolutif 195
§ 1. Une protection minimale des marques ordinaires 195
I. La réservation par l'enregistrement d'une future place sur le marché 195
A. La notion de place sur le marché 196
B. Le rôle de l'enregistrement dans la réservation d'une place sur le marché 198
II. La protection par l'action en contrefaçon de la place actuelle sur le marché 198
A. L'usurpation d'une place sur le marché 199
B. La réponse par la sanction de la contrefaçon 199
§ 2. Une protection élargie des marques notoires et renommées 200
I. La protection des marques notoires outre la règle de territorialité 202
A. La notoriété : substitut à l'enregistrement 202
B. Fondement de la protection : l'existence d'une place actuelle sur le marché 203
II. La protection des marques renommées outre la règle de spécialité 204
A. La marque renommée : une marque enregistrée 204
B. Fondement de la protection : la reconnaissance d'une place potentielle sur le marché 206
Conclusion du Chapitre I 211
Chapitre II. Une qualification fondée sur les limites du droit 213
Section I. Les limites tenant à la vie des affaires 217
§ 1. La protection sous réserve d'un usage en tant que marque par le titulaire 217
I. L'obligation d'exploitation de la marque 217
A. Contenu de l'obligation d'exploitation : un « usage sérieux » 217
B. Fondement de l'obligation d'exploitation dans les fonctions de la marque 220
II. L'exception pour juste motif 221
§ 2. L'interdiction des seuls usages en tant que marque par les tiers 221
I. La délimitation de la contrefaçon 222
A. Unité d'interprétation de l'usage 222
B. Un usage tourné vers le public 223
II. L'absence de protection hors l'usage en tant que marque 224
A. Les exceptions au droit de marque 224
1. L'exception légale : la référence nécessaire 224
2. L'exception jurisprudentielle : l'absence d'atteinte aux fonctions de la marque 225
B. L'exclusion du droit de marque : la citation de marque 226
Section II. Les limites tenant à l'épuisement du droit 231
§ 1. La vérification de la qualification droit de marché par l'exposé de la règle 231
I. Contenu de la règle 231
II. Preuve de l'épuisement 233
§ 2. La vérification de la qualification droit de marché par les limites de la règle 235
I. L'altération ou la modification de l'état des produits 236
II. L'atteinte à l'image de marque 237
Conclusion du Chapitre II 239
Conclusion du Titre II 241
Conclusion de la Première partie 243
SECONDE PARTIE. LA PROTECTION DU DROIT DE MARQUE 245
TITRE I. UN RÉGIME JURIDIQUE INCERTAIN 251
Chapitre I. Incertitude liée au rattachement du droit de marque aux droits fondamentaux 255
Section I. L'instrumentalisation des droits fondamentaux 259
§ 1. Le fondement tiré du droit de propriété 260
I. Les origines de la fondamentalisation du droit de propriété 260

II. Critique de la fondamentalisation du droit de propriété 262
§ 2. L'extension au droit de marque 265
I. L'intérêt de l'extension 265
II. Les critiques de l'extension 268
Section II. Le caractère non fondamental du droit de marque 273
§ 1. Les sources incertaines des droits fondamentaux 273
I. Le droit positif, source incertaine 273
II. Le droit naturel, source inefficace 277
§ 2. Les critères incertains des droits fondamentaux 278
I. La distinction entre droit naturel, droit de l'Homme et liberté publique 279
II. Recherche d'une définition du droit fondamental 282
Conclusion du Chapitre I 287
Chapitre II. Incertitude liée à la frontière entre le droit des marques et le droit de la concurrence 289
Section I. L'objet du droit de la concurrence : la prévention du dysfonctionnement du marché 293
§ 1. La distinction entre droit de la concurrence et droit de la concurrence déloyale 293
I. L'objectif commun : la sanction d'une atteinte au fonctionnement du marché 293
A. Les atteintes prohibées par le droit de la concurrence : les pratiques anticoncurentielles 295
B. Les atteintes sanctionnées par le droit de la concurrence déloyale : les actes de déloyauté commerciale 298
II. Le critère discriminant : la fonction du droit 300
A. La fonction répressive du droit de la concurrence 300
B. La fonction régulatrice du droit de la concurrence déloyale 301
§ 2. La distinction entre droit des marques et droit de la concurrence déloyale 302
I. L'apparente similitude entre la contrefaçon et la déloyauté commerciale 302
A. La protection historique des marques à travers l'action en concurrence déloyale 303
B. La protection actuelle des autres signes distinctifs à travers l'action en concurrence déloyale 304
II. La distinction entre concurrence déloyale et contrefaçon 306
A. La concurrence déloyale : un excès dans la liberté 306
B. La contrefaçon : une atteinte à un droit subjectif 311
Section II. L'objet du droit des marques : la protection de places sur le marché 315
§ 1. La protection contre la création d'une confusion dans l'esprit du public 317
I. Les cas dans lesquels le risque de confusion est présumé 317
II. Les cas dans lesquels le risque de confusion est à prouver 318
A. Les cas limitativement prévus 318
B. La détermination du risque de confusion 318
§ 2. La protection contre le parasitisme économique 320
I. La notion de parasitisme de marque notoire ou renommée 320
A. Exposé de la notion 320
B. L'autonomie de la notion à l'égard du droit commun de la responsabilité civile 323
1. La construction doctrinale de l'autonomie 323
2. La consécration législative de l'autonomie 324
II. La distinction avec la concurrence déloyale 325
A. Les critères de la distinction 325
1. L'absence de situation concurrentielle 326
2. Une reproduction de nature à porter préjudice ou une exploitation injustifiée 327

a. La reproduction ou l'imitation d'une marque renommée ou notoire pour des produits ou services différents, de nature à porter préjudice au titulaire de la marque ... 327
b. L'exploitation injustifiée d'une marque notoire ou renommée ... 329
B. Le fondement de la protection des marques notoires ou renommées : l'avilissement et la dilution de la marque ... 330
1. L'histoire de la consécration ... 330
2. La fonction publicitaire de la marque ... 334
Conclusion du Chapitre II ... 341
Conclusion du Titre I ... 343
TITRE II. PROPOSITION D'UNE THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CONTREFAÇON DE MARQUE ... 345
Chapitre I. La nécessité d'une réforme du droit de la contrefaçon de marque ... 349
Section I. Les insuffisances et les excès en droit positif ... 353
§ 1. Les insuffisances et les excès en droit pénal ... 353
I. Les insuffisances des peines face aux fautes lucratives ... 353
A. Le bilan des méfaits de la contrefaçon ... 354
1. Le bilan économique ... 354
2. Le bilan criminologique ... 357
B. L'inefficacité des réponses coercitives ... 359
1. Les insuffisances de la réponse judiciaire ... 359
a. L'abandon progressif de l'action pénale ... 359
b. L'inadaptation de la réponse judiciaire ... 360
2. L'impuissance de la réponse douanière à appréhender tous les objets contrefaisants ... 362
a. La contribution de l'action de l'administration douanière à la réponse pénale ... 362
b. Les limites de l'action douanière ... 364
II. Les excès des peines face aux fautes non intentionnelles ... 367
A. La vente hors d'un réseau de distribution sélective ... 367
B. La vente de produits d'occasion ... 368
§ 2. Les insuffisances en droit civil ... 369
I. Les difficultés de la réparation civile ... 370
A. La difficile évaluation du préjudice économique ... 370
1. La difficile évaluation des pertes subies ... 370
2. La difficile évaluation du gain manqué ... 373
B. La difficile évaluation du préjudice « moral » de contrefaçon ... 377
1. La forme du préjudice « moral » des personnes morales ... 377
2. Le problème de l'évaluation du préjudice « moral » de contrefaçon ... 383
II. L'inadéquation du principe de la réparation intégrale ... 384
A. L'inadéquation du principe en droit commun de la responsabilité civile ... 385
B. L'inadéquation du principe face à la contrefaçon lucrative ... 387
Section II. L'articulation des sanctions pénales et civiles ... 391
§ 1. L'utilité des sanctions pénales ... 392
I. Les fondements du droit pénal ... 392
A. Le fondement tiré du droit naturel ... 392
B. Le fondement tiré du contrat social ... 392
II. La nécessaire intervention de la puissance publique dans la lutte contre la contrefaçon ... 395
§ 2. L'option nécessaire entre les sanctions punitives pénales et les sanctions punitives civiles ... 398

I. La nécessité de sanctions punitives et dissuasives 398
A. Le caractère punitif de la sanction pénale 399
1. L'utilité de la peine en droit pénal général 399
2. L'utilité de la sanction pénale en droit de la contrefaçon de marque 401
B. L'introduction d'une finalité punitive dans la sanction civile 403
1. Les justifications de la thèse 404
2. La légitimité de la thèse 405
a. Le caractère latent de la finalité punitive 405
b. La conformité de la finalité punitive aux sources supra-législatives 407
II. Les limites imposées par les règles procédurales 408
A. Les obstacles 408
1. La règle du non-cumul des peines 409
2. La règle *non bis in idem* 410
B. La levée des obstacles 412
1. La différence de nature entre sanction pénale et sanction civile 414
2. La prohibition du cumul d'actions 416
3. La dépénalisation partielle de la contrefaçon de marque 418
Conclusion du Chapitre I 423
Chapitre II. Une redéfinition de la contrefaçon pénale et de la contrefaçon civile 425
Section I. Approche prospective du délit de contrefaçon de marque 429
§ 1. Les éléments constitutifs du délit de contrefaçon de marque 429
I. L'élément préalable à la constitution de l'infraction : l'enregistrement de la marque contrefaite 430
A. Le nécessaire respect du principe de légalité des délits et des peines 430
B. L'impossible incrimination du parasitisme de marque notoire ou renommée 431
II. L'élément matériel de l'infraction 433
A. L'usage d'un signe contrefaisant 434
B. Pour désigner des produits non authentiques 434
III. L'élément moral de l'infraction 436
A. L'importance théorique de l'intention coupable 436
1. L'exigence légale de l'intention coupable 436
2. Les justifications de l'exigence 438
B. L'impossibilité de la preuve de l'intention coupable chez la personne morale 442
1. Les difficultés de mise en œuvre de la responsabilité 442
2. La solution du délit matériel 445
IV. L'élément légal de l'infraction 447
§ 2. Les sanctions du délit de contrefaçon de marque 448
I. L'emprisonnement 448
II. Une amende pénale proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur 449
III. Des dommages et intérêts compensatoires 452
Section II. Approche prospective de la contrefaçon civile de marque 455
§ 1. Les régimes juridiques de responsabilité civile 455
I. La contrefaçon contractuelle 455
A. La violation d'un contrat de licence 455
B. La violation d'un accord de coexistence de marques 456
II. La contrefaçon délictuelle 458
A. Les faits générateurs de responsabilité 458
1. La contrefaçon par usage d'une marque authentique pour la commercialisation de produits authentiques 458

a. L'usage d'une marque authentique ... 459
b. La commercialisation de produits authentiques ... 459
2. La contrefaçon par parasitisme d'une marque notoire ou renommée ... 460
a. La contrefaçon par agissement parasitaire de marque notoire ... 460
b. La contrefaçon par agissement parasitaire de marque renommée ... 462
B. Une responsabilité pour faute présumée ... 463
1. Un régime de responsabilité pour faute des personnes physiques ... 463
a. La faute ... 465
b. Le dommage ou préjudice ... 466
c. Le lien de causalité ... 468
2. Un régime de responsabilité objective des personnes morales ... 468
a. Les imperfections du régime actuel de responsabilité civile des personnes morales ... 468
b. Une responsabilité objective du fait d'autrui ... 471
§ 2. Les sanctions de la contrefaçon civile de marque ... 471
I. Les sanctions traditionnelles ... 472
A. La cessation de l'illicite ... 472
B. Le rappel des produits contrefaisants ... 473
C. Des dommages et intérêts compensatoires ... 474
II. Les sanctions prospectives ... 475
A. L'amende civile ... 476
1. La construction ... 476
2. Les limites de la solution ... 477
B. Les dommages et intérêts punitifs ... 478
1. Les avantages de la solution ... 478
2. Les limites de la solution ... 483
C. La cession des fruits de l'activité contrefaisante ... 485
1. La construction ... 485
2. L'efficacité attendue de la solution ... 486
Conclusion du Chapitre II ... 493
Conclusion du Titre II ... 495
Conclusion de la Seconde partie ... 497
CONCLUSION GÉNÉRALE ... 499
BIBLIOGRAPHIE ... 505
Ouvrages généraux — Traités — Manuels ... 507
Ouvrages spécialisés — Thèses — Monographies ... 510
Actes de colloques — Ouvrages collectifs ... 518
Articles de doctrine — Contributions diverses ... 519
INDEX THÉMATIQUE ... 543
INDEX DE LA JURISPRUDENCE CITÉE ... 549
Jurisprudence européenne ... 551
Cour européenne des droits de l'Homme ... 551
Cour de Justice des Communautées européennes et Cour de Justice de l'Union européenne ... 552
Jurisprudence française ... 555
Conseil constitutionnel ... 555
Cour de cassation ... 556
Crim., 18 novembre 1837 : 140 ... 556

Cours d'appel....561
Paris, 16 janvier 1868 : 21, 174....561
Tribunaux....564
TABLE DES MATIÈRES....565