

LE RÉGIME PROTECTEUR DES MARQUES DE RENOMMÉE

Par

FABRICE PICOD,

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ PARIS 2

PANTHÉON-ASSAS

DIRECTEUR DU CENTRE DE DROIT EUROPÉEN

I. L' APPRÉCIATION DE LA RENOMMÉE

- Les **éléments pertinents** sont la part de marché détenue par la marque antérieure, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise en vue de la promouvoir.
- Le titulaire de la marque est libre, en principe, de choisir la **preuve** qu'il juge utile de présenter.
- Sur le plan **territorial**, la marque de l'Union doit jouir d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union. La marque nationale doit jouir d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'État membre concerné.

II. L'APPRÉCIATION DU LIEN ENTRE LES MARQUES

- La question de la **ressemblance ou de la similitude des produits ou services** n'est pas centrale dans l'examen du lien entre les marques mais elle est régulièrement évoquée dans les discussions.
- La condition relative à **l'identité ou à la similitude des signes en conflit** est fondamentale.
- L'intensité **de la renommée** de la marque antérieure fait partie des critères d'appréciation de l'existence du lien d'association dans l'esprit du public.
- Le **caractère distinctif** doit être apprécié par rapport à la perception qu'en a le public pertinent.
- Une **compensation** est possible entre les différentes conditions.

III. L'APPRÉCIATION DU PRÉJUDICE OU DU PROFIT INDU

- A. APPROCHE COMMUNE

- Usage sans **juste motif**
- Charge et modalités de la **preuve**

- B. APPROCHE DISTINCTE

1. LE PRÉJUDICE

- Préjudice au caractère **distinctif** de la marque, souvent qualifié de risque de **dilution**.
- Préjudice porté à la **renommée** de la marque, qualifié de risque de **ternissement** ou de **dégradation**.
- Prise en compte du consommateur du produit ou du service revêtu de la marque antérieure

2. LE PROFIT INDU

- **Parasitisme** et **free-riding**
- Prise en compte du consommateur du produit ou du service revêtu de la marque postérieure