

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPEISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 37/08

12 juin 2008

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-533/06

O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited

O2 NE PEUT PAS INVOQUER SES DROITS DE MARQUE POUR INTERDIRE L'USAGE D'UN SIGNE SIMILAIRE DANS UNE PUBLICITE COMPARATIVE DE HUTCHISON 3G

Le droit de marque ne permet pas de s'opposer à l'utilisation d'un signe identique ou similaire à une marque dans une publicité comparative s'il n'y a pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur, entre l'annonceur et le titulaire de la marque ou entre les marques, biens ou services de l'annonceur et ceux du titulaire de la marque.

Selon la directive communautaire sur les marques¹, le titulaire d'une marque peut interdire l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques et l'usage d'un signe similaire à la marque s'il existe un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

La directive communautaire sur la publicité comparative² prévoit la licéité d'une publicité comparative sous certaines conditions, entre autres qu'elle ne soit pas trompeuse, qu'elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre des marques, qu'elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement d'une marque et qu'elle ne tire pas indûment profit d'une marque.

Pour promouvoir ses services de téléphonie mobile, O2 utilise des images de bulles de nombreuses façons et est titulaire de deux marques nationales britanniques consistant en une image statique de bulles.

En 2004, Hutchison 3G (« H3G »), un concurrent de O2 qui commercialise ses services sous le signe « 3 », a commencé une campagne publicitaire pour son service prépayé appelé « Threepay ». À cette fin, elle a fait diffuser à la télévision une publicité dans laquelle elle comparait le prix de ses services avec ceux proposés par O2. Cette publicité débutait par l'utilisation du nom « O2 » et d'images de bulles en noir et blanc en mouvement, puis se

¹ Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1)

² Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250, p. 17), telle que modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 290, p. 18)

poursuivait avec des images de « Threepay » et « 3 », ainsi qu'avec un message indiquant que les services de H3G étaient moins chers d'une façon spécifique.

O2 a introduit une action en contrefaçon de ses marques "bulles" devant la High Court, tout en admettant que la comparaison des prix effectuée dans la publicité était exacte et que la publicité n'était pas trompeuse. Cette action a été rejetée. O2 a donc formé un recours contre cet arrêt devant la Court of Appeal, qui a demandé à la Cour de justice si un titulaire d'une marque peut interdire l'usage d'un signe identique ou similaire de sa marque dans une publicité comparative qui ne provoque pas de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent.

À titre liminaire, la Cour explique l'interaction entre la directive sur les marques et la directive sur la publicité comparative. Elle considère que l'utilisation d'un signe identique ou similaire à une marque d'un concurrent dans une publicité comparative aux fins d'identifier ses produits ou services est susceptible d'être interdite en vertu de la directive sur les marques. Toutefois, la Cour note que le législateur a entendu favoriser la publicité comparative et, à cette fin, limiter dans une certaine mesure le droit conféré par la marque.

Afin de concilier la protection des marques et l'utilisation de la publicité comparative, la Cour constate que le titulaire d'une marque ne peut pas 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. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent, la publicité ne remplit pas toutes les conditions de licéité énumérées par la directive sur la publicité comparative et le titulaire de la marque peut interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à sa marque.

En réponse à la question posée par la Court of Appeal, la Cour rappelle qu'un titulaire d'une marque peut interdire l'usage d'un signe similaire à sa marque, lorsque **quatre conditions** sont réunies : l'usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ; il doit être fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ; et il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public. La Cour note que les trois premières conditions sont réunies dans l'affaire au principal. En revanche, elle constate que, selon les propres constatations de la juridiction de renvoi, **l'usage par H3G d'images de bulles similaires aux marques n'a pas fait naître de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs**. En effet, la publicité, dans son ensemble, n'était pas trompeuse et, en particulier, elle ne suggérait pas qu'il y eût un quelconque lien commercial entre O2 et H3G. **Par conséquent, la quatrième condition fait défaut dans l'affaire au principal.**

Dans ces conditions, la Cour constate que **le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer ses droits de marque pour interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion.**

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

*Langues disponibles : **ES CS DE EL EN FR IT HU PT SK***

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour

[Arrêt C-533/06](#)

Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Marie-Christine Lecerf

Tél : (00352) 4303 3205 - Fax : (00352) 4303 3034