

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE 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-ĠUSTIZZJA 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 EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Presse et Information

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 54/09

18 juin 2009

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-487/07

*L'Oréal SA e.a / Bellure NV e.a.*

### **LE TITULAIRE D'UNE MARQUE PEUT INTERDIRE L'UTILISATION D'UNE LISTE COMPARATIVE PRÉSENTANT UN PRODUIT TIERS COMME IMITATION DE L'UN DE SES PRODUITS**

*Le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle liste comparative est le fruit d'une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré*

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté ainsi que le Laboratoire Garnier sont membres du groupe L'Oréal qui fabrique et commercialise des parfums de luxe. Elles sont titulaires des marques renommées Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs et Noa.

Malaika et Starion commercialisent au Royaume-Uni des imitations de ces parfums, produites par Bellure. Les flacons et les emballages utilisés pour commercialiser ces imitations présentent une ressemblance générale avec ceux employés par L'Oréal, lesquels sont protégés par des marques verbales et figuratives. De plus, les sociétés utilisent des listes comparatives, communiquées aux détaillants, qui indiquent la marque verbale du parfum de luxe dont le parfum commercialisé est l'imitation.

L'Oréal a introduit devant la High Court of Justice (England & Wales) une action en contrefaçon à l'encontre de Bellure, de Malaika et de Starion.

La juridiction nationale saisit la Cour de justice afin de préciser l'interprétation de certaines dispositions de la directive sur les marques<sup>1</sup> ainsi que de la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative<sup>2</sup>.

S'agissant de l'utilisation d'emballages et de flacons similaires à ceux des parfums fins commercialisés par L'Oréal, la Cour est interrogée sur le fait de savoir si un tiers faisant usage d'un signe similaire à une marque renommée peut être réputé tirer indûment profit de la marque, lorsque cet usage lui procure un avantage pour la commercialisation de ses produits, sans

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

<sup>2</sup> 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).

toutefois entraîner, pour le public, un risque de confusion ou causer un préjudice au titulaire de la marque.

La Cour répond de manière affirmative à cette question. Ainsi elle juge que **l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ne présuppose ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un risque de préjudice porté au titulaire de la marque.**

La Cour considère qu'afin de déterminer si l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque il est nécessaire de procéder à une appréciation globale qui tient compte notamment de l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits concernés.

En l'occurrence, Malaika et Starion tirent un avantage commercial du fait qu'ils utilisent, pour la commercialisation de leurs imitations "bas de gamme", des emballages et des flacons similaires à ceux utilisés par L'Oréal pour ses parfums de luxe. Par ailleurs, la similitude a été délibérément recherchée afin de créer une association dans l'esprit du public dans le but de faciliter la commercialisation des produits. La Cour estime que dans ces conditions, il doit notamment être tenu compte du fait que l'usage des emballages et des flacons similaires à ceux des parfums imités a pour but de profiter, à des fins publicitaires, du caractère distinctif et de la renommée des marques sous lesquelles ces parfums sont commercialisés.

La Cour conclut que, **lorsqu'un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial du titulaire de la marque pour créer et entretenir son image, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.**

En ce qui concerne les listes comparatives de parfums indiquant les noms des parfums de luxe de L'Oréal, protégés par des marques verbales, la Cour constate tout d'abord que celles-ci sont susceptibles d'être qualifiées de publicité comparative. Elle rappelle ensuite que l'utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d'un signe identique ou similaire à la marque d'un concurrent est susceptible d'être interdit, le cas échéant, en vertu de la directive sur les marques, à moins que cette publicité ait satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées à la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.

La Cour considère, dans ce contexte, que **le titulaire d'une marque est habilité à faire interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à cette marque, même lorsque cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est d'indiquer la provenance des produits ou services, à condition que ledit usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des autres fonctions de la marque, telles que notamment les fonctions de communication, d'investissement ou de publicité.**

Quant à la question de savoir si les listes comparatives des parfums satisfont à toutes les conditions de licéité énoncées à la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, la Cour juge que celle-ci **interdit à l'annonceur de faire apparaître, dans la publicité comparative, le fait que le produit qu'il commercialise constitue une imitation ou une reproduction du produit ou du service de marque.** Or, les listes comparatives ont pour but et pour effet d'indiquer au public concerné le parfum original dont les parfums

commercialisés par Malaika et Starion sont censés constituer une imitation. La Cour constate que ces listes attestent ainsi du fait que ces derniers parfums constituent des imitations des parfums commercialisés par L'Oréal et qu'elles présentent, par conséquent, les produits commercialisés par l'annonceur comme des imitations de produits portant une marque protégée.

Enfin, la Cour conclut que **le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité comparative illicite doit être considéré comme «indûment tiré» de la notoriété attachée à la marque**, ce qui est également contraire aux exigences imposées par la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.

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

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

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

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-487/07>*

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

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

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