



## Recueil de la jurisprudence

### Affaire C-65/12

**Leidseplein Beheer BV**  
et  
**Hendrikus de Vries**  
contre  
**Red Bull GmbH**  
et  
**Red Bull Nederland BV**

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 89/104/CEE — Droits conférés par la marque — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires — Usage par un tiers sans juste motif d'un signe identique ou similaire à la marque renommée — Notion de 'juste motif'»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 février 2014

1. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Faculté de prévoir une protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 5, paragraphe 2, de la directive) — Obligation pour les États membres exerçant cette faculté de prévoir ladite protection également en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires*

*(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 2)*

2. *Droit de l'Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique et téléologique*
3. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 5, paragraphe 2, de la directive) — Conditions — Usage d'un signe identique ou similaire sans juste motif tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur portant préjudice — Notion de juste motif — Portée*

*(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 2)*

4. *Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (article 5, paragraphe 2, de la directive) — Conditions — Usage d'un signe identique ou similaire sans juste motif tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur portant préjudice — Notion de juste motif — Signe utilisé antérieurement au dépôt de la marque*

*(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 2)*

1. Voir le texte de la décision.

(cf. points 21, 34)

2. Voir le texte de la décision.

(cf. point 28)

3. La première directive 89/104 sur les marques vise, d'une manière générale, à mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d'autre part, les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services.

Il s'ensuit que la protection des droits que le titulaire d'une marque tire de ladite directive n'est pas inconditionnelle, dès lors que cette protection est notamment limitée, afin de mettre en balance lesdits intérêts, aux cas où ce titulaire se montre suffisamment vigilant en s'opposant à l'utilisation par d'autres opérateurs de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque.

Or, dans un système de protection des marques tel que celui adopté, sur le fondement de la directive 89/104, par la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques, dessins ou modèles), les intérêts d'un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un signe similaire à une marque renommée sont pris en considération, dans le contexte de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive, au travers de la possibilité pour l'utilisateur dudit signe d'invoquer un «juste motif».

En effet, lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer l'existence d'une des atteintes visées à l'article 5, paragraphe 2, de cette directive et, notamment, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, il appartient au tiers ayant fait usage d'un signe similaire à la marque renommée d'établir que l'usage d'un tel signe a un juste motif.

Il en résulte que la notion de «juste motif» ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée.

Ainsi, la notion de «juste motif» tend non pas à régler un conflit entre une marque renommée et un signe similaire dont l'usage est antérieur au dépôt de cette marque ou à limiter les droits reconnus au titulaire de ladite marque, mais à trouver un équilibre entre les intérêts en question en tenant compte, dans le contexte spécifique de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et eu égard à la protection étendue dont jouit la même marque, des intérêts du tiers utilisateur de ce signe. Ce faisant, l'invocation par un tiers d'un juste motif pour l'usage d'un signe similaire à une marque renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque renommée de tolérer l'usage du signe similaire.

Ainsi la Cour a-t-elle jugé au point 91 de l'arrêt C-323/09, *Interflora et Interflora British Unit*, relatif à une affaire ayant trait à l'utilisation de mots clés pour un référencement sur Internet, que lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans porter préjudice à la renommée de la marque ou à son caractère distinctif et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un «juste motif».

Par conséquent, la notion de «juste motif» ne saurait être interprétée comme se limitant à des raisons objectivement impérieuses.

(cf. points 41-48)

4. L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage fait pour le produit identique l'est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:

- de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné,
- du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originellement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et
- de la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.

(cf. point 60 et disp.)