

Michal Bohaczewski
Université Panthéon-Assas et Université de Varsovie
Thèse : « L'atteinte à la marque renommée »

L'étude présente une analyse de l'étendue de la protection spéciale de la marque renommée. Sans être une thèse de droit comparé, l'étude porte sur la problématique de la protection spéciale de la marque renommée en droit européen, compte tenu des pratiques nationales, notamment française et polonaise, et de la doctrine européenne. Selon les thèses défendues dans l'étude, en premier lieu, toutes les formes d'atteinte à la marque renommée (le préjudice porté au caractère distinctif, le préjudice porté à la renommée et le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque) ont des finalités différentes et sont indépendantes les unes des autres, en permettant de sanctionner différentes hypothèses d'usage de marques renommées par des tiers. En second lieu, le régime spécial à vocation à s'appliquer dans les hypothèses qui ne sont pas couvertes par la protection générale des marques dans la spécialité, de sorte que l'hypothèse du risque de confusion soit étrangère au régime spécial.

Lors du colloque, je souhaiterais aborder les trois questions suivantes :

1. Nature juridique de la protection spéciale de la marque renommée

- S'agissant du modèle adopté par le législateur français, qui situe la protection spéciale sur le terrain de la responsabilité civile, il n'existe pas d'alternative entre une faute et un préjudice, toutes les formes d'atteinte à la marque renommée caractérisant des actes illicites, donc fautifs. Par ailleurs, il convient de faire la distinction entre le préjudice en tant que fait générateur de la responsabilité et le préjudice réparable.
- La directive n° 2015/2436 situe le régime spécial de protection de la marque renommée sous l'égide du droit de marque. L'approche adoptée par la directive n° 2015/2436 apparaît adaptée au contexte économique actuel et reflète l'évolution du droit des marques qui, de manière générale, a ses origines dans les dispositions relatives à la responsabilité civile.

2. Les rapports entre la protection spéciale de la marque renommée et le parasitisme de droit commun, la notion de marque notoirement connue

- Afin d'assurer la cohérence du système juridique et afin de ne pas apprécier les reprises par des tiers d'éléments distinctifs de produits non enregistrés à titre de marque d'une manière plus libérale, toutes les conditions de la protection spéciale, devraient être mises en œuvre pour apprécier les actes de parasitisme de droit commun. En conséquence, les éléments qui peuvent faire l'objet d'actions en parasitisme doivent en effet constituer des marques notoirement connues. Ainsi, en

droit français, qui assure la protection élargie également à la marque notoirement connue, le concept de parasitisme ne devrait avoir plus aucun rôle à jouer en pratique

- Le recours à la notion de marque notoirement connue aujourd'hui peut s'avérer utile en cas de signes moins « ordinaires », qui sont de nature à exercer la fonction essentielle de la marque, comme les signes tridimensionnels, sonores, olfactifs, etc.

3. La protection de la renommée de la marque et le préjudice extrapatrimonial en matière de marques

- La renommée de la marque ne saurait faire l'objet d'un droit subjectif distinct, la renommée étant inhérente à la marque.
- La marque même ne constitue pas un bien de la personnalité de son titulaire l'atteinte auquel entraînerait un dommage d'ordre extrapatrimonial. Cela étant, la marque peut constituer un élément porteur de la réputation du titulaire de la marque, donc d'un bien de la personnalité de ce dernier. Dans cette hypothèse, la réparation du préjudice moral en matière de marques apparaît envisageable.