



Usage d'une marque par un tiers

publié le 21/12/2017, vu 8013 fois, Auteur : [Murielle Cahen](#)

À partir du moment où une marque est enregistrée, son propriétaire acquiert un droit exclusif d'exploitation sur celle-ci, comme le précisent les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors l'usage de la marque par un tiers, dans ces conditions, paraît impossible.

En réalité, si elle demeure effectivement limitée, il existe des principes en vertu desquels un tel droit exclusif est à contrebalancer, notamment face aux principes *d'épuisement du droit exclusif* (I) et de la *spécialité de la marque déposée* (II).

1.

L'usage d'une marque par un tiers rendu possible par l'épuisement du droit exclusif

Si, par principe, la règle de l'épuisement veut qu'un produit puisse circuler librement à travers les frontières des pays de l'Union européenne après sa première mise en circulation au sein d'un des États de l'Union (a), le titulaire de la marque conserve ses des droits exclusifs sous certaines conditions (b).

1.

La règle de l'épuisement des droits

Cette règle territoriale **communautaire**, aujourd'hui prévu par **l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle**, prévoit que le droit exclusif d'exploitation du titulaire de la marque sur celle-ci cesse à partir du moment où il accorde son consentement à la première mise en circulation sur le marché de ses produits dans l'espace économique européen.

Attention, ici la notion de consentement est au cœur des enjeux de la règle, et cette règle ne joue pas dans certains cas : par exemple si le produit a été fabriqué et mis en circulation par un contrefacteur, ou encore si la fabrication et la mise en circulation ont eu lieu dans un pays hors de l'Espace économique européen. Dans ce cas, au moment de l'importation de ces produits l'autorisation du titulaire de la marque sera nécessaire.

2.

Les atténuations de cette règle

L'article L713-4 prévoit que « le propriétaire de la marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération des produits intervenus ultérieurement ».

On parle ici de *fonction essentielle* de la marque : le consommateur doit pouvoir identifier les produits et services procurés par le titulaire de la marque, pour justement les distinguer de ceux des tiers. Elle permet de « garantir l'origine de la marque » pour le consommateur.

Or il y a des cas où, bien que le produit ait été mis en circulation par le titulaire de la marque (ou avec son consentement du moins), il n'apparaît pas pertinent de le tenir responsable de celui-ci.

C'est l'exemple des produits de luxe, dont le conditionnement est ici grandement lié au produit (lui-même lié à la marque). Si celui-ci s'avère médiocre et porte préjudice à la marque, on peut considérer que le titulaire des droits peut s'opposer à la commercialisation du produit dans ces conditions, et de fait écarter l'effet d'épuisement comme a pu le préciser [la CJCE en 2002](#).

2.

L'usage d'une marque par un tiers rendu possible en vertu du principe de spécialité

Les notions de « vie des affaires », critère dégagé et largement débattu en jurisprudence (a) comme celles relatives aux « usages particuliers » d'une marque (b) permettent également, avec l'utilisation de certains critères, l'usage d'une marque par un tiers.

1.

Le critère de la « vie des affaires »

Cette notion de « vie des affaires » est depuis longtemps admise par la jurisprudence européenne. La CJCE y faisait déjà référence dans un [arrêt du 12 novembre 2002](#) relatif à l'usage reconnu d'une marque dès lors qu'elle concernait « *une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé* ».

La directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 reprenait par la suite cette notion au sein de son [article 5](#), en soulignant que « *le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (de la marque enregistrée)* ».

Mais en dehors de ce cadre concurrentiel, les actes sont libres : on peut par exemple utiliser la marque d'un tiers à titre d'information d'actualité (comme l'indique [l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle](#)), ou encore dans un cadre critique, comme on a pu le voir dans une campagne publicitaire antitabac utilisant un pastiche des publicités pour la marque Marlboro (CA Versailles, 1^{ère} Ch., 17 mars 1994)

Ces actes portent atteinte à la valeur de la marque, mais pas aux droits sur cette marque, car on ne se trouve plus dans la vie des affaires.

2.

Les usages particuliers de la marque

La protection de la marque ne joue que pour la spécialité et le signe déposé. Le risque à éviter, c'est de créer une confusion dans l'esprit du public du fait de marques identiques ou similaires.

La protection sera donc généralement conçue comme « élargie » pour inclure, notamment, les risques d'imitation. De même, le principe de spécialité sera entendu plus largement pour pouvoir inclure une utilisation de la marque protégée pour des produits « de la même famille » que les produits désignés dans le dépôt.

Néanmoins, le droit exclusif sur la marque comporte un certain nombre de limites liées à ce à quoi la marque fait référence. Par exemple, on ne peut pas empêcher un tiers d'utiliser son propre nom ou adresse comme marque, tant que cette utilisation est faite de manière loyale, de bonne foi.

De même, le droit des marques ne contrevient pas à l'utilisation par un tiers de la marque pour indiquer, quand la référence est nécessaire, la destination d'un produit ou service qu'il offre à sa clientèle (comme le précise l'article L 613-6 du CPI).

Sources :

<https://www.village-justice.com/articles/Peut-utiliser-dans-vie-des, 17504.html>

<https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/usage-de-la-marque-dans-la-vie-des-affaires/>