

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



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
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  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Presse et Information

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 26/05

17 mars 2005

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-228/03

*The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy / LA-Laboratories Ltd Oy*

### **SANS ÊTRE LE TITULAIRE DE LA MARQUE, UN TIERS PEUT L'UTILISER AFIN D'INDIQUER LA DESTINATION D'UN PRODUIT QU'IL COMMERCIALISE**

*Néanmoins, cette utilisation doit satisfaire le critère de la nécessité et remplir la condition  
d'«usage honnête en matière industrielle et commerciale».*

Gillette Company a fait enregistrer en Finlande les marques «Gillette» et «Sensor». Gillette Group Finland détient le droit exclusif d'utiliser ces marques en Finlande, où elle commercialise divers appareils de rasage, parmi lesquels des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable ainsi que lesdites lames vendues séparément.

La société LA-Laboratories Ltd Oy commercialise, elle aussi en Finlande, des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable ainsi que des lames vendues séparément. Cette société a commercialisé des lames sous la marque «Parason Flexor», en apposant sur leur emballage une étiquette portant l'inscription «Tous les manches Parason Flexor et tous les manches Gillette Sensor sont compatibles avec cette lame».

D'après les sociétés Gillette, le comportement de LA-Laboratories Ltd Oy constitue une atteinte aux marques enregistrées Gillette et Sensor. Selon ces sociétés, les pratiques de LA-Laboratories créaient dans l'esprit des consommateurs un lien entre les produits commercialisés par cette dernière et ceux des sociétés Gillette ou donnaient à penser que cette société était autorisée, en vertu d'une licence ou pour une autre raison, à utiliser les marques Gillette et Sensor, ce qui n'était pas le cas.

Le Korkein oikeus (Cour suprême finlandaise), saisi en dernière instance du litige entre les deux sociétés, a posé à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles concernant l'interprétation de la directive communautaire de 1989<sup>1</sup> sur les

---

<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)

marques, et notamment les dispositions qui se réfèrent aux limitations de la protection conférée par la marque.

D'abord, la Cour rappelle que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Par conséquent, la marque doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans ce contexte, la limitation des effets des droits conférés au titulaire d'une marque vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché commun.

Ensuite, la Cour relève que selon la directive, le titulaire de la marque ne peut interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

S'agissant du critère de nécessité, la Cour constate que celui-ci exige que la juridiction nationale vérifie si **l'usage de la marque est en pratique le seul moyen de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit**. Dans le cadre de cette appréciation le juge national doit notamment prendre en considération la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers.

En ce qui concerne **la condition d'«usage honnête»**, la Cour estime qu'elle constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque.

Cette condition **n'est pas remplie** lorsque, notamment, l'usage :

- est fait d'une manière telle qu'il **peut donner à penser qu'il existe un lien commercial** entre le tiers et le titulaire de la marque;
- **affecte la valeur de la marque** en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée;
- **entraîne le discrédit** ou le dénigrement de ladite marque;
- ou lorsque **le tiers présente son produit comme une imitation** ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire.

**Le fait que le tiers utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque.** Néanmoins, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si la présentation reste conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

Enfin, la Cour conclut que, dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n'est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit avec lequel la pièce détachée ou l'accessoire est prévu pour être utilisé, les mêmes

conditions concernant la nécessité pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service et l'usage honnête sont applicables.

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

*Langues disponibles : FR, EN, DE, PL*

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

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr>

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

*Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Chrétien Laetitia*

*Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2035*