

Mémoire de recherche dirigé par le Professeur Michel Dupuis

La protection de la marque de luxe

*Cartographie des stratégies de propriété intellectuelle et de
droit de la distribution*



La protection de la marque de luxe

*Cartographie des stratégies de propriété intellectuelle et de
droit de la distribution*

SOMMAIRE

Remerciements	4
Introduction	5
<u>Partie I Protection par la propriété intellectuelle : le pouvoir de l'image de la marque de luxe</u>	<u>10</u>
Chapitre I : Moyens de protection du patrimoine de la marque de luxe	10
Section 1 : La protection sans dépôt	10
Section 2 : La protection par le dépôt	22
Chapitre II : La marque, véhicule de la renommée	30
Section 1 : Dépôts de marque novateurs	30
Section 2 : Le régime de faveur de la marque de luxe ?	38
<u>Partie II : Protection par le droit de la distribution : le pouvoir de l'image de marque</u>	<u>46</u>
Chapitre I : Importance de la notion d'image de marque dans le choix du circuit de distribution : la distribution sélective	46
Section 1 : Encadrement de l'image de marque par le réseau de distribution	46
Section 2 : Encadrement du réseau de distribution par le droit de la concurrence	52
Chapitre II : Intérêt supérieur de l'image de marque : l'exception à l'épuisement des droits	57
Section 1 : L'épuisement des droits, limite de la protection de la marque	57
Section 2 : La lutte contre l'importation parallèle	61
Conclusion	66
Bibliographie	67
Tables des matières	70

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce mémoire.

Je remercie tout d'abord l'équipe du département Distribution et Concurrence de la société Chanel, pour m'avoir aidé à entamer et nourrir ma réflexion sur le sujet de la marque de luxe. C'est mon expérience au sein de la société qui m'a aidé à découvrir les problématiques qui pouvaient jaillir de la protection de la marque de luxe ainsi que des menaces auxquelles elle pouvait faire face.

Je remercie notamment Madame Isabelle Horem, Directrice du département Distribution et Concurrence, pour sa bienveillance et sa gentillesse ainsi que sa pédagogie.

Je remercie également Maître Sylvie Benoliel-Claux, fondatrice du cabinet Benoliel Avocats, d'avoir pris le temps de m'aider dans ma réflexion et de m'avoir fourni des documents essentiels. Son aide a été primordiale dans la compréhension du sujet et le développement de la rédaction.

Introduction

Le luxe a traversé les époques. L'économie du luxe ne s'est pas tarie dans les sociétés modernes qui sont pourtant fondées sur la devise républicaine égalitariste. Sans doute parce que le besoin de se distinguer reste prégnant dans la vie sociale quel que soit le régime politique. Le luxe est l'apanage des classes dirigeantes : il est devenu commun de reconnaître au luxe cette fonction distinctive par laquelle un groupe restreint se reconnaît et marque ses distances avec le reste de la société. De même, l'aristocratie n'avait de cesse d'échapper aux contraintes du temps : cultivant le loisir, masquant les effets du temps par des perruques et les fards de visage. C'est bien connu, la France est le pays du luxe, et associé comme tel à l'étranger à des marques de luxe célèbres.

Cependant, il existe un certain flou autour de la notion de luxe. Si chacun comprend et peut donner des exemples du concept, il n'existe pas de définition précise et admise par tous en ce qui concerne le luxe. Le Dictionnaire Larousse définit le luxe comme le : "*caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux*". Une approche intéressante est l'approche étymologique : "luxe" vient de "*luxatio*" qui signifie "grand écart" : en matière de prix, de qualité, de rayonnement et d'image, le luxe se distingue du reste des produits. Mais "luxe" provient aussi de *lux*, la lumière, le rayonnement, l'éclairage, ainsi que la *luxuria*, emblème de l'excès, de l'inutile et de la dépravation. L'ambivalence et la difficulté de définition du luxe est ici fort bien illustrée

Laurent Gimalac¹ essaie de créer différents critères et facteurs permettant de trouver une définition à la notion du luxe.

Dans les facteurs extrinsèques sont dégagées plusieurs notions. L'institutionnalisation du produit, en premier lieu, englobe la renommée et la notoriété de la plupart des marques de luxe. De même, on trouve la tradition au service de l'esprit "maison", c'est à dire l'histoire de la marque et son passé, qui donnent une véritable identité à la maison de luxe (que serait Chanel sans Coco ?). La communication est également un facteur important. Celle-ci supporte

¹Gimalac L., La définition de la quintessence du luxe : un défi utile pour le juriste ? Gazette du palais, 30/01/2001, p.10

les investissements importants qui sont fait par la marque de luxe, notamment en matière de point de vente, de qualification du personnel, d'aménagement du magasin. De même, un approche économique pourrait qualifier de "luxueux" des produits dont le prix va au delà d'un certain seuil. L'extériorisation du luxe est importante car le luxe doit se voir, il doit s'afficher et être reconnaissable.

Dans les facteurs intrinsèques, on peut trouver la qualité du produit et son emballage, qui souvent se différencie d'un produit bas de gamme. Ces facteurs donnent une image flatteuse du produit, apportent un part de rêve spécifique au produit de luxe. Cela se fonde également sur la qualité du service rendu, prolongement du rêve et de l'expérience du luxe. La clientèle est exigeante et doit être accueillie dans de bonnes conditions.

Il ne faut cependant pas mettre de côté le fait que le luxe est création. Il représente l'identité de la marque, et l'inspiration de son création. En effet, la plupart des maisons de luxe furent fondées par un créateur de génie, qui apporte sa renommée et son talent à la maison.

Afin de réussir à définir le luxe, il faut en réalité accepter qu'il en existe de nombreuses conceptions différentes. Une étude menée par Jean-Noël Kapferer² révèle quatre conceptions du luxe, avec chacune sa ou ses marques les plus représentatives de ce que le luxe signifie à ces yeux. Ces définitions sont données par un échantillon international de jeunes managers aisés à fort pouvoir d'achat disponible. Ce groupe valorise la beauté de l'objet, l'excellence du produit et l'unicité du produit : la marque la plus représentative de ce type de luxe est Rolls Royce, mais aussi Cartier ou Hermès.

Le second type de conception du luxe dans le monde survalorise la créativité, la sensualité des produits : ici, les marques associées sont Gucci, Hugo Boss, Jean-Paul Gaultier.

La troisième vision du luxe valorise plus que toutes les autres facettes l'intemporalité et la réputation internationale : ses symboles sont Porsche, Vuitton et Dunhill.

Enfin, le quatrième type de luxe concerne le sentiment de rareté attaché à la possession et à la consommation de la marque : ici, la marque peu accessible est Chivas.

²Kapferer J-N, *Les marques, capital de l'entreprise*, 4ème édition, Eyrolles, 2011.

Jean-Noel Kapferer distingue aussi l'évolution d'un nouveau luxe, surtout développé à l'étranger. En effet en France, les marques de luxe sont fondées sur un système pyramidal, dominé par la notion de temps. La marque de luxe est l'expression de la création d'un artiste, qui bâtit la réputation de la marque, la création est donc au sommet de la pyramide.

Cependant, aux Etats-Unis notamment, on voit se développer des marques considérées comme appartenant au monde du luxe, comme Calvin Klein ou Ralph Lauren, qui révèlent que l'on peut créer un luxe sur d'autres bases que des bases historiques. Ici, c'est la communication qui crée l'histoire de la marque, et cette communication porte sur tous les produits, sans que certains soient supérieurs aux autres. La publicité joue un rôle majeur dans l'émergence de ces marques, pour lesquels la création, l'art, la valeur n'est plus une valeur fondamentale.

Une autre différence avec les marques classiques est la rareté et le désir qu'elle doit réveiller chez le consommateur. Selon Jean-René Kapferer, il faut maintenir un écart entre la notoriété de la marque et sa diffusion. Il faut que les personnes connaissant la marque et sa signification soient toujours plus nombreuses que celles qui l'achètent.

L'un des critères les plus souvent utilisés est celui de l'image de marque. La notion est au coeur du dispositif de valorisation des produits de luxe.

L'image de marque n'est pas une notion juridique définie précisément, et ainsi n'est pas protégée grâce à un régime spécifique, contrairement aux Etats-Unis. Aux États-Unis en effet le concept de trade-dress- consacré par un arrêt *John H. Harland Compagny v. Clarke Cheks Inc.*³ permet en effet de défendre non seulement l'aspect matériel des produits (couleur, forme, texture, etc.) mais également l'ensemble des investissements publicitaires et marketing mis en œuvre pour leur commercialisation.

A l'origine, l'image de marque est un concept marketing, grâce auquel l'on peut saisir la différence entre deux marques. L'image de marque est importante, car c'est ce qui va décider le consommateur à acheter ce produit et pas un autre, alors qu'ils sont objectivement substituables.

³ United States Court of Appeals, *John H. Harland Compagny v. Clarke Cheks Inc*, Aug. 8, 1983.

L'image de marque est une notion communément utilisée en matière de contrefaçon mais délicate à cerner juridiquement. Il serait tentant de rapprocher les notions d'image de marque et de notoriété. Mais la définition ne serait pas complète. Si l'on suit la jurisprudence en la matière, une atteinte à l'image de la marque pourra résulter de conditions de commercialisation contraires aux valeurs véhiculées par celle-ci ou au réseau de distribution mis en place par le titulaire⁴. Il a aussi été considéré que l'atteinte pourra être portée à l'image de la marque, indépendamment des faits de contrefaçon, du fait du type de produits auxquels est associé le signe contrefaisant. Ainsi, l'association de la marque Must de la société Cartier avec une marque de chewing-gum a été considérée comme portant atteinte "au caractère attractif de cette marque qu'il banalise et vulgarise, à sa valeur économique, à l'image de prestige qui s'y attache"⁵. Enfin, la jurisprudence relative à l'usage parodique d'une marque se réfère aussi à l'atteinte à l'image du titulaire des droits ou à celle de l'image des marques caricaturées. En effet, si l'auteur de la critique dépasse les limites de la liberté d'expression, c'est sur l'atteinte portée à l'image de la marque que la jurisprudence se fondera afin de sanctionner celui-ci : « L'utilisation des marques précitées à des fins parodiques pour désigner différentes rubriques d'un site jouant sur une image ambiguë des produits des demanderesse constitue une utilisation injustifiée de celles-ci dès lors que cette utilisation porte atteinte à l'image des marques et des produits désignés en les associant à des plaisanteries sur le méfait de la consommation de pastis »⁶.

Ainsi, l'image de marque ne possède pas de définition stricte et est appréciée différemment par les juges du fond en fonction du cas d'espèce. Cependant, c'est une notion centrale dans la protection de la marque de luxe : celle-ci fait face à différentes menaces importantes.

Aujourd'hui, avec 330 millions de consommateurs et une croissance annuelle de près de 5%, le marché mondial du luxe résiste à la crise, mais cette croissance à un prix : une démocratisation des produits de plus en plus visibles, un luxe devenu peut-être trop

⁴ Cass. com., 19 mai 1998, n° 96-16.042, sté Chanel c/ sté Capitolina Profumi et a. : Juris-Data n° 1998-002054.

⁵ CA Paris, 4e ch., sect. A, 29 sept. 2004, sté Cartier SA c/ sté Elite Confectionery : Juris-Data n° 2004-251865 .

⁶ TGI Paris, 3e ch. civ., 8 janv. 2002, n° 202542, SA Pernod Ricard c/ Verfaillie : Juris-Data n° 2002-202542.

“populaire”. L’image des biens de biens de luxe, fondée sur le savoir-faire et la rareté, souffre désormais de leur reproduction infinie entraînant fatalement une perte d’aura pour les marques. Pour citer François-Henri Pinault, “le véritable challenge du luxe c’est de conserver son exclusivité”. L’image de la marque de luxe est donc la première atteinte par les menaces qui visent les maisons de luxe. Cependant, cette étude s’efforcera de montrer que c’est cette même image de la marque de luxe qui supporte les différentes protection spécifique accordée aux maisons de luxe, par le droit de la propriété intellectuelle ainsi que par le droit de la distribution.

En quoi l’image de marque influence les stratégies de protection de la marque de luxe ?

Nous étudierons en premier lieu comment le droit de la propriété intellectuelle s’efforce de protéger cette image de marque, en s’en servant afin d’accorder aux maisons de luxe des protections spécifiques pour leurs créations (Partie I). Dans un second temps, c’est l’étude du droit de la distribution qui montrera comment l’image de marque permet d’accorder une régime particulier aux maisons de luxe, respectant leurs spécificités (Partie II).

Partie I : Protection par la propriété intellectuelle : le pouvoir de l'image de marque de luxe

Il est nécessaire de comprendre le pouvoir de la renommée dans la stratégie de protection du luxe. En effet, le droit s'est adapté à ces notions et à ces produits pour pouvoir leur fournir la meilleure protection possible.

Ainsi, l'on a cherché des moyens adaptés pour protéger le patrimoine du luxe, les créations et les produits (Chapitre I). Mais la protection la plus adaptée est très certainement disponible à travers la notion juridique de marque, premier levier contre la contrefaçon (Chapitre II).

Chapitre I : Moyens de protection du patrimoine de la marque de luxe

Il existe différents moyens de protéger le patrimoine de la marque de luxe, certains plus efficaces que d'autres. Ils seront ainsi divisés en deux parties : les protections disponibles sans besoin de dépôt quelconque (Section 1), et les protections disponibles grâce à un dépôt (Section 2).

Section 1 : La protection sans dépôt

Il existe deux alternatives pour la marque de luxe de protéger son patrimoine sans besoin de dépôt : l'utilisation de la notion de savoir-faire et de secret (§1), et la protection par le droit d'auteur (§2).

§1 : Le savoir-faire et le secret

Le savoir faire est souvent une alternative efficace en matière de luxe, notamment pour pallier à la protection limitée dans le temps du brevet. En effet, le produit de luxe est conçu dans la confidentialité et le secret. Afin de comprendre ce mécanisme, nous nous attarderons en

premier lieu à définir le savoir faire (A) avant d'étudier sa place sur la scène des protections du luxe (B).

A) Définition du savoir-faire

Le savoir faire est défini comme étant “un ensemble de connaissance ont l'objet concerne la fabrication des produits, la commercialisation des produits ou services ainsi que le financement des entreprises qui s'y consacrent; fruit de la recherche ou de l'expérience, non protégées par brevet, non immédiatement accessibles au public et transmissibles par contrat”⁷.

1) *Secret d'affaire*

Le secret d'affaire est défini comme suit : “informations secrètes en ce qu'elles ne sont pas généralement connues des gens du métier, ayant une valeur commerciale et faisant l'objet de dispositions raisonnables, de la part de leur détenteur, pour les garder confidentielles. L'obtention illicite d'un secret d'affaires, sans le consentement de son détenteur, est une cause d'engagement de la responsabilité civile”⁸. Le secret signifie que l'ensemble du savoir faire est inconnu et que les informations sont difficiles à obtenir. Il s'agit donc ici du coeur de la notion de savoir-faire, donc la survie dépend dans le secret.

L'Union européenne a adopté le 8 juin 2016 la directive 2016/943 sur « *la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites* », dite directive “secret d'affaires”. Cette directive donne un statut légal à la protection du secret d'affaire, en limitant la protection des informations à trois critères :

- les informations doivent être secrètes, dont inconnues ou difficilement accessibles,
- les informations doivent avoir une valeur commerciale du fait de leur caractère secret
- les informations doivent avoir fait l'objet de la part du détenteur de dispositions raisonnables compte tenu des circonstances destinées à les garder secrètes.⁹

⁷ Guinchard, S. ; Debard, T. , *Lexique des termes juridiques 2017-2018*, Lexiques, Dalloz, 2017

⁸ Guinchard, S. ; Debard, T. , *Lexique des termes juridiques 2017-2018*, Lexiques, Dalloz, 2017

⁹ Village de la Justice, *Les avancées dans la protection des secrets d'affaires*, 22 juillet 2016

<https://www.village-justice.com/articles/Des-avancees-dans-protection-des-secrets-affaires,22713.html>

Cette définition reprend les critères donnés par l'article 39.2 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).

Cependant, la difficulté de la survie du secret, notamment dans le domaine du luxe, est la mise en circulation des produits sur le marché. Cette mise en circulation permet souvent aux concurrents de découvrir le procédé de fabrication en étudiant les caractéristiques du produit, qui leur est donc accessible.

Ainsi, quels sont les moyens légaux accordés pour protéger le secret d'affaires ?

2) Comment le protéger ?

Il existe différents moyens pour le détenteur du secret d'affaire de se défendre contre l'accès et l'utilisation des informations par une personne non autorisée. Le détenteur peut se protéger en faisant appel à la responsabilité délictuelle, la responsabilité pénale ou la contractualisation des relations.

a) responsabilité délictuelle

La responsabilité délictuelle de la personne non autorisée sera mise en jeu par l'article 1240 du Code civil¹⁰. Ce dernier couvre l'action en concurrence déloyale et le parasitisme. Pour pouvoir mettre en place ces actions, une triple condition cumulative doit être respectée :

- l'existence d'une faute
- la survenance d'un préjudice
- l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Ici, la faute se traduira par tout acte contraire aux usages du commerce, traduisant un excès dans l'utilisation de la liberté du commerce et de l'industrie. Pour le préjudice, il pourrait être

¹⁰ Article 1240 du Code Civil : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

considéré qu'il s'agit de l'utilisation de l'information qui a été récupérée, et réutilisée notamment à des fins commerciales.

b) responsabilité pénale

La personne non autorisée peut aussi voir sa responsabilité pénale engagée, selon l'article L621-1 du Code de Propriété Intellectuelle¹¹, qui régit la violation du secret de fabrication.

Il s'agit de la seule disposition pénale qui réprime la violation du secret d'affaire.

L'élément matériel du délit est la révélation ou la tentative de révélation de tout ou partie du secret à un tiers qui n'est pas tenu à l'obligation de confidentialité.

L'élément intentionnel du délit est le dol spécial, c'est à dire la conscience du caractère secret de l'information. C'est cette exigence de la conscience du caractère du procédé est indispensable pour que le délit soit caractérisable. Ainsi, dans le cas d'une obligation de confidentialité, il est impossible d'ignorer le caractère secret de l'information.

Les sanctions de la violation de cette disposition sont de deux années d'emprisonnement et 30 000€ d'amende.

c) contractualisation

Il est possible pour le détenteur du secret d'aménager ses relations avec les tiers afin de protéger son information par la contractualisation.

¹¹ Article L621-1 CPI : Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'article L. 1227-1 du code du travail ci-après reproduit :

" Art. L. 1227-1- Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par [l'article 131-26](#) du code pénal. "

Ainsi, dans les relations entre employeur et salarié, il est fréquent que le contrat de travail comprenne des clauses spécifiques de confidentialité, qui agissent en complément d'une loyauté présumée du salarié envers son employeur.

Il est aussi possible pour le détenteur du secret de céder ce dernier. Ainsi, la relation entre partenaires sera scellée par la transmission de ce savoir-faire. Le contrat permettra de délimiter l'étendue de la cession, pour permettre au détenteur de contrôler l'information qui va être transmise. Deux types de contrats sont utilisés dans ce genre d'opération : le contrat de communication de savoir faire, ou le contrat de franchise.

Ainsi, la protection du savoir-faire grâce à la contractualisation peut s'opérer par la présence de clauses particulières au sein des contrats, ou par la formation d'un lien contractuel avec les partenaires¹².

B) Le savoir faire dans le luxe

La notion de savoir-faire est une notion importante dans l'univers du luxe. La meilleure façon de le défendre dans l'univers du luxe est l'utilisation de la notion de secret de fabrication (1). Une des exemples phares de l'importance de la notion de savoir-faire dans l'univers du luxe s'est exprimé lors du contentieux concernant le droit de propriété intellectuelle qui serait le plus qualifié pour protéger les fragrances, ce qui a donné lieu à une réelle controverse jurisprudentielle (2).

1) Secret de fabrication

Le secret de fabrication est défini par Emile Garçon comme "un procédé industriels, brevetable ou non, qui n'est connu que d'un ou fort peu d'industriel".

Ici, il s'agit que quelque chose qui concerne uniquement le domaine industriel et non commercial. Il s'agit réellement du procédé de fabrication du produit.

¹²Pfeifer, M., *La protection des secrets techniques*, Petites affiches, 14/11/2016, n°226-227, p.55

De plus, il faut que le procédé amène un progrès, une amélioration technique¹³. Le procédé doit être précisément défini, et présenter une relative originalité. Le terme d'originalité ne doit pas être compris au sens du droit d'auteur, mais plutôt en relation avec les critères d'une invention brevetable : le procédé ne doit pas être compris dans l'état de la technique.

Enfin, et de manière évidente, le procédé de fabrication doit avoir conservé son caractère secret. L'appréciation de ce critère est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont pu éclairer la définition grâce à la notion de mesures raisonnables¹⁴. Ce sont les dispositions, mesures raisonnables qui ont été entreprise par le détenteur de l'information pour qu'elle conserve son caractère secret.

2) Un exemple du savoir faire dans le milieu du luxe : le parfum ?

La protection du parfum par un modèle de la propriété intellectuelle est la source d'intense débats. En effet, selon Pierre Henaff¹⁵, le parfum a la particularité de se trouver au croisement d'éléments pouvant chacun être protégés à part entière. En effet, il est le fruit d'une formule, une structure chimique, qui permet ensuite de donner naissance à une fragrance. Le parfum est donc le fruit de l'assemblage d'une formule et d'une fragrance.

Jusqu'en 2006, il aurait pu être considéré que le parfum en tant que fragrance soit protégé par le droit d'auteur. Cependant, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2006 refuse une protection par le droit d'auteur car la fragrance ne serait pas une forme d'expression. En effet, l'arrêt du 13 juin 2006 considère que le parfum procède de la mise en oeuvre d'un savoir-faire, qu'il est le résultat d'une méthode, d'une formule et de l'assemblage des éléments qui le compose.

Ici donc, on aurait pu voir pointer la possibilité d'une protection par le savoir-faire à la place d'une protection par le droit d'auteur. Cependant, la Cour le précise, le parfum est le résultat

¹³ CA Limoge 1er juillet 1980

¹⁴ CA, 12 juin 1974

¹⁵ Henaff P., *En quête d'une protection juridique pour le parfum*, Le Lamy Droit de l'immatériel, n°33, 1er décembre 2007

d'un savoir-faire, et non un savoir-faire lui même. Ce faisant, il exclut la possibilité d'une protection par le savoir-faire.

Et en effet, le savoir-faire paraît être une protection inadaptée pour le parfum. Le délit pénal qui protège le secret de fabrique devait être interprété de manière stricte, la fragrance étant considéré comme le résultat d'une secret de fabrique, il n'est pas possible pour le titulaire du parfum de se protéger par ce moyen. De même, il semble impossible d'utiliser les moyens contractuels pour organiser une défense du secret, puisqu'il paraît improbable qu'une relation contractuelle soit établie entre le détenteur du parfum et celui qui cherche à le reproduire.

En réalité, le droit avait bien du mal à protéger la notion de parfum. Il semble cependant que la protection du parfum ait trouvé un nouveau souffle grâce à la directive "secret d'affaire"¹⁶.

En effet, il semble que selon les 3 critères définissant le secret d'affaires, les parfums puissent entrer dans la catégorie des secrets techniques qui pourront être protégés. Il faudra donc vérifier dans la pratique que chacune de ces trois conditions soit remplie pour pouvoir protéger le parfum.

§2 : Le droit d'auteur

Les créations du luxe sont protégeables par le droit d'auteur, car il est considéré qu'elles relèvent de l'univers de la création, voir assimilables à la catégorie des "beaux arts". Ainsi, la protection du luxe par le droit d'auteur répond à différents critères, et est illustrée par une jurisprudence multiple (A). Cependant, cette protection est imparfaite et démontre de nombreuses imperfections (B).

A) L'octroi de la protection du luxe par le droit d'auteur

Il est possible que le droit d'auteur accorde sa protection au domaine du luxe. A cet égard, il peut prendre en compte le critère du caractère luxueux de la création (1). Cependant,

¹⁶ Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

il n'existe pas de régime de protection du luxe à part entière, il est donc possible que le droit d'auteur ne prenne pas en compte le critère du luxe lorsqu'il décide d'accorder ou non une protection par le droit d'auteur (2).

1) Prise en compte du critère du luxe pour l'octroi de la protection

D'abord la jurisprudence, puis le législateur, ont pris en compte le critère du luxe pour accorder aux créations une protection au titre du droit d'auteur.

a) Jurisprudence

Plusieurs exemples ont été délivrés par la jurisprudence, pour illustrer la prise en compte du caractère luxueux des créations et leur accorder une protection. Comme toutes les créations susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur, elles doivent respecter deux critères cumulatifs : être une création, et être originale.

En matière de mode par exemple, il a été très tôt reconnu à la haute couture un caractère luxueux, qui lui a permis d'obtenir d'office un caractère d'originalité qui lui permet une protection par le droit d'auteur¹⁷.

De même, le caractère luxueux des produits a pu affecter la décision de protection par le droit d'auteur d'un parfum de luxe. Pour la Cour d'Appel de Paris¹⁸, l'originalité du produit ne tenait pas, comme de manière générale, au reflet de la personnalité de l'auteur, mais plutôt de ce qu'il s'agissait d'un "parfum de luxe", "adopté par une clientèle très nombreuse". Ici donc, la Cour d'Appel fonde l'originalité du produit sur son succès auprès de la clientèle et sur son caractère intrinsèquement luxueux.

¹⁷ CA Paris, 21 fév. 1956, Ann. 1956, p. 243

¹⁸ CA Paris, 3 juillet 1975, préc.

b) Norme légale

Le législateur lui même permet d'accorder une protection par le droit d'auteur aux créations luxueuses.

Ainsi, de nombreuses décisions concernant la haute couture visent l'article L.112-2-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui classe dans les oeuvres protégeables par le droit d'auteur "les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure".

Il paraît opportun de noter que cette article provient d'une loi du 12 mars 1952, qui prévoyait un dispositif de protection spécifique au bénéfice du secteur du luxe. Cette loi a cependant été abrogée par la codification de 1992, et il n'en subsiste désormais que la disposition précitée concernant "les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure".

2) Refus de la prise en compte du critère du luxe pour l'octroi de la protection

a) Critère du droit d'auteur s'appliquent : originalité.

Malgré l'utilisation du critère du luxe pour déterminer l'originalité d'une création, et ainsi sa protection au titre du droit d'auteur, il est important de réaliser qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une condition cardinale à la détermination de la protection.

En effet, le bénéfice de la protection se fonde uniquement sur le critère classique de l'originalité, et le caractère luxueux de la création n'est pas une réelle condition. L'appartenance au luxe ne saurait jamais suffire à permettre l'octroi de la protection du droit d'auteur.

Ainsi, même en matière de haute couture, il est important de réaliser que si la protection a été accordée à des créations de luxe, aucun régime dérogatoire n'est mis en place, et le bénéfice du droit d'auteur se fonde sur la seule originalité des créations considérées.

b) Refus d'octroi de la protection par le droit d'auteur au luxe

Il existe différents cas de figure selon lesquels le caractère luxueux de la création n'a tout de même pas permis de caractériser l'originalité nécessaire à la protection par le droit d'auteur.

Plusieurs jurisprudences illustrent cette affirmation : ainsi, une collection d'automobile ancienne de prestige s'est vu refuser la protection par le droit d'auteur, et ce malgré la valeur considérable des objets¹⁹.

De même, il est important de rappeler que malgré des jurisprudences antérieures contraires, le parfum ne dispose plus de la protection octroyée au droit d'auteur, et ce malgré son caractère luxueux. En effet, une décision du 13 juin 2006 considère que la fragrance d'un parfum "ne constitue par la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur".

Enfin, la jurisprudence a aussi statué sur le régime accordé aux recettes de cuisine. Si la "composition gustative"²⁰, c'est à dire la recette telle qu'écrite bénéficie de la protection du droit d'auteur, le plat en lui-même s'est vu refuser cette protection par le TGI de Paris²¹

Il semble ainsi que le droit d'auteur ne soit pas le moyen le plus efficace de protéger les créations qui proviennent du domaine du luxe.

En effet, les spécificités du marché du luxe offrent au droit d'auteur l'impossibilité d'offrir une protection entièrement adéquate.

¹⁹ CA Paris, 25 mai 1988

²⁰ Pr. Gaudrat

²¹ TGI Paris, 10 juillet 1974, D.1975, somm., p.40

B) Les difficultés des marques de luxe face au droit d'auteur : exemple des créations salariées

1) La complexité du régime des créations salariées

Le droit d'auteur pose certaines difficultés aux maisons du luxe. Elles sont en particulier confrontées au régime contraignant des créations salariées.

Au terme de l'article L.111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété intellectuelle, la seule existence d'un contrat de travail conclu avec un auteur n'emporte pas cession des droits de l'auteur à son cocontractant. Ainsi, le principe selon lequel le droit d'auteur est le droit des créateurs est respecté. Cependant, pour être protégée, la création devra relever de la catégorie des "oeuvres de l'esprit". Si tel est le cas, le salarié est donc seul propriétaire de son oeuvre et pourra décider de sa reproduction et de son exploitation, et il pourra en recueillir tous les bénéfices.

En pratique donc, ce régime est désavantageux pour les entreprises, qui devront demander l'autorisation d'utilisation la création, et rémunérer le salarié en accord avec sa qualité d'auteur, ce qui signifie une rémunération proportionnelle aux revenus de l'oeuvre. De plus, le salarié dispose de manière inaliénable du droit moral sur son oeuvre. Il a donc la faculté de choisir un moment de diffusion de l'oeuvre, et de mettre fin à l'exploitation de son oeuvre, et ce même en cas de cession de l'oeuvre à l'employeur.

Ces difficultés ont été illustrées par l'affaire Van Cleef & Arpels c/ Berthelot²².

Dans cette affaire étaient opposés un dessinateur de bijoux et son employeur, le dessinateur de bijoux souhaitant voir reconnaître sa qualité de créateur et sa titularité sur les droits portant sur ses créations. Dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris²³, il a été considéré que la création répondait au régime de l'oeuvre collective. En effet, il apparaissait que le salarié bénéficiait d'une autonomie et d'une liberté de création très faible à travers le processus. La Cour de Cassation approuve la solution, en ajoutant que les dessins sur lesquels le salariés

²² Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-22.505, *Van Cleef & Arpels c/ Berthelot* : JurisData n° 2014-006028

²³ CA Paris, pôle 5, 2e ch., 14 sept. 2012, n° 10/01568, *Berthelot c/ SA Van Cleef & Arpels et a.* : JurisData n° 2012-021861

revendiquait une titularité n'était en réalité que des documents "préparatoires à la conception de bijoux, laquelle procédait d'un travail collectif associant de nombreuses personnes".

2) La solution trouvée de l'oeuvre collective

En réalité, la qualification d'oeuvre collective est très souvent utilisée dans ce genre de litiges. En effet, il apparaît que l'argument principal est celui de la maîtrise du processus créatif, lequel est très favorable aux maisons de luxe et un peu moins aux salariés. Les salariés doivent apporter la preuve de leur totale maîtrise sur le processus de création, de l'importance de leurs choix esthétiques sur le résultat final. Ces litiges étant nombreux dans le cadre de rupture de relations contractuelles et de contrats de travail, cette solution permet d'éviter au salarié de mauvaise foi d'obtenir une rémunération supplémentaire au titre des droits d'auteur alors qu'ils ont toujours acceptés de recevoir uniquement un salaire pour créer des oeuvres exploitées par leur employeur²⁴.

Ces affaires sont révélatrices de la force de l'image de la marque de luxe. En effet, il apparaît que dans ces affaires, il a été insisté sur le fait que l'entreprise demandaient aux salariés concernés de respecter "le patrimoine esthétique de la maison". C'est ce patrimoine qui empêchait les salariés de revendiquer une "réelle autonomie créatrice ainsi qu'une liberté dans les choix esthétiques". Selon Laurent Draï²⁵, il est important de prendre en compte le fait que dans ces sociétés de création, l'image de marque est tellement prééminente qu'elle rend toute création immédiatement reconnaissable. Ainsi, l'originalité ne peut être que le fruit de l'identité de la maison, et seulement très rarement la véritable trace de la personnalité de l'auteur-salarié. Puisqu'un bijou Van Cleef & Arpels est si facilement reconnaissable, c'est grâce à l'image de marque qui transparaît, et dans cette hypothèse, la personne morale transparaît à travers l'oeuvre.

²⁴Malaurie-Vignal M., *Distinctivité d'une marque figurative dans le domaine de la mode*, Propriété industrielle, n°12, Décembre 2015, étude 25

²⁵ Communication Commerce électronique n° 10, Octobre 2010, étude 19

Ici donc, c'est bien le régime de l'oeuvre collective qui apparaît le plus justifié pour protéger la création, puisque le travail du salarié n'est qu'une partie du processus de création.

Section 2 : La protection par le dépôt

Afin de protéger leurs actifs grâce à une protection plus affirmée, les maisons de luxe utilisent une stratégie de dépôt adaptée à leur marché. Il est intéressant de noter qu'en choisissant une stratégie de dépôt, les maisons de luxe font le choix de divulguer leur savoir-faire plutôt que de le garder secret.

§1 : Dessins et modèles

Le dépôt du dessin et modèle est une protection qui vient s'ajouter à la protection par le droit d'auteur. La valeur ajoutée du dessin et modèle est celle de tout titre de propriété industrielle, elle permet de donner une sécurité juridique quant à la date d'antériorité et à la titularité des droits, ainsi qu'une protection de 5 ans renouvelable jusqu'à 25 ans.

En matière de luxe, c'est le droit du design qui est appliqué concernant les dessins et modèles. Ce dernier se cumule avec le droit d'auteur (A), et peut entrer en conflit avec le droit des marques (B).

A) Le design, à la frontière entre droit d'auteur et droit des dessins et modèles

En matière de design, il existe un cumul de protection entre le dessin et modèle et le droit d'auteur, qui est historiquement justifié mais de plus en plus remis en cause.

1) Histoire du cumul de la protection

Le principe du cumul de protection se base sur la théorie de l'unité de l'art. La théorie de l'unité de l'art a été consacrée en droit français par la loi du 14 juillet 1909, puis en droit européen par la directive du 13 octobre 1998. Cette théorie pose le principe du cumul de la protection des oeuvres d'arts appliqués par le droit d'auteur et par le droit sur les dessins et

modèles. Elle a été développée par Pouillet, qui, à la suite de la mise en place d'une loi de 1793 s'appliquant à l'art, puis à une loi de 1806 s'appliquant à l'art que nous appellerions appliqué, souhaite fusionner les deux afin que soit reconnu par la loi de 1793 une protection pour tout dessin original, toute forme nouvelle, sans tenir compte d'un quelconque jugement esthétique sur l'oeuvre.

A la suite, une loi du 11 mars 1902 précisa que le droit d'auteur appartenait aux sculpteurs et dessinateurs d'ornements, de même sans jugement esthétique sur l'oeuvre.

Le principe du cumul de la protection fut posé pour la première fois par la loi du 14 juillet 1909, portant abrogation de la loi de 1806 et prévoyant qu'en plus de la protection accordée par le droit d'auteur s'ajoutait un droit spécifique reposant sur le dépôt de dessins et modèles.

2) Principe du cumul de protection

Plus récemment, la loi de 1909 a été abrogée par l'ordonnance du 25 juillet 2001²⁶ qui transpose une directive européenne du 13 novembre 1998 sur les dessins et modèles²⁷. Cette ordonnance renforce le principe du cumul de protection. Ainsi, les sources légales sont solides et garantissent le respect de ce principe du cumul.

Le principe veut qu'une oeuvre est toujours protégée par le droit d'auteur si elle en respecte les conditions. Pour une création, le dépôt d'un modèle ou d'un dessin n'est donc que facultatif. Ainsi, le cumul veut que tout dessin et modèle est à la fois protégé par le droit d'auteur et par le droit sur les dessins et modèles : les conditions de validité des deux protections sont quasiment identiques. De ce fait, le titulaire d'un dessin ou d'un modèle peut invoquer valablement un cumul de protection, en se prévalant à la fois des dispositions du CPI relatives au droit d'auteur et celle relatives aux dessins et modèles

Ce cumul permet au créateur de bénéficier du droit moral, qui n'est normalement pas une prérogative des titres de propriété industrielle. De plus, le dessin ou modèle est protégé en

²⁶ ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001

²⁷ directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 1998 sur les dessins et modèles.

tant qu'oeuvre même s'il n'a pas été déposé, si la durée de protection est expirée ou si le dépôt est nul. Le dépôt du dessin et modèle permet aussi de donner date certaine à partir de laquelle la protection par le droit d'auteur commence à courir. De même, la publication du titre de propriété industrielle au Registre national des dessins et modèles va permettre de le rendre opposable aux tiers y compris du point de vue du droit d'auteur.

B) En matière de luxe : protection par le modèle ou par la marque ?

En matière de luxe, il est fréquent que le droit des marque porte sur le produit ou son conditionnement, pour autant que les conditions nécessaires soient respectées. En effet, nombreux sont les exemples montrant qu'une maison de luxe peut tirer d'une protection de la forme de ses produits ou emballages un profit important. La protection qui incombe donc à ces objets est à la frontière entre marque et dessins et modèles.

1) La marque figurative

La protection de la marque figurative est régie par l'article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lequel peuvent être protégés *“Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs”*. L'utilisation de ces signes par les maisons de luxe a été illustré par différentes jurisprudences.

a) L'affaire Louis Vuitton²⁸

Une affaire Louis Vuitton a démontré l'importance de l'utilisation de la marque figurative. En effet, Louis Vuitton Malletier a vu l'OHMI annuler sa marque figurative représentant le célèbre damier, pour cause d'absence de caractère distinctif et d'identification du signe. En l'espèce, la société Louis Vuitton Malletier obtient le 27 août 1998 l'enregistrement d'une marque figurative communautaire représentant un motif à damier marron et beige. A la suite d'une demande en nullité de la marque provenant d'un tiers, la

²⁸ Affaire T-360/12

marque est annulée par la division d'annulation de l'OHMI le 11 juillet 2011. Pour l'OHMI, la marque de Louis Vuitton représentant un motif régulier de carrés alternant deux couleurs qui reprend la composition d'un damier n'est plus distinctive, car le public percevait le signe simplement comme une figure décorative et non comme un signe indiquant l'origine des produits visés.

b) Le compromis entre dessin et modèle et marque

La marque figurative est ainsi un compromis entre dessin et modèle et marque fréquemment utilisé en matière de luxe. En effet, en matière de marque, il existe une grande diversité de signe protégeables. Les dessins ont donc été naturellement acceptés à l'enregistrement, étant donné qu'ils répondent à la définition de la marque, permettant de distinguer l'origine de produits ou services, et étant susceptibles d'être représentés graphiquement, facilitant ainsi leur enregistrement.

Le modèle a été plus difficile à accepter²⁹, mais l'appui de la possibilité d'un dépôt en tant que marque tridimensionnelle a pu permettre un enregistrement de ce type de signe en tant que marque. Ainsi, la jurisprudence a admis la protection de la forme à titre de marque, par exemple dans le cadre d'une tablette de chocolat³⁰.

Cependant, il est de plus en plus difficile de maintenir ce compromis entre marque et dessin et modèle, étant donné l'évolution de la société entraînant une multiplication des signes, des images, des formes et des composants toujours nouveaux. Les sociétés procèdent à de nombreux dépôts de marques, et il est important d'effectuer une différence entre les signes qui renvoient à l'origine du produit, et ceux qui sont dictés par sa fonction.

2) Les difficultés de l'association

On observe donc une difficulté croissante pour réunir les critères d'enregistrement d'une marque et d'un dessin ou modèle.

a) Des critères antonymes

²⁹ Revue Le Lamy Droit des Affaires, N° 5, 1er mai 2006

³⁰ T. corr. Seine, 10 mars 1858, Ann. prop. ind. 1858, p. 219.

Ainsi, il semble que le critère de publication exigé par l'article L712-2 du Code de la Propriété Intellectuelle puisse être contradictoire avec l'exigence de nouveauté prévu par l'article L5111-2 du Code de la Propriété intellectuelle. En effet, si le marque figurative revendiquant un dessin et modèle est publiée à la suite de son enregistrement, il semble que le critère de nouveauté indispensable à la protection par le dessin et modèle soit remis en cause. En pratique, la solution trouvée a été d'envisager la protection spécifique dans l'année qui suit l'enregistrement d'une marque figurative, afin d'empêcher la remise en cause du principe de nouveauté. En effet, l'article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle offre un délai de douze mois de réflexion lorsque la divulgation a été le fait du créateur ou de son ayant droit.

b) La difficulté de la distinctivité

C'est surtout l'exigence de distinctivité qui peut poser problème dans cette situation. Étant une condition déterminante à la détermination de la protection d'une marque, le critère de distinctivité permet au consommateur de distinguer l'origine des produits et des services concernés. C'est une critère obligatoire à la validité de la marque. A ce titre, l'article L711-2 du Code de la Propriété intellectuelle interdit les signes génériques, les signes désignant une caractéristique du produit, ou les "*signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle*". Naturellement donc, certains dessins ou modèles seront exclus du champ d'application des marques, ainsi ceux qui décrivent une caractéristique du produit ou les formes qui résultent de la nature ou de la fonction du produit.

Un exemple de ces difficultés a été illustré par la marque Burberry. Le tartan utilisé par Burberry depuis 1924 comme doublure de ses imperméables à fait l'objet de dépôts de marques. Faisant l'objet de nombreuses contrefaçon, il est fréquent que la validité de ce signe figuratif soit contesté...

§2 : Nom de domaine

L'importance d'Internet et son pouvoir est grandissante, notamment dans le domaine du luxe. Avec le développements d'Internet, de nouvelles problématiques sont apparues au yeux des défenseurs de la marque de luxe, qui tentent autant que possible de s'en défendre. Si la marque de luxe essaie d'augmenter sa présence sur Internet (A), c'est pour se protéger des différents dangers qui s'y trouvent (B).

A) La marque de luxe sur Internet

1) Obtention du nom de domaine

Il n'existe pas de définition fixe du nom de domaine. Il est possible de considérer qu'il s'agit d'une "chaîne de caractères structurée, permettant la localisation et l'accès à un site Internet, en évitant le recours à l'adresse IP de celui ci", étant entendu que le nom de domaine peut également être assimilé à une URL ou adresse universelle.

Il existe plusieurs possibilités de dépôts de noms de domaine : des noms de domaine dits génériques (.com; .org, .net) et les noms de domaine dits nationaux, c'est à dire les pays ou country code, tels .fr. L'attribution d'un nom de domaine est gérée par un registre ou un office d'enregistrement. Elle est soumise à un ensemble de règles techniques, applicable au radical et à son extension. Elle est également soumise à un nombre de règles légales ou conventionnelles qui influe sur le régime juridique applicable au nom attribué. La multiplicité de possibilité de différents noms de domaines entraîne une règle naturelle qui pourrait se résumer à "premier arrivé, premier servi". Les noms de domaines doivent coexister entre eux, car il est impossible pour une société d'enregistrer son nom de domaine avec tout les radicaux disponibles et toutes les combinaisons de lettres disponibles.

La multiplicité des noms de domaines a accru les risques de contentieux entre noms de domaines, mais aussi entre noms de domaines et marques, fléau qui vise notamment les marques de luxe.

2) Conflit entre marque et nom de domaine

Il est fréquent qu'une marque se retrouve en conflit avec un nom de domaine. En effet, les organismes chargés de l'enregistrement des noms de domaine ne vérifient pas la

disponibilité du signe constituant le radical. De plus, en matière de réservation de nom de domaine, il n'existe pas de procédure semblable à la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, il n'est pas possible pour le titulaire d'une marque d'empêcher la réservation d'un nom de domaine. Son seul moyen d'action est de tenter d'obtenir l'interdiction de son utilisation, sa radiation ou son transfert à son profit.

La marque peut donc envisager pour se défendre une protection en amont, en mettant en place des stratégies de dépôt de nom de domaines bien définie. L'entreprise peut aussi utiliser des moyens de protection extrajudiciaire, tel que les procédures de l'Icann comme les procédures URS (*Uniform Rapid Suspension*), PDDRP (*Post Delegation Dispute Resolution Procedure*), RRDRP (*Registry Restrictions Dispute Resolution Procedure*).

En aval, les stratégies à mettre en place pour la société sont des stratégies de surveillance d'usage et d'imitation de la marque sur internet, et d'analyse de ces résultats avant d'envisager une action judiciaire³¹.

B) Danger pour le nom de domaine de la marque de luxe

Il existe deux dangers pour la marque de luxe sur Internet : le cybersquatting (1) et le typosquatting (2)

1) Le cybersquatting

Pour la personne mal intentionnée, il est facile d'utiliser Internet et la marque de luxe en sa faveur, notamment en enregistrant un nom de domaine pour le proposer ensuite au titulaire de la marque moyennant paiement. Ce comportement est nommé le "cybersquatting". La définition du cybersquatting a été donnée par la Présidence de l'Assemblée Nationale le 15 février 2007 comme une action consistant "à déposer, en contrevenant délibérément au droit de la marque, le nom de domaine correspondant au nom d'une entreprise ou de l'une de ses marques, afin de profiter du trafic qui se crée spontanément autour de celui-ci". Il peut être pratiqué avant que la marque ait déposé son nom de domaine, ou lorsque la marque oublie de renouveler son nom de domaine. En matière de luxe, la société Jean Paul Gaultier a du faire

³¹Costes L., *Internet et droit des marques : quelle politique pour les entreprises ?* Revue Le Lamy Droit de l'immatériel, N° 66, 1er décembre 2010

face à ces malversations. Ainsi, la société avait constaté qu'une autre société avait déposé le nom de domaine "jean.paul-gaultier.org", alors que les marques "Gaultier" et "Jean Paul Gaultier" sont des marques protégées en France et à l'étranger. Dans cette affaire, le TGI de Paris dans un jugement rendu le 20 septembre 2000 a considéré que le déposant du nom de domaine avait agi en contrefaçon de la marque. Il condamne le déposant au versement de dommages et intérêts aux demandeurs, interdiction sous astreinte de poursuivre l'exploitation du nom de domaine en cause et publication judiciaire.

2) Le typosquatting

Le typosquatting est un détournement de l'audience d'un site à fort trafic en déposant un nom très proche de celui de la marque connue. Le but est d'attirer vers un site les internautes qui entreraient le mot-clé, par exemple "chanelle" sur un moteur de recherche alors même que le but de leur recherche serait la marque "Chanel". Le typosquatting peut constituer en une seule lettre modifié dans le nom de domaine, souvent la lettre qui jouxte la lettre remplacée dans le signe usurpé.

Ce type de comportement est sanctionné sur le fondement de la contrefaçon par imitation, ou par reproduction. Il est aussi possible d'agir sur le fondement de l'article L. 121-1, I, 1°, du Code de la consommation, qui est une disposition issue de la loi *Chatel* pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008. Cette loi transpose en droit français la directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. L'article L. 121-1, I, dispose qu'*"une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent"*. L'exploitant d'un signe distinctif objet d'une confusion peut donc agir en justice en invoquant être victime d'une pratique trompeuse.

Chapitre II : La marque, véhicule de la renommée

Le moyen le plus fréquemment utilisé pour protéger l'image de marque de luxe est le régime de la marque. L'image de marque de luxe permet des dépôts novateurs (Section I), et s'autorise la protection favorable de la marque de renommée (Section II).

Section 1 : Dépôts de marque novateurs

Parmi les dépôts de marques novateurs qui peuvent être effectués par la marque de luxe, on retrouve la marque dite "de couleur" (§1) et la marque patronymique (§2).

§1 : La marque de "couleur" : l'affaire Louboutin

La problématique de la marque dite "de couleur" a été illustrée par les affaires Louboutin.

A) L'affaire Louboutin

L'affaire Louboutin est illustrée par deux jurisprudences, une en France, et une aux Etats-Unis.

1) Zara vs Louboutin : une solution française

En France, la société Christian Louboutin avait assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire la société Zara France pour avoir commercialisé une chaussure avec une semelle rouge, sur le fondement d'une marque semi-figurative française portant sur une "semelle de chaussure de couleur rouge" les "chaussures" de la classe 25. Un arrêt du 30 mai 2012 rendu par la Cour de Cassation³² confirme l'arrêt de la Cour d'Appel en annulant la marque déposée par la société Louboutin et rejette l'action en concurrence déloyale et parasitaire.

³² Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-20.724 : JurisData n° 2012-013428 : Gaz. Pal. 18 oct. 2012, p. 12.

Le raisonnement de la Cour d'Appel a été de considérer que la marque n'apparaissait pas immédiatement identifiable comme une semelle, que si l'on considérait qu'il s'agissait bien d'une semelle alors sa forme n'était en aucune cas distinctive puisque dictée par sa nature, et qu'enfin la couleur rouge revendiquée n'était pas identifiable avec précision (pas de code Pantone). La Cour de Cassation rejete le pourvoi formé à la suite de cet arrêt au motif que « *en l'état de ces constatations et appréciations qui font ressortir que ni la forme ni la couleur de la semelle litigieuse ne faisaient l'objet d'une représentation graphique lui permettant d'être représentée visuellement et qu'aux termes d'une appréciation globale, le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision* »³³

2) YSL vs Louboutin : une solution américaine

Aux Etats-Unis, la société Christian Louboutin initie une action suite à la commercialisation par les sociétés Yves Saint Laurent de chaussures de couleur rouge, en la fondant sur une marque différente consistant en la représentation d'une chaussure à talon haut dont la semelle est de couleur rouge. Par une décision du 17 octobre 2011, la *District Court* de New York a refusé de valider la marque de *Louboutin* et a donc rejeté son action. Le *Second Circuit* de la Cour d'appel fédérale des États-Unis a cependant partiellement réformé cette décision dans un arrêt du 5 septembre 2012, en considérant cette marque comme valable à certaines conditions tout en rejetant néanmoins l'action.

La première décision est fondée sur un arrêt *Qualitex* de la Cour Suprême, selon lequel une couleur unique pouvait être protégée lorsqu'elle apparaît fonctionnelle, c'est à dire qu'elle est essentielle à l'usage ou à l'objet du produit.

La décision rendue en seconde instance a validé la marque Louboutin mais sous certaines conditions. Elle considère qu'il est possible qu'une marque portant sur une couleur unique dans l'industrie de la mode acquiert un caractère distinctif par l'usage, si elle est utilisée de manière suffisamment constante et proéminente par une société.

³³ Cass. com., 30 mai 2012, préc.

B) Les règles existantes

Il existe plusieurs nuances concernant l'acceptation par la loi et la jurisprudence d'une couleur en tant que marque.

La jurisprudence³⁴ et la loi³⁵ acceptent les combinaisons ou dispositions de couleurs, c'est à dire un assemblage de plusieurs couleurs dans un ordre déterminé et selon une certaines compositions. Le dépôt d'une marque formée de combinaisons de couleurs doit naturellement décrire avec soin et précision l'assemblage des formes et des couleurs. Leur dépôt a été accepté avant la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 par la jurisprudence, qui a par exemple accepté la protection d'une marque constitué par une étiquette bleue avec impressions blanches des Parfums d'Orsay³⁶.

Les nuances de couleurs sont aussi admises par l'article L711-1 al.2 du CPI, sous réserve que la nuance composant la marque soit individualisée avec précision dans le dépôt.

La question de l'admission comme marque d'une couleur unie a été posée à la Cour de Justice dans l'affaire Libertel³⁷. Dans cet arrêt, la Cour analyse la possibilité de considérer une couleur comme une marque. Elle soutient que les couleur sont apte à servir d'indication d'origine des produits ou des services d'une entreprise, et qu'ainsi la fonction d'origine de la marque est remplie. De plus, afin de justifier la représentation graphique d'une marque composée d'une couleur unie, la Cour estime que si un simple échantillon d'une couleur ne répond pas à la condition posée, la désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu suffit a considérer que la description de la couleur est suffisamment "claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective".

Afin de remplir les conditions de la marque, la couleur doit avoir un caractère distinctif. Dans l'affaire Libertel, la Cour considère que dans le cas d'une couleur unie, sans forme ni contour, l'existence d'un caractère distinctif est exceptionnel, par exemple dans le cas d'un marché spécifique. C'est donc la plupart du temps par l'usage que la marque de couleur va acquérir un caractère distinctif, comme il a été considéré dans l'affaire Louboutin.

³⁴ CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel Groep BV.

³⁵ article L.711-1 al.2 CPI

³⁶ CA Aix-en-Provence, 28 juin 1951, Ann. propr. ind. 1952, p. 257

³⁷ CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01

La couleur doit être distinctive, doit pouvoir faire l'objet d'une représentation graphique claire et précise grâce à la désignation de la couleur par un code d'identification internationalement reconnu, tel que le code Pantone. La distinctivité d'une couleur seule est exceptionnellement admise³⁸.

Il est possible de considérer que la suppression de la condition de représentation graphique par le "paquet marque" simplifie dans le future les dépôts de marques de couleur.

§2 : La marque patronymique

De nombreuses maisons de luxe ont choisi de protéger leur marque selon un patronyme. Cette stratégie permet d'apporter un côté personnel dans la relation avec le client, et permet aussi d'apposer une "signature", gage de qualité et d'authenticité.

A) La protection du nom patronymique

Certaines règles spécifiques encadrent la protection du nom patronymique à titre de marque. En effet, ce dernier constituant un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible, il convient de lui accorder un régime particulier.

1) Sources légales

Un première loi du 23 juin 1957 autorisait le dépôt à titre de marque du nom patronymique, mais refusait que lui seul constitue la marque déposée. Cette dernière devait être présentée sous une forme distinctive constituée soit par un graphisme particulier, soit par l'adjonction au patronyme utilisé d'un substantif désignant le produit. La jurisprudence avait interprété cette disposition de manière large en autorisant par exemple que seul un simple article accompagne le patronyme.

³⁸ CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, I, pt 66 : « Dans le cas d'une couleur en elle-même, l'existence d'un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique ».

Une loi du 31 décembre 1964³⁹ abroge cette condition et autorise le seul nom patronymique à être déposé en tant que marque. A la suite, une loi du 4 janvier 1991⁴⁰ mentionne expressément les noms patronymiques parmi les signes susceptibles de constituer une marque.

La jurisprudence européenne confirme ce principe et, saisie d'une question préjudicielle, dans un arrêt du 16 septembre 2004⁴¹, a jugé que tout patronyme, même très largement répandu, pouvait faire l'objet d'un dépôt à titre de marque, à la seule condition de présenter un caractère distinctif par rapport aux produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé et à la perception des milieux intéressés, par application des critères d'appréciation applicables indistinctement à toutes les catégories de marques.

Aujourd'hui, la possibilité de déposer un nom patronymique est consacrée par l'article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle : « *L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :*

*a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son **nom patronymique** (...) ».*

2) Dépôt de la marque patronymique

a) Homonymes

La principale difficulté concernant le nom patronymique déposé en tant que marque survient lorsque plusieurs personnes physiques possèdent le même nom patronymique et exercent une activité commerciale dans le même domaine ou dans des domaines voisins.

L'article L.713-6 du Code de la Propriété intellectuelle tente de résoudre cette difficulté et dispose que « *L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme [...] dénomination commerciale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement [de la marque], soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique* ».

³⁹ loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964

⁴⁰ loi n° 91-7 du 4 janvier 1991

⁴¹ CJCE, 16 sept. 2004, aff. C-404/02, Nichols

Cependant, l'homonyme ne pourra pas déposer son nom patronymique en tant que marque pour des produits et services visés par ceux de la marque déjà déposée. De plus, le même article dispose que si l'utilisation du signe porte atteinte aux droits du titulaire de la marque, ce dernier peut demander que cette utilisation soit limitée ou interdite.

b) Utilisation du patronyme d'un tiers

Une autre difficulté de l'enregistrement d'un nom patronymique à titre de marque est le risque de confusion avec le nom patronymique d'un tiers. En effet, l'article L711 g) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que le nom patronymique constitue une antériorité opposable aux tiers désirant déposer un tel nom à titre de marque.

Ainsi, un nom patronymique ne constituera une antériorité opposable que si le titulaire du nom démontre que la reprise de son patronyme comme marque crée une confusion qui lui est préjudiciable. De ce fait, dans le cas d'une reprise comme marque de noms célèbres ou rares, le titulaire du patronyme est victime d'un préjudice moral, car il semble que le déposant profite de la notoriété du nom en conférant à ses produits ou services une bonne image de marque.

B) La marque patronymique, une protection dangereuse ?

Il existe plusieurs jurisprudences illustrant la difficulté de l'utilisation du nom patronymique en tant que marque dans le domaine du luxe. Les deux plus importantes sont l'affaire Christian Lacroix (1) et l'affaire Inès de la Fressange (2).

1) Affaire Christian Lacroix

En l'espèce, la société Christian X, avec laquelle Monsieur X a collaboré en qualité de créateur et directeur artistique, est constituée le 7 septembre 2009. Cette société est titulaire depuis le 23 février 1987 de la marque verbale française « Christian Lacroix » désignant en classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, et plus spécifiquement les tissus et produits textiles.

Au mois de février 2011, celle-ci découvre que la société Sicis SRL avait conçu une collection de meubles sous la dénomination « Designed by Mr Christian X », dont la commercialisation et la distribution en France étaient assurées par la société Sicis France.

Le 1er juin 2011, la société Christian Lacroix dépose la marque verbale communautaire « Christian Lacroix » et assigne les sociétés Sicis en contrefaçon. M. X. qui avait conclu un accord de partenariat avec les sociétés Sicis, est intervenu volontairement à l'instance et a soulevé la nullité des marques communautaires.

a) Importance de la contractualisation

L'arrêt de la Cour de Cassation démontre l'importance de la contractualisation dans l'utilisation d'un nom patronymique en tant que marque.

En effet, rien n'interdit au porteur d'un nom patronymique d'autoriser son usage à un tiers par la voie contractuelle, y compris à titre de marque. Et ainsi, en 1987, le couturier a autorisé la société Christian Lacroix à utiliser son patronyme à des fins commerciales, et à étendre la protection du signe à titre de marque sans autorisation préalable. Cette autorisation est utilisée par la société pour justifier l'absence d'autorisation lors du dépôt de la marque CHRISTIAN LACROIX n°7 237 761. Le couturier lui, oppose à cette autorisation le principe de prohibition des engagement perpétuels prévu à l'article 1780 du Code civil.

La Cour de cassation refuse ce raisonnement, et estime que les engagements pris par le couturier à l'égard de la société Christian Lacroix devant être qualifié d'engagements à exécution successives, la convention était à durée indéterminée mais chaque partie était capable de la résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis.

b) Perte de renommée

La Cour de Cassation fait une appréciation intéressante de la renommée de la marque. En effet, selon l'article L713-5 du CPI, la protection conférée à une marque jouissant d'une renommée permet une protection étendue. Cependant, la Cour considère que cet disposition doit s'apprécier à la date d'exploitation du signe litigieux et prendre en compte les éléments et conditions antérieurs à son exploitation. Et en l'espèce, la Cour va confirmer l'arrêt d'appel et écarter la renommée de la marque Christian Lacroix sur le territoire français en 2011. La Cour

utilise un faisceau d'indices pour établir la renommée de la marque. Ici, il semble que la baisse sensible du chiffre d'affaire depuis le départ du couturier, l'arrêt consécutif de l'activité de haute couture et la réorientation de son activité vers l'exploitation des licences de marques désignant des accessoires ou de la lingerie commercialisés à l'étranger n'étaient pas de nature à démontrer la renommée de la marque Christian Lacroix en France.

2) Affaire Inès de la Fressange, une exception à la déceptivité ?

L'affaire Ines de la Fressange illustre les difficultés qui peuvent surgir lorsqu'une société continue d'exploiter un signe après le départ ou l'éviction du porteur du nom. La situation est plausible puisque le nom s'est détaché, dans sa dimension incorporelle, de celui qu'il désigne à l'état civil. De ce fait, la cession de l'aspect patrimonial du nom met fin à tout droit dont disposait son propriétaire, et il ne peut s'opposer à l'utilisation de son patronyme.

Cependant, ce principe se heurte à celui de la déceptivité de la marque : est-il trompeur pour le public de continuer à utiliser un patronyme lorsque la société continue à utiliser un patronyme contre le gré de celui qui le porte ?

Ainsi, Mme de la Fressange a fait valoir qu'à la suite de son licenciement, son ancienne société utilisait encore son patronyme et exploitait son image tel qu'il était possible de penser qu'elle participait toujours à la création des vêtements portant la marque. Elle sollicitait donc la déchéance des marques pour marque trompeuse.

Le TGI de Paris et la Cour d'Appel de Paris font droit à cette demande. La Cour d'Appel de Paris, le 15 décembre 2004, a accueilli sa demande en relevant que l'utilisation à titre de marque du nom d'Inès de la Fressange, alors que celle-ci ne concevait plus les produits vendus par la société, s'avérait trompeuse pour le consommateur en raison de la notoriété de ce patronyme. Cependant, peu de temps après, la Cour de justice vient confirmer les instances nationales et juge, dans une affaire similaire⁴² que la marque n'était pas trompeuse de ce seul fait, et que "ne peut être considérée comme étant à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu'elle désigne".

⁴² CJCE, 20 mars 2006, aff. C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel c/ Continental Shelf

Section 2 : Le régime de faveur de la marque de luxe

Le droit des marques permet aux maisons de luxe de revendiquer une protection élargie et renforcée de leurs marques, compte tenu de leur image de marque. Le droit de la propriété industrielle et le droit commun offrent aux créations de luxe des instruments de protection à la hauteur des investissements mis en jeu.

La marque est le vecteur de la réputation que l'entreprise se construit, car elle est le moyen principal de commercialisation et de valorisation des produits et services. Le régime le plus adapté et le plus fréquemment utilisé par les marques de luxe est celui de la marque notoire. C'est un régime qui offre une protection adaptée (§1) et qui constitue une exception au droit commun (§2).

§1 : Le régime de la marque notoire dans le domaine du luxe

Le régime de la marque notoire offre des spécificités dans la qualification de marque notoire (A) et dans son atteinte (B).

A) Conditions de la protection

1) Définition

Si une marque notoire n'est pas nécessairement une marque de luxe, à l'inverse une marque de luxe est très souvent une marque notoire. Une marque est considérée comme notoire lorsqu'elle est connue d'une large majorité du public, au delà de ses clients habituels. Ainsi, si un marque enregistrée jouit de cette renommée, elle pourra bénéficier de cette protection spéciale, élargie, en plus du bénéfice du régime ordinaire. En effet, le régime spécial de protection de la marque de luxe tend à protéger la marque non pas dans sa fonction ordinaire d'origine du produit, mais aussi en tant que "valeur économique", associée à une image positive et de prestige liées aux caractéristiques des produits. Ainsi, la marque notoire telle que définie à l'article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883, s'entend d'une marque qui peut jouir d'une protection quand bien même elle ne fait pas l'objet d'un

enregistrement, et ce par dérogation au principe général selon lequel le droit de marque s'acquiert par un dépôt.

Il semble que plusieurs indices objectifs permettent de qualifier une marque notoire : l'ancienneté et la durée de l'usage, l'effort publicitaire, la diffusion massive du produit. Il n'existe pas de critères à proprement parler de critères de la notoriété, mais plutôt des indices dont l'accumulation incitera le juge à qualifier la marque de notoire. Cependant, la jurisprudence et la doctrine s'accordent à dire qu'il est nécessaire pour qualifier une marque de notoire que celle-ci soit connue d'une partie significative du public. En matière de luxe, de nombreuses décisions viennent confirmer cette définition. Ainsi, le TGI de Paris déclare le 14 novembre 2000⁴³ considère qu'une marque de luxe est notoire si elle est connue d'une fraction significative du grand public, peu importe que les produits ou services qu'elle couvre soient accessibles à ce public : *“la notoriété d'une marque ne se mesure par au nombre de personnes disposant des moyens de se procurer les produits qu'elle couvre, les progrès de la commercialisation faisant que des produits de très grand luxe sont désormais connus d'une très grande partie du public pour lequel, en raison de leur cherté, ils demeurent inabordables”*.

2) Connue d'une partie significative du public

Si le régime de la protection de la marque renommée ou notoire est établi par l'article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est plus difficile d'obtenir une véritable définition de la marque de renommée ou notoire et des critères qui permettent de bénéficier de cette protection spécifique. La doctrine et la jurisprudence semblent s'accorder pour dire que peut être considérée comme marque notoire une marque connue d'une fraction significative du grand public.

La Cour de justice, dans l'arrêt General Motors du 14 septembre 1999 a jugé que “le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les fonctions du produit ou service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné”. Cet arrêt donnait une définition de la marque renommée, mais il

⁴³ TGI Paris, 14 novembre 2000, PIBD 2001, III, p.107, marque “Hilton”

semble qu'un arrêt rendu postérieurement⁴⁴ semble transposer à la marque notoirement connue la solution dégagée par l'arrêt General Motors.

La notion de public concerné sur laquelle repose la définition de la notoriété n'a pas encore de définition stricte. En ce qui concerne les produits de luxe, il a été jugé, dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 mai 2004⁴⁵ au sujet de montres de luxe, que le public concerné est le grand public et non celui des acheteurs de ce type de produits. La Cour de cassation a approuvé le raisonnement, jugeant "qu'en examinant la notoriété de marques couvrant des produits horlogers qui s'adressent à tous les consommateurs, la cour d'appel a pu écarter la thèse selon laquelle le public concerné serait celui des connaisseurs susceptibles d'acheter des articles de luxe, et retenir au contraire qu'il y avait lieu de prendre en compte la connaissance de ces marques dans le grand public"⁴⁶

B) L'atteinte à la marque notoire ou de renommée de luxe

L'acte d'exploitation du signe litigieux ne peut être condamné sur le fondement de l'article L.713-5, s'il est "de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière". Pour le Professeur Passa⁴⁷, cela signifie que l'acte doit constituer soit une faute, soit la source 'une préjudice

1) Lien entre les signes

En premier lieu, la Cour de justice précise dans l'arrêt Intel⁴⁸ que les "atteintes" à la marque renommée ne sont susceptibles de se produire que si "le public concerné effectue un rapprochement entre les deux marques, c'est à dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas". Ainsi, un tel lien existe si le signe postérieur "évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur". Selon la Cour, à défaut de ce lien dans l'esprit du

⁴⁴ CJCE, 22 nov. 2007, Nieto Nuno, Rec. p.I-10093; PIBD 2008, n°866, III, 36

⁴⁵ CA Paris, 12 mai 2004, PIBD 2004, n°793, III, 515 (Ebel)

⁴⁶ Cass.com., 7 juin 2006 (pourvoi n°04-16908), Bull. civ. IV, n°138; PIBD 2006, n°836, III, 579

⁴⁷ Passa J., *Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 1*, LGDJ, 2e édition.

⁴⁸ CJCE, 5e ch., 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel Corporation Inc. c/ CPM United Kingdom Ltd : <http://curia.eu.int> (concl. présentées le 26 juin 2008)

public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice".

Dans le même arrêt, la Cour dresse 5 critères non exhaustif de l'appréciation de ce lien : "le degré de similitude entre les marques en conflit ; la nature des produits ou des services ainsi que le public concerné ; l'intensité de la renommée de la marque antérieure ; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure : l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public".

Mais l'existence de ce lien ne suffit pas, il faut que soit constituée une atteinte à la marque. Ainsi, dans le même arrêt Intel, la Cour considère que "à l'instar de l'existence d'un lien entre les marques en conflit, l'existence de l'une des atteintes (...) doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce".

Ainsi, cette atteinte peut être caractérisée par le préjudice portée au caractère distinctif de la marque, ou à sa renommée.

2) Préjudice porté à la marque notoire

L'exploitant du signe identique ou similaire à la marque notoire peut voir sa responsabilité engagée si l'utilisation de sa marque porte préjudice au caractère distinctif de la marque ou de sa renommée.

a) caractère distinctif (**dilution**)

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque se nomme aussi "dilution". Il est constitué lorsque se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque. Selon l'arrêt Intel, "*l'usage de la marque postérieure entraîne une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur le public*", et "*tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire*". En réalité, ce préjudice diminue la force attractive de la marque, en diluant sa distinctivité face à d'autres

marque identiques ou similaires, peu importe que celles ci soit de moins bonne qualité et couvrent des produits et services différents. La marque perd donc de la valeur économique.

b) renommée (**ternissement**)

Le préjudice porté à la renommée de la marque est appelé ternissement en droit américain⁴⁹. Selon la Cour de justice⁵⁰, ce préjudice “intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque en est diminuée” et que “le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image de marque”. Ici, l’on considère que la marque est véritablement dégradée par le préjudice subi. La dégradation s’apprécie ici selon les mêmes critères que le préjudice porté au caractère distinctif de la marque. De même ici, il semble qu’il faille en déduire une modification du comportement économique du consommateur.

§2 : Les exceptions au droit commun

Le régime de la marque notoire apporte à la marque du luxe plusieurs exceptions au droit commun, lui offrant un régime relativement favorable.

A) Protection du signe litigieux

La question est de savoir si le signe dont l’exploitation est susceptible de tomber sous le coup de l’article L.713-5 doit être identique ou seulement similaire à la marque renommée. Les débats proviennent de l’ancienne rédaction de l’article, qui utilisait l’expression “l’emploi d’une marque”, aujourd’hui remplacé par “la reproduction ou l’imitation d’une marque”.

⁴⁹ Trademark Dilution Revision Act

⁵⁰ CJCE, 18 juin 2008, L’Oréal/Bellure (pt 40)

1) Jurisprudence Olymprix

Pendant plusieurs années, la jurisprudence a considéré que l'atteinte à la renommée d'une marque pouvait résulter de l'exploitation d'un signe similaire. Cependant, la Cour de Cassation, dans un arrêt Olymprix du 29 juin 1999, décide que l'application de l'article L.713-5 était réservé aux hypothèses dans lesquelles le signe litigieux est identique à la marque renommée et non pas seulement "voisins par sa forme ou les évocations qu'il suscite". La Cour considère que la formule utilisée impliquait une exigence d'identité de la marque et du signe litigieux, et que cette exigence était d'interprétation stricte. Cette arrêt a été longuement discrédité par la doctrine, estimant notamment que la formule n'imposait nullement une identité stricte des signes. Il semble de plus que cet arrêt ait eu pour effet de restreindre la protection des marques renommées par rapport au droit antérieur, alors que selon le Professeur Passa, le texte semble favoriser une protection du titulaire face au détenteur de la marque postérieur. Or il est évident que l'exploitation de la marque notoire ou de renommée peut être mise à mal sans forcément nécessiter d'imitation à l'identique des signes.

2) Revirement de jurisprudence

Afin de protéger la marque litigieuse, les juge du fond et la Cour de Cassation ont par la suite décidées de s'aligner sur la jurisprudence Adidas I de la Cour de justice européenne. La Cour de cassation abandonne sa jurisprudence Olymprix dans un arrêt du 12 juillet 2005⁵¹ et juge que "la Cour de Justice des Communautés européennes ayant dit pour droit qu'un Etat membre (...) est tenu d'accorder la protection spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, il résulte du texte visé, qui met en oeuvre l'option ainsi ouverte par cette directive, que l'emploi d'un signe identique **ou similaire** à la marque jouissant d'une renommée pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s'il constitue une exploitation injustifiée de cette marque".

⁵¹ Cass. com. 12 juillet 2005

A la suite de ces évolutions jurisprudentielles, le législateur a modifié la rédaction de l'article L.713-5 en supprimant le terme "l'emploi d'une marque", qui causait une difficulté d'interprétation. C'est donc l'ordonnance du 11 décembre 2008 "relative aux brevets d'invention et aux marques" qui a substitué dans l'article le terme "emploi" par les termes "reproduction et imitation", qui permettent donc la condamnation de l'usage d'un signe non identique à la marque renommée invoquée.

B) Protection des produits et services désignés

La marque notoire ou de renommée dispose d'une protection élargie à des secteurs de produits et services non similaires à ceux couverts par cette dernière lui permettant de s'opposer au dépôt et/ou de faire interdire l'usage d'une marque postérieure susceptible de porter atteinte à ses droits. Cette protection est garantie par les accords ADPIC⁵², par le règlement sur la marque communautaire⁵³ et sur la directive communautaire d'harmonisation sur les marques⁵⁴, ainsi que par le Code de la Propriété intellectuelle⁵⁵. Ainsi, il est possible pour le titulaire de se défendre contre la reproduction ou l'imitation du signe pour des produits et services qui sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. La marque notoire est donc une exception au principe de spécialité, un principe dominant du droit des marques. Il est important de noter que contrairement à la marque renommée, la marque notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris n'est protégée hors du principe de spécialité que si elle est enregistrée.

Il est important de rappeler que l'usurpation de marque renommée ne constitue pas une atteinte au droit des marques mais un délai civil. En effet, la notion d'atteinte au droit des marques est définie à l'article L716-1 du Code de la Propriété intellectuelle, qui dispose "*l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4*". Or cette définition exclut les agissements décrits à l'article L713-5 du Code de la Propriété

⁵² Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avr. 1994, art. 16.2 et 16.3 de l'annex D(C))

⁵³ Règl. Cons. CE n°207/2009, 26 févr. 2009, art. 8-5, art. 9-1, c) et art. 53.1, a)

⁵⁴ Dir. Cons. CEE n°89/104, 21 d&c. 1988, mod. par l'Accord sur l'EEE du 2 mai 1992, art. 4-3, art. 4-4 et art. 5-2

⁵⁵ CPI Art. L713-5

Intellectuelle. Il s'agit en réalité d'un délit civil, comme le précise l'article L713-5 : *“l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur”*. Certains ont pu en conclure que cet article ne dérogeait pas réellement au principe de spécialité. Cependant, la majorité considère qu'à partir du moment où l'article L713-5 permet, lorsque ses conditions d'application sont satisfaites, au titulaire d'une marque renommée d'interdire à un tiers, fût-ce sur le fondement de l'action en responsabilité civile, l'adoption d'un signe identique pour désigner des produits et services différents, on doit en conclure que cette disposition fait exception au principe de spécialité.

Pour protéger l'image du luxe, les maisons du luxe, sans uniquement se concentrer sur la protection de ces actifs de propriété intellectuelle, fait attention à ses réseaux de distribution. Premier contact avec le consommateur, la distribution du produit de luxe est centrale dans la protection de son image.

Partie II : Protection par le droit de la distribution : le pouvoir de l'image de marque

Le droit de la distribution est essentiel à la protection de l'image de luxe. C'est cette image de luxe qui permet une protection spécifique pour les produits de luxe grâce à la distribution sélective (Chapitre I), et octroie des exceptions au régime du droit commun notamment à travers la lutte contre le marché parallèle (Chapitre II)

Chapitre I : Importance de la notion d'image de marque dans le choix du circuit de distribution : la distribution sélective

Il est essentiel pour la maison de luxe de protéger son image en choisissant un réseau de distribution adapté (Section 1). Ce choix de distribution est encadrée par un respect impérieux du droit de la concurrence (Section 2).

Section 1 : Encadrement de l'image de marque par le réseau de distribution

Grâce au réseau de distribution, le distributeur peut contrôler son image en fonction de ses souhaits et sa stratégie. Il existe différents moyens de distribuer ses produits pour une maison de luxe (§1), mais le plus utilisé est le réseau de distribution sélective (§2).

§ 1 : Les différents moyens contractuels

Plusieurs moyens contractuels encadrent la distribution des produits de luxe : la distribution exclusive (A), le contrat de franchise (B), et le régime spécifique de la distribution sur Internet (C).

A) Distribution exclusive

L'accord de distribution exclusive est caractérisé par l'obligation, pour le fournisseur, de vendre ses produits dans un territoire, en vue de leur revente, uniquement à un distributeur, qualifié de "distributeur exclusif". Il en résulte une restriction de concurrence en raison tant de l'absence de fourniture à d'autres distributeurs dans le territoire concédé que de la répartition des marchés entre les distributeurs exclusifs. Ce mode de distribution convient aux produits à prix élevé, à forte marge et à faible volume de production. Ce mode de distribution permet de garantir à l'entreprise une maîtrise des coûts de logistiques, le suivi de ses clients ainsi que ses offres promotionnelles. En effet, le fournisseur impose ses modalités de revente et détermine un territoire avec le distributeur. Ainsi, les lignes directrices qui accompagnaient le règlement d'exemption de la Commission⁵⁶, définissait la distribution exclusive comme l'accord dans lequel le fournisseur limite ses ventes dans une zone donnée à un distributeur exclusif pour le territoire en question. Dans le même temps, le distributeur est souvent limité dans ses ventes actives à l'extérieur de ce territoire⁵⁷. Ces lignes directrices sont les seuls documents prévoyant des explications particulières pour les contrats de distribution exclusive, il n'existe pas de dispositions légales ou réglementaires à ces accords. En la matière, le droit de la concurrence est donc fondamental.

La distribution exclusive a été l'un des premiers moyens de distribution de produits de luxe. Du début de la diffusion des grandes marques de luxe jusqu'au début des années 70, les produits de luxe ne sont disponibles que dans les magasins mono-marque de l'enseigne ou auprès de quelques distributeurs fortement spécialisés qui travaillent sur la base d'un contrat d'exclusivité territoriale qui couvre des zones très larges. Par la suite, Rolex a entre autres pu devenir une des premières marques d'horlogerie de luxe sans investir initialement dans aucun magasin en propre, en s'appuyant sur un réseau de distributeurs exclusifs de très haute qualité intégrant des réparateurs agréés, alors que le leader mondial de l'industrie horlogère, le groupe Richemont, faisait le choix, aux côtés de ses propres boutiques, d'une distribution sélective pour ses douze maisons d'horlogerie.

⁵⁶ CE n°2790/1999 du 22 décembre 1999 (JOCE 29 déc., n°L336

⁵⁷ Lignes directrices sur les restrictions verticales, 13 oct. 2000, Communication Comm. CE n° 2000/C 291/01, JOUE 13 oct., n° C 291, pt. 161

B) Contrat de franchise

1) Définition

Le contrat de franchise permet au franchiseur qui dispose d'un savoir-faire particulier et de signes distinctifs particuliers dans un domaine donné accord à un autre commerçant, un franchisé, le droit d'exploiter cet ensemble, moyennant versement de sommes d'argent⁵⁸. C'est un contrat essentiellement financier et non forcément concentré sur les marchandises. Certaines règles concernant le savoir-faire ont été fixées par plusieurs sources telles que la loi Doubin du 31 décembre 1989, une norme AFNOR⁵⁹, et plus récemment la loi Macron du 6 août 2015 a ajouté des règles relatives aux "réseaux de distribution" aux articles L341-1 et 2 du Code de commerce. Le savoir-faire doit en premier lieu être secret, difficilement accessible. Le savoir-faire doit être substantiel, faire l'objet d'une description particulière et précise. Ce savoir faire sera utilisé par le franchisé avec les signes distinctifs et l'assistance du franchiseur. Le contrat de franchise repose aussi sur l'assistance du franchisé, sur la mise à disposition d'une marque, donc d'une logique de constitution d'un réseau, et d'une logique de commercialisation de produits ou de services.

2) Exemples au sein du luxe

Plusieurs maisons de luxe se sont ouvertes au contrat de franchise : Loding, Paraboot, Chantal Thomass, et autres. Le directeur développement de Loding parle de sa réflexion vers la franchise dans un interview dans le journal Les Echos⁶⁰ : "Dans le luxe, la notion de rareté est indispensable. Nous allons donc nous en tenir à un réseau de 70 unités. Nous voulons de belles boutiques étendard avec des zones de chalandises très larges. L'adéquation de la personnalité avec la marque, l'affect, est le critère principal de sélection des franchisés. Ils sont nos partenaires et assurent la représentation de l'enseigne'.

L'article mentionne également l'exemple de Fauchon, maison du luxe dans le domaine de la haute pâtisserie. Fauchon développe depuis 30 ans un réseau franchisé à

⁵⁸ Mainguy D., *Contrats spéciaux*, Dalloz, 10ème édition, 2016

⁵⁹ NF Z 20-000, Franchise, relations contractuelles

⁶⁰ Colas des Francs O., *Franchise : le luxe sort ses griffes*, Les Echos Franchise, 03.01.2011

l'international, et ouvre de plus en plus son réseau sur le territoire national en ouvrant des boutiques franchisées.

Le moyen de distribution le plus utilisé par les marques de luxe est la distribution sélective.

§2 : Le réseau le plus fréquemment utilisé : la distribution sélective

La distribution des articles de luxe est, par définition, synonyme de sélectivité sinon d'exclusivité. La distribution sélective est donc le moyen de distribution le plus utilisé par les marques de luxe. Il est né d'une histoire riche (A) et se doit de respecter certaines conditions (B).

A) Fondements

L'histoire de la distribution sélective est naturellement liée à celle du luxe. A la suite, plusieurs sources légales et réglementaires ont consacrées ce moyen de distribution.

1) Distribution sélective et luxe, une histoire liée

Ce sont les parfumeurs qui ont créé, dans les années 1960, le contrat de distribution sélective, afin de contourner une interdiction du refus de vente réprimée pénalement sous des ordonnances de 1945, et qui n'a disparu qu'en 1986. En 1982, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation⁶¹ décide de suivre une jurisprudence de la Cour de justice européenne⁶² et légitime les refus de vente opposés par les fabricants de parfums, "à condition que leurs contrats de distribution sélective soient fondés sur des critères de sélection qualitative objectifs et sans limitation quantitative injustifiée". A la suite, la Commission européenne prend une série de lettres de confort déclarant que les contrats des parfumeurs n'étaient pas en contradiction avec l'ancien article 85§1 du Traité. Enfin, et afin de sécuriser le système, la Commission a finalement exempté formellement les contrats de distribution sélective d'Yves

⁶¹ Crim., 3 nov. 1982, n°82-90.522, Duo, Bull. crim. n°238

⁶² CJCE 10 juill. 1980, aff. jointes 253/78 et 1/79 à 3/79

Saint Laurent⁶³ et Givenchy⁶⁴ par deux décisions individuelles qui devaient servir de cadre de référence pour l'ensemble des entreprises du secteur. Le TPICE reconnu le bien-fondé des exemptions de la Commission en précisant que les cosmétiques de luxe sont des “produits sophistiqués et de haute qualité résultant d'une recherche particulière, produits dotés d'une “image de luxe”, importante aux yeux des consommateurs qui apprécient la possibilité d'acheter des cosmétiques de luxe, et notamment des parfums de luxe”.

2) Sources légales

La distribution sélective est définie dans le règlement CE n°330/2010 du 20 avril 2010 dans l'article 1er de la manière suivante : « un “système de distribution sélective” est un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération du système ». Pour une large part, le régime juridique de la distribution sélective est dicté par le droit de la concurrence. Ainsi, les réseaux de distribution sélective qui affectent le commerce entre Etats membres doivent être examinés sous l'angle des articles 101 et 102 du TFUE. En effet, selon l'article 3 du règlement CE n°1/2003, le juge national a l'obligation d'appliquer les articles 101 et/ou 102 aux pratiques qui en relèvent, qu'il applique ou non le droit national à ces pratiques. Ceux qui ne sont pas susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ne relèvent pas directement du droit communautaire de la concurrence. Ainsi, dans la décision n° 03-D-60 du 17 décembre 2003⁶⁵ relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'horlogerie de luxe, le Conseil de la concurrence a eu l'occasion de constater que « les contrats de distribution sélective (Cartier) ne concernent que les conditions de distribution des montres Cartier sur le territoire national et aucune de leurs dispositions ne régit les relations avec les autres distributeurs de la communauté européenne » pour en déduire que le droit communautaire n'était pas applicable au cas d'espèce. Si le droit national est donc applicable aux contrats de distribution sélective qui ne

⁶³ Comm. CE, décis; n°92/33 du 16 déc. 1991, Yves Saint-Laurent Parfums, JOCE, n°L.12, 18 janv. 1992

⁶⁴ Comm. CE, décis. n°92/428 du 24 juill. 1992, JOCE, n°L.236, 19 août.

⁶⁵ *BOCCRF n° 2004-1*

sont pas susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, il est patent que le droit national est influencé directement par le droit communautaire même dans cette hypothèse.

B) Conditions de validité

1) Encadrement par des sources légales et jurisprudentielles

L'encadrement du contrat de distribution sélective par les autorités de la concurrence nationales et communautaires est extrêmement prégnant car la distribution sélective est fondée sur un refus de vente aux distributeurs sélectionnés, pratique particulièrement répréhensible en droit de la concurrence.

La jurisprudence *Métro* dont les solutions sont reprises dans le Règlement d'exemption n°2790/99⁶⁶, dans celui de 2010, et françaises⁶⁷ reprennent la définition plus haut décrite et exigent que "le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs à caractère qualitatifs, relatifs à la qualification professionnelle du vendeur, de son personnel, de son installation et que ces conditions soient appliquées sans discrimination". De plus, ces critères doivent être proportionnés et donc strictement nécessaires aux objectifs de commercialisation des produits, de telle manière qu'ils ne doivent pas conduire à fermer le marché à des formes particulières de distribution.

2) Critères de sélection

Il importe donc de procéder à la sélection des candidats distributeurs. Les critères sont nécessairement "objectifs et à caractère qualitatif", peuvent concerner n'importe quel produit, et sont donc dépendant des caractéristiques du produit. Cependant, ces critères ne doivent pas être établis de manière discriminatoire, ce qui pose parfois problème pour la personnalité du distributeur singulièrement les grandes surfaces. Ainsi, en ce qui concerne les produits de luxe, la Cour de cassation a ainsi récemment décidé qu'il était faux d'affirmer que "la commercialisation des produits de luxe selon les techniques de la grande distribution fait

⁶⁶ CJCE, 25 oct. 1977, *Métro*, Rec. 1977. 1875 ; CJCE 22 oct. 1986, *M&ro II*, Cah. dr. eur. 1987. 667, obs. Schdermeier.

⁶⁷ Paris, 28 janv. 1988, D. 1989. 499, note H. Bolze

perdre à ces produits leur renommée et le caractère luxueux que veut leur conférer le fabricant”⁶⁸. De même en matière de luxe, saisi du système de distribution mis en oeuvre par la société des Montres Rolex, le Conseil de la concurrence a estimé, en particulier, que si cette dernière “peut légitimement exiger des distributeurs du réseau Rolex qu’ils offrent une gamme de produits d’horlogerie-bijouterie et les services de conseil et d’assistance technique nécessaires”, il lui suffit pour cela de sélectionner ses distributeurs sur de tels critères, sans pour autant ajouter une condition relative à la spécialisation de leur activité en horlogerie-bijouterie, qui est discriminatoire dans la mesure où elle permet à Rolex de réserver la vente de ses produits au circuit des horlogers-bijoutiers traditionnels et d’exclure de son réseau de distribution toutes les autres formes de commerce⁶⁹.

Section 2 : Encadrement du réseau de distribution par le droit de la concurrence

Ainsi, le droit de la concurrence reconnaît la spécificité du mode de distribution des produits de luxe. Il lui accorde de ce fait une protection (§1), tout en conservant un respect indéniable au grand principe de liberté de la concurrence (§2).

§ 1 : La protection du luxe par le droit de la concurrence

Ainsi, le droit de la concurrence reconnaît au fabricant de produits de luxe la possibilité de contrôler les points de vente de ses produits, en reconnaissant l’existence d’un marché spécifique du luxe (A) et de ce fait en autorisant le contrôle de ce marché par les réseaux de distribution (B).

A) Reconnaissance du marché du luxe par le droit de la concurrence

Le droit de la concurrence reconnaît la spécificité du marché du luxe dans plusieurs décisions.

⁶⁸ Com. 21 oct. 1997, D. 1998. Somm. 340, obs. D. Ferrier ; Paris, 11 oct. et 24 nov. 2000 et Com. 16 mai 2000, Cah. dr. ent. 2001/2. 31, obs. D. Mainguy

⁶⁹ Cons. conc., déc. n° 96-D-72, 19 nov. 1996, Distribution des Montres Rolex, BOCCRF 6 mars 1997, Recueil Lamy, n° 709, comm. Respaud J.-L., Contrats, conc., consom. 1997, comm. 66, note Vogel L.

1) Le marché de produits

Selon la communication de la Commission européenne⁷⁰, le marché de produits est défini comme l'ensemble de tous les produits que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Ainsi, dans une décision rendue par le Conseil de la concurrence a considéré dans sa décision Biotherm du 26 novembre 2003⁷¹ qu'il existe un marché spécifique des produits de luxe (mais que Biotherm n'y participe pas). Afin de définir le marché, le Conseil a estimé que les produits en cause étaient présentés comme des produits "naturels de soins" et ne résultaient pas d'une recherche comparable à celle mise en oeuvre pour les produits cosmétiques de luxe. Ensuite le Conseil s'est intéressé à la perception des produits par les consommateurs et a conclu que ceux-ci n'étaient pas perçus comme des produits de luxe, notamment car ils étaient vendus en pharmacie et suite à une analyse de leur prix. Ainsi, le Conseil a considéré que la marque Biotherm vendait ses produits sur le marché des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle vendus par toutes les formes de la distribution, donc ne fait pas partie du marché du luxe.

2) Le marché géographique

Le marché géographique est en principe défini comme étant le territoire sur lequel les entreprises commercialisent leurs produits et sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. En réalité en matière de produits de luxe, les décisions se sont le plus souvent attachés à délimiter le marché de produits en laissant de côté la définition du marché géographique. Dans la décision Biotherm cependant, c'est le marché français qui est pris en compte.

B) Autorisation de contrôle dudit marché par les réseaux de distribution

Le droit de la concurrence autorise donc la distribution sélective, sous certaines conditions, grâce à la reconnaissance des spécificités du marché du luxe. A ce titre, le droit

⁷⁰ Communication Comm. CE n° 97/372/04, JOCE 9 déc. 1997, n° C 372

⁷¹ Cons. conc., déc. n° 03-D-53, 26 nov. 2003, BOCCRF, 13 févr. 2004, p. 40

de la concurrence effectue une distinction entre la distribution qualitative et la distribution quantitative. La distribution “*qualitative*” est la forme la plus traditionnelle qui consiste pour un fabricant à définir des critères de sélection, non chiffrés, et portant exclusivement sur le niveau de qualité des prestations devant être apportées au consommateur, tels que par exemple la formation professionnelle. Ainsi, il n’existe pas nécessairement de limitation du nombre de revendeur dans un système qualitatif.

Il ressort des lignes directrices publiées par la Commission que la distribution sélective quantitative ne relève pas a priori de l’ancien article 81 du Traité et n’est pas concernée par le règlement d’exemption n°2790/1999/CE dès lors qu’elle remplit trois conditions :

- la nature du produit requiert un système de distribution sélective,
- les revendeurs doivent être choisis à partir de critères objectifs de caractères qualitatifs,
- les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la stricte protection de l’image de marque.

§2 : L’intérêt supérieur de la liberté de la concurrence, limite au contrôle du réseau

Les restrictions caractérisées à la concurrence sont les restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves. Parmi celles ci, la défense de l’image de marque ne saurait justifier qu’il soit porté atteinte à la liberté du distributeur de fixer les prix (A), ni une interdiction générale de la vente par Internet (B).

A) Interdiction de fixation des prix

Le principe de libre fixation des prix par les entreprises est un des principes de base du droit de la concurrence. Il interdit entre autres au fournisseur de s’immiscer de façon autoritaire dans la politique tarifaire de son distributeur. L’article 4, a, du règlement N° 330/2010 de la Commission européenne dispose en effet sur ce point que :

« L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influencer, ont pour objet (...) de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer son

prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties ». Ce principe a été confirmée dans un arrêt concernant des parfums de luxe. Les exploitants de marques de parfums renommées avaient cherché à obtenir de la part de différents distributeurs une uniformisation des prix de détail visa la fixation d'un taux de remise maximum, en prétextant une nécessité de préserver l'image de luxe attachée à leurs produits. Or, le Conseil a considéré que *“les interventions des fabricants sur les distributeurs, régies par les clauses des contrats de distribution sélective qu'ils concluent entre eux, doivent rester limitées à la défense de l'image de la marque : une mauvaise présentation des produits pourra, ainsi, justifier une telle intervention, alors que toute intervention directe ou indirecte sur les prix des distributeurs est formellement interdite comme contraire aux articles 81 du traité et L. 420-1 du code de commerce* »⁷². Il existe cependant des aménagements jurisprudentiels au principe accordés par la jurisprudence. Elle a ainsi reconnu au fournisseur, dans le domaine spécifique du luxe, le droit d'encadrer les offres promotionnelles. Ainsi, dans un arrêt du 23 mars 2010, la Cour de cassation a ainsi sanctionné un revendeur de produits Chanel pour avoir mis aux enchères les produits de la célèbre marque sans respecter les *“attentions normalement mises en place pour la vente de tels produits”*⁷³

B) La vente sur Internet

Les autorités de la concurrence n'ont cesse de rappeler l'importance d'Internet dans les avantages qu'il est susceptible d'octroyer au consommateur. Le Conseil de la Concurrence est intervenu à plusieurs reprises pour exprimer des *“préoccupations de concurrence”* aux fabricants de produits de luxe ou de haute technicité en raison du fait que leurs contrats de distribution soit n'autorisaient pas explicitement la vente en ligne, soit l'excluaient. A ces remarques, les fabricants ont répondu par des engagements consistant à ouvrir aux membres de leur réseau la possibilité, sous certaines conditions de vendre leurs produits sur Internet⁷⁴. Un contentieux réglant la question est né de l'affaire Pierre Fabre, société ayant refusé de se

⁷² Conc. conc., déc. n° 06-D-04, 13 mars 2006, préc

⁷³ Cass. com., 23 mars 2010, Sté Caud c/ Sté Chanel, n° 09-65.839

⁷⁴ Cons. conc., déc. n° 06-D-24, 3 fév. 2006, Festina

soumettre à ces engagements et d'autoriser la vente en ligne. La Cour de Justice a répondu de manière très claire à la question : « *Ainsi que le soulève la Commission, la clause contractuelle en cause, en excluant de facto un mode de commercialisation de produits ne requérant pas le déplacement physique du client, réduit considérablement la possibilité d'un distributeur agréé de vendre les produits contractuels aux clients situés en dehors de son territoire contractuel ou de sa zone d'activité. Elle est donc susceptible de restreindre la concurrence dans ce secteur* » et constitue une restriction de concurrence par objet. Cette clause ne serait susceptible d'échapper à l'article 101, paragraphe 1, que si elle poursuivait des objectifs légitimes, qu'il appartiendra au juge du fond de rechercher, étant exclu que la fourniture de conseils personnalisés constitue un tel objectif (CJUE, arrêt Pierre Fabre Cosmétiques, préc., pt. 44). Bien plus, la Cour énonce que « *L'objectif de préserver l'image de prestige ne saurait constituer un objectif légitime pour restreindre la concurrence et ne peut ainsi pas justifier qu'une clause contractuelle poursuivant un tel objectif ne relève pas de l'article 101, paragraphe 1, TFUE* » .

Certains tempérament à l'interdiction d'interdiction sont cependant acceptés. En premier lieu, les droits européens et français reconnaissent tout d'abord au fournisseur la possibilité de limiter la vente par Internet à leurs distributeurs agréés : ils peuvent exiger de leurs distributeurs qu'ils disposent d'un point de vente physique⁷⁵.

Par ailleurs, le fournisseur est en droit d'imposer des normes de qualité pour l'utilisation du site Internet⁷⁶. De plus, le fournisseur a la possibilité de poser des exigences strictes afin que ses distributeurs ne vendent pas plus d'une certaine quantité de produits contractuels à un utilisateur final, ceci afin de lutter contre le risque de revente à distributeur non agréé⁷⁷.

Enfin, le fournisseur a la possibilité de se doter de son propre site internet, mais ce dernier n'est pas considéré comme un point de vente.

⁷⁵ LD du 19 mai 2010, préc., pt. 54

⁷⁶ LD du 19 mai 2010, préc., pt. 54

⁷⁷ LD du 19 mai 2010, préc., pt. 56

Chapitre II : Intérêt supérieur de l'image de marque : l'exception à l'épuisement des droits

L'image de la marque de luxe est une limite à l'épuisement du droit, ce qui constitue une règle tout à fait particulière accordée uniquement aux produits de luxe, et confère à leur donner une possibilité supplémentaire de lutte contre le marché parallèle.

L'épuisement des droits est une règle qui limite la protection de la marque face à l'impératif de libre circulation des marchandises (Section 1). Cependant, l'image de la marque de luxe permet de se débarrasser de cette exception afin de lutter contre l'importation parallèle (Section 2).

Section 1 : L'épuisement des droits, limite de la protection de la marque

§1 : Principe de l'épuisement des droits

A) Principe

La règle de l'épuisement des droits permet de concilier les deux principes impératifs de libre circulation des marchandises et de protection territoriale des droits nationaux de propriété intellectuelle. Elle a été codifiée en matière de marques dans l'article 7§1 de la directive sur les marques, qui dispose que "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement". La même formule est reprise à l'article L713-4 al.1er du Code de la Propriété Intellectuelle et à l'article 13§1 du règlement sur la marque communautaire. Il s'agit donc bien d'une exception ou simple limitation au droit de la marque, comme le relève la Cour de Justice dans un arrêt Copad⁷⁸: "l'article 7, 1 (...) contient une exception à la règle de l'article 5". Afin de confirmer ce principe, la Cour de cassation a elle-même énoncé⁷⁹ que "toute commercialisation ultérieure

⁷⁸ CJCE 23 avril 2009, Copad

⁷⁹ Cass. com. 14 juin 2005

de produits mis sur le marché en l'absence de consentement ou d'épuisement des droits du titulaire de la marque constitue une contrefaçon”.

B) Conditions

Il existe plusieurs conditions à la mise en oeuvre du principe d'épuisement du droit.

1) Mise en circulation consentie

La règle de l'épuisement des droits ne s'applique que si le produit a été mis en circulation par le titulaire ou un tiers autorisé par lui, en pratique un licencié ou une société du même groupe., réputé, dans la jurisprudence de la Cour de justice, constitue avec la société titulaire une “entreprise unique”. Si tel n'est pas le cas, le titulaire est en mesure de s'opposer à l'importation et à la commercialisation des produits considérés, même si cette prétention tend à faire échec à la libre circulation des marchandises dans l'espace européen. La Cour de justice relève que “le consentement constitue l'élément déterminant de l'épuisement du droit et doit, dès lors, être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine la volonté du titulaire”⁸⁰.

2) Mise en circulation dans l'EEE

La règle de l'épuisement des droits ne s'applique que si cette mise en circulation réalisée par le titulaire ou avec son consentement est intervenue sur le territoire de l'EEE. Ce n'est que dans ce cas que l'importation parallèle, à laquelle le titulaire du droit tente de s'opposer, met en cause la circulation intracommunautaire des marchandises, dont la règle d'épuisement des droits tend à garantir la liberté. Même si les produits ont été fabriqués hors région, l'épuisement des droits s'applique s'ils ont été commercialisés sur ce territoire par le titulaire ou avec son accord. La Cour de justice a précisé dans un important arrêt Davidoff⁸¹ que la règle d'épuisement des droits s'applique lorsque les produits, initialement mise en

⁸⁰ CJCE, 23 avril 2009, Copad

⁸¹ CJCE 20 nov. 2001, Rec. p-I-8691; RTD eur. 2002 p. 387

circulation hors du territoire de l'EEE par le titulaire ou avec son accord, sont introduits sur ce territoire avec son accord, exprès ou tacite.

§2 : Exceptions à l'épuisement des droits

La Cour de Justice a tiré à plusieurs reprises du principe de garantie d'origine l'autorisation de quelques exception au principe de l'épuisement du droit. En effet, l'alinéa 2 de l'article 7 de la directive du 21 décembre 1988 sur l'harmonisation des droits de marque dispose : "*Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce*".

A) Le reconditionnement

La Cour de justice s'est vue soumettre à plusieurs reprises la question du reconditionnement non autorisé de produits mis en circulation sous la marque dans l'EEE par le titulaire ou avec son consentement. Il n'est pas rare en effet qu'un tel produit soit acquis par un importateur parallèle et revendu dans un autre Etat membre après qu'il en a modifié sans autorisation le conditionnement, en maintenant la marque ou en la réapposant. Ce faisant, ils manipulent le conditionnement d'origine du produit, portant la marque du fabricant, et aussi, parfois, le médicament lui-même. La Cour de justice décide donc que "le pouvoir du titulaire d'un droit de marque protégé dans un Etat membre de s'opposer à la commercialisation sous la marque des produits auquel a procédé l'importateur est nécessaire pour commercialiser le produit dans l'Etat membre d'importation"⁸². Cette exception est très utilisée en matière d'importation de médicaments, mais moins intéressante en matière de produits de luxe. Ici, et conformément à la définition de la notion de "motifs légitimes" en l'espèce, la commercialisation des produits revêtus de la marque compromet la fonction de garantie d'origine attachée à la marque, notamment parce que ces produits ont été modifiés ou altérés après leur première mise en circulation sous la marque avec le consentement du titulaire ou parce que la commercialisation risque, en raison de ses circonstances de porter une atteinte sérieuse à la réputation de la marque. L'exclusion de la règle d'épuisement des

⁸² CJCE, 11 juillet 1996, Bristol Myers Squibb, cité infra n°356

droits redonne alors au titulaire la faculté de faire sanctionner l'activité de commercialisation pour usage illicite de sa marque.

B) L'image de luxe

Plusieurs jurisprudences viennent attester que les conditions de vente de produits de luxe peuvent constituer un motif légitime susceptible de paralyser l'épuisement du droit de marque dès lors qu'elles affectent négativement la valeur de la marque en ternissant l'allure et l'image de prestige des produits. Parmi ces décisions se trouve l'arrêt Caud rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 mars 2010⁸³. En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Galeries Rémoises, distributeur agréé de la société Chanel en application d'un contrat de distribution sélective portant sur des produits cosmétiques et de parfumerie, a procédé à une vente aux enchères desdits produits. La société Futura Finances ayant acquis ces produits lors de ladite vente, les a ensuite revendus à une société Caud, exploitant une solderie. La société Chanel a alors assigné cette dernière en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Le TGI a accueilli ces demandes, confirmé par la Cour d'appel, elle-même approuvée par la Cour de cassation. Ici, la Cour s'aligne sur l'arrêt de la CJCE Dior c/ Copad, dans lequel la Cour avait estimé que le titulaire d'une marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre du licencié qui aurait enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque en cause, la vente de ses produits à des soldeurs. L'action en contrefaçon est toutefois subordonnée à la condition que cette violation "*porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe*".

Ainsi dans l'arrêt Caud/Chanel, la société Caud, une solderie en libre service, s'est rendue coupable de faits de contrefaçon, aux motifs que le contexte et les conditions d'exposition à la vente des produits fabriqués par la société Chanel, ainsi que la publicité ayant accompagné cette opération commerciale, affectaient négativement la valeur de la marque en cause en ternissant l'allure et l'image de prestige des parfums et cosmétiques de luxe fabriqués par la société Chanel. Le soldeur arguant du principe d'épuisement du droit pour justifier que les produits avaient été mis sur le marché avec son consentement, la Cour admet une nouvelle fois

⁸³Cass. com., 23 mars 2010, SARL Caud vs SARL Chanel, n°09-65.839, D : JurisData n°2010-002596

que les mauvaises conditions de vente de produits de luxe peuvent constituer un motif légitime susceptible de paralyser l'épuisement du droit.

Section 2 : La lutte contre l'importation parallèle

§1: Importance dans la lutte contre le marché parallèle

A) Définition du marché parallèle

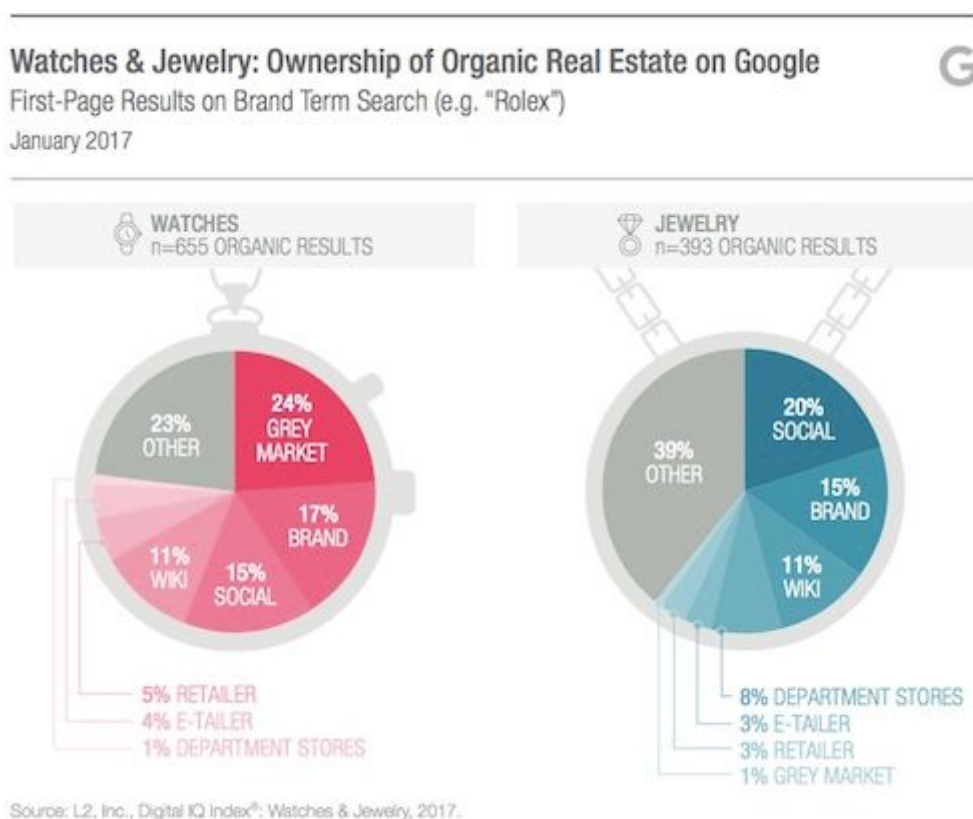
Le marché parallèle peut être défini comme un marché sur lequel circulent des produits importés en marge des circuits de distribution négocié contractuellement avec le fabricant. Puisque le titulaire du droit de propriété intellectuelle n'a aucun lien contractuel avec l'importateur parallèle, les produits importés sont parfois qualifiés de produits du marchés gris : ce sont des produits originaux, mais les circuits de distribution ne sont pas contrôlés par le titulaire du droit de propriété intellectuelle.

Le marché parallèle, appelé aussi "marché gris" ("Grey Market"), est un danger important dans la commercialisation des produits de luxe. En effet, les importations parallèles limitent la portée et l'efficacité des droits de propriété intellectuelle et par conséquent, les produits de luxe dont la distribution n'est plus maîtrisée par le producteur. Le droit essaie d'aplanir ces tensions avec l'utilisation de concepts tels que l'épuisement des droits, comme vu précédemment. L'importation parallèle de produits de luxe sapent l'efficacité du contrôle exercé sur le réseau de distribution. Les distributeurs agréés ne peuvent faire obstacle à des ventes effectuées en dehors du réseau par des revendeurs non agréés si ces derniers apportent la preuve que leur approvisionnement est licite. Ils ne peuvent notamment s'appuyer sur des règlement d'exemption des concessions et des franchises pour exclure les autres modes de distribution.

B) Danger du marché parallèle

Internet est une redoutable opportunité pour le revendeur parallèle. En utilisant habilement les outils de référencement sur Internet, un revendeur parallèle peut faire

connaître son site auprès des consommateurs et y proposer des produits de luxe en dehors de leur circuit de distribution habituel. La tendance est forte notamment dans le domaine de la joaillerie et de l'horlogerie de luxe. Ainsi, la firme de recherche sur le numérique L2, dans son étude parue en 2016, montre que l'impact du marché parallèle dans le marché des montres sur Internet est extrêmement important. L'exemple de la marque Rolex est donné : selon la recherche de L2, les détaillants recueillent environ 4% des résultats de recherches lorsqu'une marque de montres de luxe telle Rolex est entrée dans le moteur de recherche, et la part diminue légèrement lorsqu'un modèle spécifique est entré.



84

Le marché parallèle est préoccupant pour le marché parallèle notamment pour 3 raisons :

- Mise en péril des ventes : la plupart des marques de luxe ont investi directement ou indirectement dans des chaînes de production. Par conséquent, la vente non autorisée met en péril ces investissements internationaux.

⁸⁴Schpuak H., *Online Gray Market Growing For Luxury Jewelry And Watches, Discounts Up To 65%*, The Centurion, 08/03/2017

- Revenus perdus : de manière logique, les marques de luxe perdent de l'argent à cause du marché parallèle.
- Dévaluation de la marque : les marques facilement accessibles sur les marchés parallèles sont plus visibles et accessibles et risque donc de diminuer la valeur de leur image.

§2 : La force de l'image de luxe : distribution sélective contre épuisement des droits.

A) L'épuisement des droits, un frein à la lutte contre le marché parallèle

La question de savoir sur quel principe juridique est condamnable la distribution parallèle n'est pas encore résolue. En effet, l'on sait qu'un revendeur d'un produit marqué authentique bénéficie d'une autorisation tacite d'usage de la marque par la commercialisation du produit. Cependant, dans le cadre d'une distribution sélective, la distribution est réservée au distributeur agréé. La Cour de Cassation a apporté à cette question une réponse qui a nourri un fort contentieux, les différentes chambre de la Cour de cassation ayant jugé tantôt que le distributeur parallèle pouvait être condamné pour usage illicite de marque, tantôt qu'il ne pouvait pas l'être. Plus récemment, la chambre commerciale a jugé que la distribution hors réseau constitue en soi un acte d'usage illicite de la marque⁸⁵, alors que la chambre criminelle, quelque mois plus tard, à fait application de la règle d'épuisement des droits au bénéfice du distributeur poursuivi⁸⁶.

Selon le Professeur Jérôme Passa⁸⁷, la solution se trouve dans le principe de l'épuisement des droits. Il estime que le distributeur parallèle se trouve en principe à l'abri d'une condamnation pour usage illicite de marque si les produits qu'il vend ont été mis en circulation sur le territoire de l'EEE par le titulaire ou un tiers autorisé ou, tout au moins, y ont été importé avec son consentement. Il ajoute que la règle d'épuisement des droits s'applique même si les produits en cause n'ont franchi aucune frontière, autrement dit ont été

⁸⁵ Cass. com. 23 fev. 1993, D. 1994, p.318, note E. FORT-CARDON

⁸⁶ Cass. crim. 16 juin 1993, Bull. crim., n°218, RDPI 1993, n°49, p.82

⁸⁷Passa J., *Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 1*, LGDJ, 2e édition.

mis en circulation sur le territoire national par le titulaire dans le cadre du réseau avant d'être acquis par le distributeur parallèle pour être proposés à la vente.

Ainsi, il apparaît que même dans le cadre d'un réseau de distribution sélective, réseau souvent réservé par l'industrie du luxe, le distributeur parallèle ne peut voir sa responsabilité engagée en raison de la mise en place du principe d'épuisement du droit. L'épuisement du droit bloque donc, pour l'industrie du luxe, certains aspects de la lutte contre le marché parallèle

B) Et si le marché parallèle était une atteinte à l'image de luxe ?

Cependant, comme vu précédemment, il est de jurisprudence constante que l'image de luxe peut être un frein à l'épuisement du droit. La question se pose donc de savoir si cette image de luxe peut être constituée par l'existence même du réseau de distribution sélective. Le réseau de distribution sélective est un actif primordial de l'image de la marque de luxe, notamment parce que la marque s'efforce de définir des critères qualitatifs pour ses distributeurs, critères qui garantissent l'image de luxe du produit et qui le différencie d'un autre. Si le réseau de distribution sélective est heurté par le marché parallèle, peut-on considérer finalement que c'est cette image de luxe qui est heurté, et que donc elle constitue une exception à l'épuisement du droit qui permettrait d'engager la responsabilité du distributeur parallèle ?

Comme vu précédemment, l'exception à l'épuisement du droit est constituée par "des motifs légitimes". Or il semble que ces motifs sont susceptibles d'être constitués lorsque les produits marqués sont distribués hors du réseau de distribution sélective organisé par le fabricant. Il a tout d'abord été jugé que la circonstance que les produits litigieux relèvent d'un réseau de distribution sélective constitue en soi une raison de faire exception à la règle d'épuisement des droits⁸⁸. Cependant, il semble que la seule existence d'un réseau de distribution sélective ne puisse suffire à l'exclusion du principe d'épuisement du droit. La Cour de Paris a jugé ultérieurement que "la seule existence d'un réseau de distribution sélective n'est pas susceptible de caractériser en elle-même la justification d'un motif légitime

⁸⁸ CA Paris, 24 oct. 2008, PIBD 2008, n°886, III, 687.

au sens de l'article L.713-4⁸⁹. Il faudra pour la Cour un élément distinct, comme l'atteinte à la réputation, ou une certaine modalité de revente. Par exemple, le distributeur parallèle qui propose les produits dans des conditions absolument incompatibles avec l'image de prestige des produits peut être considéré comme une atteinte à l'image. Cependant, on se désole de comprendre qu'un comportement qui, accompli par un distributeur agréé, constituerait une violation des critères d'ordre qualitatif de sélection qui lui sont imposés par contrat, ne suffit pas nécessairement, lorsqu'il est accompli par le distributeur parallèle, à priver celui-ci du bénéfice de la règle d'épuisement des droits, car ce comportement ne peut pas être l'occasion d'une atteinte suffisamment caractérisée à la réputation de la marque.

⁸⁹ CA Paris, 24 oct. 2008, PIBD 2008, n°886, III 687

CONCLUSION

L'image de la marque de luxe est en réalité fondamentale à la compréhension de la valorisation de celle-ci. Elle permet de protéger le patrimoine de la marque de luxe avec plus d'efficacité et de façon adaptée aux créations de marché. Elle permet des dépôts novateurs de marque qui concordent avec l'aspect innovant du luxe. Elle permet une protection étendue de ses marques grâce à la notoriété et la renommée qu'elle connaît à travers le monde. Elle permet de se protéger face aux menaces qui visent la marque, notamment concernant la distribution parallèle.

Il est fort probable que l'avancée de la technologie offrira de nouvelles menaces auxquelles devra faire face la marque de luxe. Nul doute cependant qu'elle réussira à s'y adapter afin de préserver son aura unique.

A la suite de cette étude, qui combine l'analyse de procédés de droit de la propriété intellectuelle et de droit de la distribution, une question se pose : puisqu'il semble que la protection est assez spécifique, complète, transversale, et se différencie nettement de la protection d'une marque classique, il est naturel de se demander si finalement il n'existe pas un droit du luxe ? Serait-il possible de considérer ces règles comme un corpus qui encadrerait spécifiquement le droit de luxe, complètement différencié du droit commun ?

Les tenants et les aboutissants d'un droit du luxe véritable et propre sont à analyser, mais il est possible que l'image de la marque de luxe puisse, un jour, déclencher la création d'un droit propre au marché du luxe.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

Guinchard, S. ; Debard, T. , *Lexique des termes juridiques 2017-2018*, Lexiques, Dalloz, 2017

Mainguy D., *Contrats spéciaux*, Dalloz, 10ème édition, 2016

Passa J., *Traité de droit de la propriété industrielle, Tome 1*, LGDJ, 2e édition.

Pollaud-Dulian, F., *La propriété industrielle*, Economica, Corpus Droit Privé, 2011.

Kapferer J-N, *Les marques, capital de l'entreprise*, 4ème édition, Eyrolles, 2011.

Articles, périodiques :

Arroyo J-P., Lhomme-Houzai, *Une couleur unique peut-elle ou doit-elle être protégée à titre de marque dans le domaine de la mode ? Etude comparée des affaires Louboutin aux Etats-Unis et en France*, Propriété industrielle n°7-8, Juillet 2013, étude 8

Caron C., *L'image de la marque de luxe : échec à l'épuisement du droit*, Communication Commerce électronique, 01/012011

Costes L., *Internet et droit des marques : quelle politique pour les entreprises ?* Revue Le Lamy Droit de l'immatériel, N° 66, 1er décembre 2010

Colas des Francs O., *Franchise : le luxe sort ses griffes*, Les Echos Franchise, 03.01.2011,

Claudé E., *Le luxe et le droit de la concurrence Entre bienveillance et rigueur*, Le Lamy Droit des affaires, n°66, 1er décembre 2011

Cusacq N., *Le luxe et le droit*, RTD Com. 2002, 605

Delettre S, *LA "CYBERDISTRIBUTION" . – Réseaux de distribution sur internet et droit de la concurrence . – Organisation et fonctionnement de la distribution en ligne . – Protection des*

- réseaux de distribution contre les revendeurs parallèles sur internet*, Fasc. 3880,
JurisClasseur Contrats- Distribution, 27 avril 2016
- Dehaut M., *Le luxe et le droit des marques*, Revue Lamy Droit des Affaires, n°66, 01/12/2011
- Dumont F., *Propriété intellectuelle : la défense du savoir faire et de l'image de marque des maisons de luxe*, Revue Lamy Droit des affaires, n°71, 1er mai 2004
- Georges S, Schaffner M., *Le luxe est un remède à l'épuisement*, La Semaine Juridique
Entreprise et Affaires, n°34, 26 août 2010, 1714
- Gimalac L., *La définition de la quintessence du luxe : un défi utile pour le juriste ?*, Gazette
du palais, 30/01/2001, p.10
- Henaff P., *En quête d'une protection juridique pour le parfum*, Le Lamy Droit de
l'immatériel, n°33, 1er décembre 2007
- Khan, A-E., *Droit de la mode - Un an de droit de la mode*, Communication Commerce
électronique, n°9, Septembre 2014
- Khan A-E., *Guerre et paix aux frontières du design*, Le Lamys Droit des Affaires, n°5
- Lasserre Capdeville J., *Le délit de violation du secret de fabrique*, AJ Pénal 2011, p.459
- Lebel C., Casalonga A., Menage Ch., *La distribution des produits de luxe*, LGDJ, 1990
- Le Gars A., *La contrefaçon des marques dans le luxe : l'approche du droit commercial
(jurisprudence française et européenne)*, Propriété industrielle, n°12, décembre 2011, étude
21
- Maccioni, H., *L'image de marque : émergence d'un concept juridique ?* La Semaine Juridique
Edition Générale n° 21, 22 Mai 1996, doct. 3934.
- Malaurie-Vignal M., *Distinctivité d'une marque figurative dans le domaine de la mode*,
Propriété industrielle, n°12, Décembre 2015, étude 25
- Milchior R., *Marques et noms de domaines : de quelques problèmes actuels*, Revue Le Lamy
Droit des Affaires, n°41, 1/09/2001
- Piotraut J-L., *Le luxe et le droit d'auteur*, Revue Lamy Droit des Affaires, n°66, 01/12/2012
- Pfeifer, M., *La protection des secrets techniques*, Petites affiches, 14/11/2016, n°226-227,
p.55

Roquilly C., *Luxe, droit et Internet*, Revue Lamy Droit des Affaires, n°71, 01/05/2004

Téchené V., *Quelle protection juridique pour les fragrances ? Compte rendu de la réunion du 11 février 2015 de la Commission ouverte Droit de la Propriété Intellectuelle du barreau de Paris*, La lettre juridique, avril 2015, n°607

Schaffner M., Georges S., *Le luxe est un remède à l'épuisement*, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°34, 26/08/2010, 1714

Schpuak H., *Online Gray Market Growing For Luxury Jewelry And Watches, Discounts Up To 65%*, The Centurion, 08/03/2017

Verwaerde S., *Du nom patronymique dans la vie des affaires*, Propriété industrielle, n°7-8, juillet 2015, étude 14

Vilmart, C, *Un exemple sectoriel : les produits de luxe*, AJCA 2016, p.374

Vilmart, C, *PARFUMS DE LUXE ET GRANDS WHISKIES : LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONTRE LES IMPORTATIONS PARALLÈLES - . - Précisions sur la portée des exceptions à la règle d'épuisement du droit des marques et du droit d'auteur, en droit français et communautaire*, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 47, 19 Novembre 1998, p. 1821

Webographie :

Barissat L., Prodimarques, *Marque patronymique, le créateur et la marque*, Revue des marques : numéro 85 - janvier 2014

Bouchara V., Village de la Justice, *L'usage du nom patronymique à titre de marque : quelques précautions à prendre*, 21 janvier 2012

Prodimarques, *Un régime de faveur pour le luxe*, Revue des marques, n°53, Janvier 2006, 18 août 2017

Village de la Justice, *Les avancées dans la protection des secrets d'affaires*, 22 juillet 2016

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	5
<u>Partie I Protection par la propriété intellectuelle : le pouvoir de l'image de la marque de luxe</u>	<u>10</u>
Chapitre I : Moyens de protection du patrimoine de la marque de luxe	10
<u>Section 1 : La protection sans dépôt</u>	<u>10</u>
§1 : Le savoir-faire et le secret	10
A) Définition du savoir-faire	11
1) Secret d'affaire	11
2) Comment le protéger ?	12
a) Responsabilité délictuelle	12
b) Responsabilité pénale	13
c) Contractualisation	13
B) Le savoir faire dans le luxe	14
1) Secret de fabrication	14
2) Un exemple du savoir faire dans le milieu du luxe : le parfum ?	15
§2 : Le droit d'auteur	16
A) L'octroi de la protection du luxe par le droit d'auteur	16
1) Prise en compte du critère du luxe pour l'octroi de la protection	17
a) Jurisprudence	17
b) Norme légale	18
2) Refus de la prise en compte du critère du luxe pour l'octroi de la protection	18
a) Critère du droit d'auteur s'appliquent : originalité.	18
b) Refus d'octroi de la protection par le droit d'auteur au luxe	19

B) Les difficultés des marques de luxe face au droit d'auteur : exemple des créations salariées	20
1) La complexité du régime des créations salariées	20
2) La solution trouvée de l'oeuvre collective	21
Section 2 : La protection par le dépôt	22
§1 : Dessins et modèles	22
A) Le design, à la frontière entre droit d'auteur et droit des dessins et modèles	22
1) Histoire du cumul de la protection	22
2) Principe du cumul de protection	23
B) En matière de luxe : protection par le modèle ou par la marque ?	24
1) La marque figurative	24
a) L'affaire Louis Vuitton	24
b) Le compromis entre dessin et modèle et marque	25
2) Les difficultés de l'association	25
a) Des critères antonymes	25
b) La difficulté de la distinctivité	25
§2 : Nom de domaine	26
A) La marque de luxe sur Internet	27
1) Obtention du nom de domaine	27
2) Conflit entre marque et nom de domaine	27
B) Danger pour le nom de domaine de la marque de luxe	28
1) Le cybersquatting	28
2) Le typosquatting	29
Chapitre II : La marque, véhicule de la renommée	30
Section 1 : Dépôts de marque novateurs	30
§1 : La marque de "couleur" : l'affaire Louboutin	30
A) L'affaire Louboutin	30

1) Zara vs Louboutin : une solution française	30
2) YSL vs Louboutin : une solution américaine	31
B) Les règles existantes	32
§2 : La marque patronymique	33
A) La protection du nom patronymique	33
1) Sources légales	33
2) Dépôt de la marque patronymique	34
a) Homonymes	34
b) Utilisation du patronyme d'un tiers	35
B) La marque patronymique, une protection dangereuse ?	35
1) Affaire Christian Lacroix	35
a) Importance de la contractualisation	36
b) Perte de renommée	36
2) Affaire Inès de la Fressange, une exception à la déceptivité ?	37
Section 2 : Le régime de faveur de la marque de luxe ?	38
§1 : Le régime de la marque notoire dans le domaine du luxe	38
A) Conditions de la protection	38
1) Définition	38
2) Connue d'une partie significative du public	39
B) L'atteinte à la marque notoire ou de renommée de luxe	40
1) Lien entre les signes	40
2) Préjudice porté à la marque notoire	41
a) caractère distinctif (dilution)	41
b) renommée (ternissement)	42
§2 : Les exceptions au droit commun	42
A) Protection du signe litigieux	42
1) Jurisprudence Olymprix	43
2) Revirement de jurisprudence	43
B) Protection des produits et services désignés	44
	72

Partie II : Protection par le droit de la distribution : le pouvoir de l'image de marque

	46
Chapitre I : Importance de la notion d'image de marque dans le choix du circuit de distribution : la distribution sélective	46
<u>Section 1 : Encadrement de l'image de marque par le réseau de distribution</u>	<u>46</u>
§ 1 : Les différents moyens contractuels	46
A) Distribution exclusive	47
B) Contrat de franchise	48
1) Définition	48
2) Exemples au sein du luxe	48
§2 : Le réseau le plus fréquemment utilisé : la distribution sélective	49
A) Fondements	49
1) Distribution sélective et luxe, une histoire liée	49
2) Sources légales	50
B) Conditions de validité	51
1) Encadrement par des sources légales et jurisprudentielles	51
2) Critères de sélection	51
<u>Section 2 : Encadrement du réseau de distribution par le droit de la concurrence</u>	<u>52</u>
§ 1 : La protection du luxe par le droit de la concurrence	52
A) Reconnaissance du marché du luxe par le droit de la concurrence	52
1) Le marché de produits	52
2) Le marché géographique	53
B) Autorisation de contrôle dudit marché par les réseaux de distribution	53
§2 : L'intérêt supérieur de la liberté de la concurrence, limite au contrôle du réseau	54
A) Interdiction de fixation des prix	54
B) La vente sur Internet	55

Chapitre II : Intérêt supérieur de l'image de marque : l'exception à l'épuisement des droits	57
<u>Section 1 : L'épuisement des droits, limite de la protection de la marque</u>	<u>57</u>
§1 : Principe de l'épuisement des droits	57
A) Principe	57
B) Conditions	58
1) Mise en circulation consentie	58
2) Mise en circulation dans l'EEE	58
§2 : Exceptions à l'épuisement des droits	59
A) Le reconditionnement	59
B) L'image de luxe	60
<u>Section 2 : La lutte contre l'importation parallèle</u>	<u>61</u>
§1: Importance dans la lutte contre le marché parallèle	61
A) Définition du marché parallèle	61
B) Danger du marché parallèle	61
§2 : La force de l'image de luxe : distribution sélective contre épuisement des droits.	
63	
A) L'épuisement des droits, un frein à la lutte contre le marché parallèle	63
B) Et si le marché parallèle était une atteinte à l'image de luxe ?	64