



UNIVERSITÉ LIBANAISE

Faculté De Droit et Des Sciences Politiques et Administratives

La contrefaçon partielle des marques

Mémoire pour l'obtention d'un Master2 en « Droit des
affaires »

Préparé par

Hanane Abou Moughlabay

2021

L'université Libanaise n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenue dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Remerciements

Ce mémoire n'aurait été rédigé sans la motivation et l'intervention de quelques personnes.

Tout d'abord, mes sincères remerciements s'adressent à mon directeur de mémoire, Dr. BILAL ABDALLAH, pour son acceptation de diriger ce travail, pour son aide, son attention de tout son cœur, ses conseils précieux et sa disponibilité malgré la charge de ses travaux.

J'adresse aussi de vifs remerciements à mes parents, Youssef et Afaf, à ma petite famille, Ayman, Gaele et Kareem, pour leur soutien moral, leur amour inconditionnel, leur encouragement continu et leur patience aboutissante à avoir une année plaisante.

Finalement, j'exprime de même mes remerciements aux membres du Jury. C'est grâce à Dieu et à vous que ce travail est réalisé. GRAND MERCI !

TABLEAU DES ABBREVIATIONS

Ann.	: Annales de la propriété industrielle
Bull. Civ.	: Bulletin civil
Bull. Crim.	: Bulletin criminel
CA	: Cour d'appel
Cass. Civ.	: Chambre civile de la cour de cassation
Cass. Com	: Chambre commercial de la cour de cassation
Cass. Crim	: Chambre criminelle de la Cour de cassation
CJCE	: Cour de justice des communautés européennes
CPI	: Code de la propriété intellectuelle
D.	: Décret
Déc. d'opp.	: Décision d'opposition
Gaz. Pal	: Gazette du Palais
JO	: Journal officiel
JOCE	: Journal officiel des communautés européennes
OHMI	: Office d'harmonisation dans le marché intérieur
OMPI	: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
PIBD	: Bulletin de documentation de la propriété industrielle

RDPI : Revue Droit de la Propriété Intellectuelle

Somm. : Sommaire

TCE : Traité des communautés européennes

TGI : Tribunal de grande instance

TPICE : Tribunal de première instance des communautés européennes

SOMMAIRE

Premiere partie : Les marques objets d'une contrefaçon partielle.

Titre 1 : Les conditions de la protection de la marque.

Chapitre 1: Les conditions de validité de la marque .

Section 1: La distinctivité .

Section 2: La disponibilité.

Section3 : La licéité.

Chapitre 2: L'acquisition des droits sur la marque.

Section 1: Le dépôt.

Section 2: L'examen.

Section 3 : L'enregistrement.

Titre 2 : : La reproduction partielle.

Chapitre 1: la reproduction de l'élément essentiel.

Section 1: L'élément reproduit détachable.

Section 2: L'élément reproduit distinctif.

Section 3: L'élément reproduit essentiel..

Chapitre 2: Comparaison avec les notions voisines

Section 1: Contrefaçon stricto-sensu.

Section 2: Contrefaçon lato-sensu.

Section 3: Contrefaçon par imitation

Deuxième partie: La théorie de la contrefaçon partielle entre l'adoption et l'abandon.

Titre 1: L'adoption de la théorie.

Chapitre 1 : Le fondement de cette théorie.

Section 1: Le rôle économique de la marque.

Section 2: le fondement textuel.

Chapitre 2: Les Applications de la théorie.

Section 1: La jurisprudence.

Section 2: La doctrine.

Titre 2: L'abandon de la théorie.

Chapitre 1 : L'évolution permanente législative.

Section 1: La directive du 21 décembre 1988.

Section 2: Le règlement communautaire n°90/94 du Conseil, du 20 décembre 1993.

Chapitre 2: une application adaptée de la théorie.

Section 1: La mort de la contrefaçon partielle par la jurisprudence française.

Section 2: La jurisprudence libanaise et arabe.

Introduction

"La marque est un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service et destiné à le distinguer des produits similaires des concurrents ou des services rendus par d'autres."¹ Il ne doit pas être confondu avec les autres notions tel que de la dénomination sociale qui nome une société , le nom commercial qui qualifie une entreprise ou un fonds de commerce , l'enseigne qui symbolise un point de vente, même avec le nom de domaine qui est un adresse électronique sur le réseau permet d'identifier un Web .

La marque ²présente de divers faces : elle peut être une appellation (par exemple un mot d'originalité ou un nom de famille comme LouisVuitton), un signe descriptif (le dessin de crocodile Lacoste) ou une forme (la bouteille d'eau Sohat), une variation de couleur (le rouge de Néscafé) ou un signal sonore (ringtone Iphone) ou un signe animé ou un signe olfactif ou un signe

Certaines conditions doit être respecter pour la validité de la marque du point de vue juridique. Sur le plan du commerce , la marque a comme une fonction essentielle d'identifier le produit ou le service et de permettre à la

¹A.Chavane et J.-J.Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 5ème édition, 1998,p. 479, n °857

² Le nouvel article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») définit la marque comme étant « un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ». https://www.186.legal/article_juridique/les-principaux-apports-de-la-reforme-du-droit-des-marques/ mise à jour 15/11/2021

clientèle visée par ce produit de le connaître parmi les produits ou services diverses.

La marque, de fait sa nature, est un meuble incorporel dont la propriété résulte de l'enregistrement au Registre national des marques en France, et au bureau de la propriété industrielle au ministère de l'économie au Liban, par conséquent elle ne peut être volée. Une atteinte au droit de propriété est certaine lorsqu'un tiers " utilise " sans droit cette marque. La protection du droit de la marque ou la limitation de son utilisation par son titulaire afin de différencier ses produits, tout ça vise la protection de son droit sur l'élément de la clientèle³.

Les atteintes au droit privatif conféré par l'enregistrement représentent des actes de contrefaçon.

Les marques sont réglées par diverses dispositions .En Europe, la directive européenne 104-88 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des états membres, a été intégrée en droit français par la loi 91-7 citée ci dessus.

Le livre 7 du Code la Propriété Intellectuelle (CPI) fondé par la loi 92-597 du 1er juillet 1992 qui s'applique. Il reprend, en principe permanent, la loi 91-7 du 4 janvier 1991.

Au Liban, l'Arrêté n°2385/24 du 17-1-1924 nommé droit de la propriété littéraire, commerciale et industrielle (droit de la propriété

³ Arrêt n°399, 25 décembre 1964, Afif Chams Eddine, Recueil de la jurisprudence Libanaise, année 1995, p. 239.

intellectuelle)⁴ définit la contrefaçon dans les articles 105⁵ et 106⁶ du décret 2385/24.

⁴ Il est à savoir que l'Arrêté 2385/24 était l'objet de plusieurs modifications, son chapitre un, annulé, présenté en une nouvelle loi spéciale sur les brevets d'inventions, la loi 240/2000 du 7/8/2000, et son chapitre 6^{ème}, annulé, sorti sous le titre du droit de la propriété littéraire et artistique la loi n° 75/99 en date du 3/4/1999. Quant aux autres chapitres, ils sont objet de révision par des décrets spéciaux actuellement présent devant le Parlement, à savoir le décret n°993/77, publiés au j. O. n° 77 en date du 7/12/2007.

⁵ L'article 105 stipule que :

« Celui qui aura sous une forme et d'une manière quelconque indiqué qu'une marque est déposée alors qu'elle ne l'est pas ;
Celui qui a sciemment contrefait ou fait usage d'une marque déposée sans y avoir été autorisé par l'intéressé même en adjoignant à cette marque des mots tels que : « façon », « genre », « recette », « imité de... », etc.... de nature à tromper l'acheteur ;
Celui qui a apposé sur ses produits ou les objets de son commerce une marque appartenant à autrui ;
Celui qui a sciemment vendu ou mis en vente un produit portant une marque contrefaite ou frauduleusement imitée ;
Celui qui a livré un produit autre que celui qui lui était demandé sous une marque désignée ;
Sera puni d'une amende de cinquante à cinq cents L.L. et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou à l'une de ces deux peines seulement. »

" كل شخص اثار بشكل أو طريقة ما إلى أن ماركة هي مودعة مع أنها غير مودعة.
وكل شخص قلد عن معرفة أو استعمال ماركة مودعة بدون أن يرخص له صاحب الماركة حتى ولو اضاف على الماركة الفاظا مثل نوع. و صنف. ومركب ومحتذى ب واحتذاء ب الخ على طريقة يخدم بها الشاري.
وكل شخص يضع على محصولاته أو على اصناف تجهرته ماركة تخص شخصا اخر.
وكل شخص باع عن معرفة أو عرض للبيع محصولا عليه ماركة مقلدة أو تشبه الماركة الاصلية شبيها يقصد به الغش.
وكل شخص سلم محصولا غير الذي طلب منه تحت ماركة معينة.
يعاقب جزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين فقط."

⁶ L'article 106 prévoit que :

« Celui qui aura fait d'une marque une imitation frauduleuse, sans la contrefaire, mais de nature à tromper l'acheteur ou aura fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;
Celui qui aura fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit demandé ;
Celui qui a sciemment vendu ou mis en vente un produit portant une marque frauduleusement imitée ou des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ;
Sera puni d'une amende de cinquante à deux cent cinquante L.L. et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou à l'une des deux peines seulement.»

" كل شخص صنع ماركة تشبه ماركة اخرى بقصد الغش ولكن بدون ان يقلدها انما صنعها بطريقة يخدم بها الشاري او استعمال ماركة صنعت شبيها لاخرى بقصد الغش.
وكل شخص استعمال ماركة عليها تعليمات من طبعها غش الشاري على نوع المحصول المطلوب.
وكل شخص باع عن معرفة أو عرض للبيع محصولا عليه ماركة تشبه ماركة اخرى بقصد الغش او تعليمات من طبعها ان تغش المشتري على نوع المحصول.

Alors que l'article 106 nécessite la preuve d'un certain risque de confusion, l'article 105 ne l'exige pas car il concerne la reproduction à l'identique et non la reproduction similaire de la marque, qualifiée encore d'imitation. La reproduction à l'identique permet d'agir en contrefaçon sans avoir à prouver la confusion⁷.

Cependant, il existe une hypothèse qui subsiste entre les deux fondements. Que doit-on qualifier lorsque la reproduction ne porte que sur une partie de signe ?

Le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 juin 2000 a posé cette question⁸ dans le cadre d'une dispute entre LTJ Diffusion SA et Lada Vertbaudet SA. LTJ Diffusion est titulaire d'une marque enregistrée auprès de l'Institut National de la propriété industrielle (INPI) sous le numéro n°17731 déposée le 16 juin 1983 et renouvelée le 14 juin 1993. Cet enregistrement protège les produits de la classe 25 dans l'arrangement de Nice⁹. Cette marque se forme d'un seul terme, déposée sous la forme d'une paraphe écrit dont les caractères sont liés et où apparaît un point entre les deux bords de la lettre A. Elles sont présentées tel que :

يعاقب بجزء نقدي من خمسين الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنتين او باحدى العقوبتين فقط."

⁷ Selon l'article 21, a) du projet de la loi n°77/2007:

" Le risque de confusion s'établit dans le cas d'utilisation des signes identiques pour des produits et des services identiques."

⁸TGI, Paris, 23 juin 2000, LTJ Diffusion SA./ Lada Vertbaudet SA. http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/ARTHUR_ET_FELICIE.pdf

⁹ Selon l'arrangement de Nice, la classe dite 25 porte sur les articles textiles, en prêt à porter et sur mesure, y compris les souliers, les bottes et les pantoufles.



Sadas est une société pratiquant une activité de vente par correspondance, qui distribue, notamment, que des vêtements et des accessoires pour enfants dont une ligne appelée "Arthur et Félicie". Cette marque a été enregistrée en France le 25 mars 1994, porte particulièrement sur les produits de la classe 25 de l'arrangement de Nice. Sadas a fait une demande de marque communautaire, cette demande a été divulguée au bulletin des marques communautaires n°24/98 le 6 avril 1998. Cette marque a été enregistrée sous la forme de lettres majuscules d'imprimerie droite, elle se présente comme suit:



Une opposition a été présentée devant les chambres de recours de l'OHMI. Le titulaire de la marque "Arthur" estime que la marque "Arthur et Félicie" est identique à sa marque car il y a un risque de confusion entre les deux marques en reproduisant à l'identique la marque "Arthur" avec son originalité et son caractère distinctif.

L'OHMI ¹ avait rejeté l'opposition, en le considérant qu'il y a des différences entre les deux marques du fait que " le signe Arthur se compose d'un seul mot alors que la marque communautaire se compose de trois

¹ l'Office d'Harmonisation dans le marché intérieur - division de l'Opposition (OHMI)

éléments verbaux¹ ", de même qu'une¹ différence sur le niveau visuelle et phonétique est présente en ajoutant le mot de FELICIE.

Un recours devant la troisième chambre de recours a été présenté par la société LTJ Diffusion.

La chambre, dans une décision le 19 juin 2002¹ , relève l'existence² d'un risque de confusion en affirmant que : " Le vocable «ARTHUR » demeure parfaitement lisible dans la marque antérieure. Il constitue même l'élément dominant et distinctif de la marque. Certes, l'ajout du vocable « FELICIE » dans la demande de marque communautaire constitue un élément de différenciation mais son impact est amoindri du fait de sa position finale. L'attention du consommateur moyen et normalement attentif sera d'abord et essentiellement captée par l'élément d'attaque : le terme « ARTHUR ». Le consommateur moyen peut penser que ces deux marques appartiennent au même titulaire."

En France, LTJ a introduit une action devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Selon le tribunal, l'interprétation de la notion de reproduction d'une marque est nécessaire pour savoir l'étendue de cette notion, est-ce qu'elle est seulement la reproduction à l'identique d'un signe déposé à titre de marque ou il la dépasse pour comprendre la notion de la contrefaçon partielle ?

¹ OHMI, décision n°905/199 du 8 octobre 1999, PIBD, N°694, III, p. 132.

¹ http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2000/fr/R0001_2000-3.pdf

La troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, a posé le 23 juin 2000, à la Cour de justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante :

"L'interdiction édictée par l'article 5-1 a) de la directive 89/104 du 21 décembre 1988¹ rapprochant les législations des Etats membres, concerne-t-elle la seule reproduction à l'identique sans retrait, ni ajout, du ou des signes composant une marque, ou peut-elle s'étendre à:

- La reproduction de l'élément distinctif d'une marque composée de plusieurs signes.
- La reproduction intégrale des signes constituant la marque lorsque leur sont adjoints d'autres signes ? "

La réponse à cette question permet d'inclure la reproduction partielle dans l'une des deux formes de contrefaçon : la reproduction à l'identique ou l'imitation.

Notre étude traitera le sujet de la contrefaçon partielle qui suscite de nombreuses questions que nous étudierons en deux parties distinctes. Dans la première partie nous éclairissons «la notion de contrefaçon partielle de la marque », à étudier dans un deuxième temps «le lieu de la contrefaçon partielle dans la sphère juridique».

¹ 1ère directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

Première partie : Les marques objets d'une contrefaçon partielle.

La contrefaçon est une violation illégal au droit de propriété intellectuelle. Elle provient de la reproduction ou de l'imitation d'un produit sans en avoir le droit.

Souvent la contrefaçon a lieu quand il y a une reproduction d'éléments spécifiques qui constituent l'identité du produit. En France, plusieurs règles rédigées le droit commercial, le droit de la propriété intellectuelle ou encore le droit administratif. Au Liban, L'arrêté 2385/24 a indiqué la contrefaçon dans les articles 105 et 106. La contrefaçon, lorsqu'elle est véritable, donne lieu à de notables sanctions pénales.

De même la loi française considère que la contrefaçon comme une infraction portant atteinte au droit de propriété intellectuelle. Cet délit est sanctionné par le Code de la propriété intellectuelle en vue de protéger le titulaire d'une marque enregistrée contre la contrefaçon formée par l'imitation, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque identique ou similaire.

Et récemment avec la modification de droit des marques par l'ordonnance 2019-1316 le nouvel article L. 713-3 du CPI prévoit que le simple dépôt comme marque s'il porterait atteinte à une marque antérieure ne pourrait pas être sanctionné que par une procédure en nullité ou d'opposition sans agir en

action de contrefaçon. Seule l'utilisation du signe pour désigner des produits ou services peut constituer un acte de contrefaçon.¹

4

Dans cette partie, on va discuter les conditions de la protection de la marque (titre 1) et la notion de la reproduction partielle (titre2).

¹ https://www.186.legal/article_juridique/les-principaux-apports-de-la-reforme-du-droit-des-marques/
mise à jour 17/11/2021

1- Titre 1 : Les conditions de la protection de la marque.

Une marque permet au déposant de pouvoir faire connaître, ou reconnaître l'ensemble des caractéristiques propres à leur production, elle se forme d'un groupe de mots, un signe distinctif ou un mot . Elle est un nom avec un message et des valeurs et des signes identitaires spécifiques (couleurs, package, design). De la formation de son nom jusqu'à l'apparition de ses valeurs propres, en passant par ses multiples déclinaisons possibles (graphiques, olfactives, sonores ou animés) et ses différents messages, la marque implique une gestion rigoureuse¹ .

5

Donc la fonction essentielle d'une marque est de designer au public de quelle entreprise un produit ou un service provient. Donc la marque doit être connue comme un signe qui peut transfère cette information. Une marque peut par exemple être formée de mots, de couleurs, de lettres, de formes de produits ou de conditionnement, de chiffres...

¹ <https://www.memoireonline.com/08/10/3800/La-strategie-de-marque-comme-element-de-consolidation-de-la-relation-client--cas-de-Coca-Cola-.html>

a- Chapitre 1 : Les conditions de la validité de la marque.

En principe, il n'y a presque pas des limites en ce qui concerne la nature du signe qui peut être présentée comme marque. Ils doivent être examinés cas par cas même les formes, les sons et les couleurs pour que le public distingue bien ces signes comme une marque, soit comme un signe qui perçoit le produit ou le service vendu sous cette couleur ou cette forme.

Un certain nombre de conditions doivent être remplies, pour qu'un signe puisse être enregistré comme marque. Le signe doit être capable de figuration graphique, avoir un caractère **distinctif (section 1)**, être **disponible (section 2)** et **licite (section 3)**.

1) Section 1: La distinctivité.

L'article L. 711-1 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle Français définit la marque déposée : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».

A noter que la modification du droit des marques de produits et services français par l'ordonnance n. 2019-1169 du 13 novembre 2019 pour cet article n'exige plus que le signe soit susceptible d'une représentation graphique vue

l'évolution technique et économiques et l'apparition de nouveaux types de marques comme les marques sonores, animés etc¹ . 6

Poursuite l'enregistrement d'une marque nécessite la condition de distinctivité, le nouvel article L.711-2 du CPI précise expressément le refus de tel dépôt. Le signe doit être indépendant des produits ou services désignés par le déposateur.

Avec cette condition , la marque accomplit sa fonction essentielle qui est d'arriver à ses consommateurs ciblées en garantissant l'identité d'origine du produit ou service désigné .

Si elle ne correspond pas à la désignation ordinaire d'un produit ou d'un service la marque est distinctive .Le signe ne doit pas décrire les produits ou services qu'il doit désigner. Elle est arbitraire par rapport au produit ou service concerné. L'appréciation de la marque déposée se fait en fonction des produits ou services désignés.

Par exemple¹ , la marque « Petit bateau » est arbitraire pour des bateaux de petite taille auquel elle décrit les qualités du produit. Mais il est distinctif pour les vêtements auquel elle permet de distinguer les produits d'autres produits concurrents ou similaires comme la marque "Addidas" et "Nike" par exemple.

Trois catégories de signes sont dépourvues de distinctivité :

¹ déjà cité dans le référence 2

¹ www.petit.juriste.fr/quest-possible-de-deposer-marque/

1. les noms usuels d'un produit ou d'un service dans le langage courant ou professionnel (exemple : le signe « frigo » pour désigner des réfrigérateurs).
2. Les signes et dénominations designant une caractéristique d'un produit ou d'un service comme la qualité, la provenance géographique, l'espèce ou encore la quantité.
3. Une marque constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Et l'ordonnance n.2019-1169 ajoute de nouvelles catégories :

- Les indications géographiques
- Les appellations d'origine
- Les dénominations de variétés végétales antérieures
- Les mentions traditionnelles du vin
- les spécialités traditionnelles garanties
- Les demandes effectuées de mauvaise foi

Tel a notamment été le cas dans un arrêt récent du 6 mai 2014 , par lequel la Cour de cassation Française a annulé la marque « Argane» déposée pour des produits cosmétiques pour défaut de distinctivité¹ .

8

¹ <http://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/droit-caractere-distinctif-marques-201405.html>.

L'argane qui est le fruit de l'arganier est un constituant essentiel des composants du produit désigné par la marque .

2) Section 2: La disponibilité.

Une deuxième condition de validité de la marque est la disponibilité.
« Une marque n'est pas valide si elle reproduit ou imite un signe antérieure, objet de droit exclusive sur le territoire national pour une même sphère d'activité. »¹ 9

Cela est toutefois assez difficile car une marque non identique mais très proche, peut constituer une antériorité.

Lors du dépôt l'INPI en France et le bureau de la propriété intellectuelle en Liban cherchent l'antériorité du signe présenté par le déposant. Cela sera difficile si une marque n'est pas identique mais similaire car elle peut constituer une antériorité.

« La marque ne protège que les produits ou services pour lesquels elle a été déposée. Pour les activités totalement différentes, le même signe pourrait être valablement choisi »² 0

"La classification de Nice, instituée par l'Arrangement de Nice (1957), est une classification internationale de produits et de services aux fins de l'enregistrement des marques. Une nouvelle édition est publiée tous les cinq

¹ <https://eduscol.education.fr/chrge/marques-et-nom-de-domaine.pdf> Marie-eugenie droit des marques et no des domaine page 23

² CHRISTINE-LABASTIE DAHDÛUH & HABIB DAHDÛUH : Droit commercial, 1^{ère} éd. I.O.R.T, 2002, vol 1. p. 510

ans et, depuis 2013, une nouvelle version de chaque édition est publiée chaque année." ²

1

3) Section3 : La licéité.

Les signes choisis contraire à l'ordre public ou immorale ne peuvent être acceptés comme marques. Cet interdit est fait en raison de certaines législations et des règles particulières elle est interdite par une législation spéciale. On ne peut donc demander un tel enregistrement contraire à la loi. Les emblèmes des Etats ne peuvent être utiliser au titre des marques . De même , les signes qui est de nature à tromper le public surtout sur la nature ou l'activité de l'entreprise, la qualité ou la provenance géographique du produit. une telle utilisation peut être considérée comme une tromperie et être l'objet d'une sanction pénale en appliquant le droit des fraudes.

Le choix du déposant est limité par les clauses du droit, le signe choisi ne doit pas être illicite (A), déceptif (B) et contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la loi (C).

i- L'exclusion des marques illicites.

Multiples raisons citées par des textes spéciaux interdisent l'utilisation de certains signes comme marque.

² <https://www.wipo.int/classifications/nice/fr/index.html>.

L'article 71 de l'arrêt 2385 de 1924 a interdit qu'il y aura des emblèmes nationales ou étrangères et qu'elle ne porte pas un signe ou une figure de révolution.

L'article 6 de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle interdit d'utiliser soit comme marque, soit comme élément de marque « des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une Convention Internationale ».

De même il est interdit toute utilisation de signe de l'emblème de la Croix Rouge et le mot Croix Rouge selon la Convention internationale de Genève en 1977. Ces signes doivent être exclusives pour les organisations humanitaires.

La loi du 29 octobre 1975 a interdit l'emploi à titre commercial des cinq anneaux olympiques² et de la devise des Jeux Olympiques

La marque qui utilise ces termes prohibés et qui fait une atteinte à ces règles, sera nulle. La nullité sera la sanction d'une telle dévotion.

ii- L'exclusion des marques trompeuses ou décevantes.

L'article L711-3 CPI française énonce « ne peuvent être adoptés comme marque ou élément de marque un signe (...) de nature à

² www.memoireonline.com/0508-africaine-proprietee-intellectuelle2.html

tromper le public sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service»² .³

Le but du droit des marques est la protection de fraude et de tromperie à l'égard du public² .⁴

Mais il y a des marques qui sont de nature à tromper les clientèles et de faire tomber en erreur sur la nature , la composition des produits ou leur origine géographique. Par ce fait, ils faisaient violation aux droits de consommateurs d'arriver à leur choix.

Contrairement à ce que souhaiteraient les associations de consommateurs, cet article ne protège pas l'usage d'un signe trompeur dans le commerce, mais interdit seulement qu'un tel signe soit déposé comme marque.

iii- L'exclusion des marques contraires aux bonnes moeurs ou à la loi.

L'article 71 de l'arrêté 2385/1924 a interdit le signe contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Le juge apprécie ces notions, qui se diffèrent selon l'espèce et l'époque.

² <https://eduscol.education.fr/chrge/marques-et-nom-de-domaine.pdf> Marie-eugenie droit des marques et no des domaine page 37

² <https://www.lepetitjuriste.fr/quest-possible-de-deposer-marque/>

b- Chapitre 2: L'acquisition des droits sur la marque.

La personne physique ou morale qui dépose une marque jouit d'un droit exclusif de propriété sur cette marque par ce fait de dépôt. Par suite, cette marque ne peut être utilisée par aucune personne physique ou morale dans les secteurs d'activités protégés. Le déposateur doit choisir au moins un secteur de produits et services dans lequel il souhaite une protection parmi les 45 secteurs .

Des le dépôt , les avantages seront protégés car le propriétaire de celle-ci est en droit d'attendre, en d'autres termes de son droit de propriété.

Avec la modification du droit des marques , en France, par l'ordonnance 2019-1169 le renouvellement d'une marque est supprimé² .

5

1) Section 1 : Le dépôt.

- Au Liban , pour toute personne, société et entreprise le droit dans l'utilisation d'une signe ou marque commerciale et l'obtention d'une certificat auprès de bureau de la protection de la propriété intellectuelle.

L'enregistrement de la marque auprès de bureau de la propriété intellectuelle dans la ministère de l'économie ne donne pas son titulaire le droit de sa propriété, mais ce droit reste attaché avec différents choses

² https://www.186.legal/articfe_juridique/les-principaux-apports-de-la-reforme-du-droit-des-marques/mise-à-jour16/11/2021

surtout l'antériorité, la créativité et autres² ou à travers le site⁶ de la ministère de l'économie.

Les documents nécessaires pour la présentation du demande:

- Demande qui présente la marque objet de l'enregistrement
- film de la marque
- déclaration tapé sur trois copies
- copie de l'enregistrement commercial
- copie de l'accord commercial
- contrat de mandat si le demandeur n'est pas le propriétaire de la marque déclaré la marque , les produits ou les services sujet du demande² .

En France, tout dépôt national donne un droit de priorité pendant un délai de six mois sur les dépôts effectués à l'étranger.

Une poursuite devant les juridictions civiles ou pénales est possible , une fois que la marque déposée a été l'objet d'une atteinte ou violation (contrefaçon, usurpation, etc.).

iv- Comment déposer une marque en France ?

En France, l'Institut national de la propriété intellectuelle ou INPI recoit la demande du dépôt d'une marque. Les étapes suivantes sont suivis lors de dépôt par ordre chronologique :

² C,A,civile Liban sud, n133 ,13/7/2011. www.legiliban.ul.edu.lb

² <http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/IPRSAr/20.pdf>. (à voire l'annexe)

- indiquer les biens et services à protéger par le dépôt
- Il faut préciser la classe de produit ou service déposer, afin d'identifier la ou les classes concernées. Selon l'INPI, les marques sont groupées par des catégories particulières qui sont nomées « classes ».
- Le dépôt sera au sein d'une à de trois classes différentes. Les classes choisies sont précisées selon le niveau de protection souhaitée.

Selon l'ordonnance n-2019-1169,l'article L.711-1 prévoit que " le signe doit être représenté de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire."

2) **Section 2: L'examen.**

Cette étape n'est pas obligatoire mais importante. La recherche d'antériorité permet à s'assurer que la marque déposée n'a pas déjà fait l'objet d'un dépôt antérieur. L'absence d'une telle recherche permet a des problèmes plus tard, la deuxième marque sera indexée n'importe comment car le premier dépôt aura tous les droits.

Un outil en ligne qui est disponible sur le site de l'INPI permet de faire une telle recherche ou être aidé par l'organisme en payant de 760€ pour cela.

- Remplir le formulaire de dépôt

en accomplissant la recherche , le formulaire de dépôt de l'INPI doit être présenté soit physiquement afin de le transmettre en ligne soit en ligne.

L'INPI adresse un accusé de réception , lors de la réception du formulaire, avec une copie de formulaire sur laquelle est mentionné le numéro d'ordre national du dossier d'enregistrement de marque.

- Publication au bulletin officiel de la propriété intellectuelle BOPI

Après avoir envoyer le numéro d'ordre, une publication au BOPI sera établi pour son effort public d'une côté et pour donner le droit d'opposition ayant un raison d'opposition à l'enregistrement dans un délai de deux mois ² .

8

- Obtention d'un certificat d'enregistrement de la marque

Ensuite la marque s'enregistre officiellement après l'examen et un certificat d'obtention sera emis par l'INPI qui mentionne tous les informations liées à la marque et à son dépôt.

La protection de la marque à l'étranger, s'effectue par un enregistrement international au bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) situé en Suisse.

² <https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/trouver-protoger-tester-son-idee/protoger-son-idee/comment-deposer-marque>

2- Titre 2 : La reproduction partielle.

Le terme de contrefaçon réunit toutes les atteintes au droit privatif provenant de l'enregistrement d'une marque. Malgré la qualification unique de contrefaçon, les textes parlent de reproduction, imitation, utilisation, apposition ou suppression en infraction des textes causes par l'enregistrement.

L'arrêté n°2385/24 a distingué la contrefaçon par des signes identiques pour des produits identiques ou des produits similaires ; et la contrefaçon par utilisation d'une marque similaire à ceux qui figurent à l'enregistrement pour des produits identiques ou des produits similaires.

Si la reproduction ne porte que sur une partie du signe, serions-nous devant une reproduction stricto sensu, une imitation ou doit - on la qualifier comme contrefaçon partielle ?

Il est nécessaire d'examiner ces délits et leurs conditions pour identifier cette hypothèse.

a- Chapitre 1: Définition de la contrefaçon partielle:

La reproduction de la marque d'autrui peut être totale ou partielle. La reproduction partielle est délictueuse. Il en est ainsi dès lors que l'élément caractéristique de la marque est reproduit. En pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire que le signe soit reproduit totalement tel qu'il figure au dépôt² .

L'article 38, alinéa 2 du règlement sur la marque communautaire prévoit que :

"Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'évoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire."³ .

On peut en déduire que lorsqu'un élément de la marque est dépourvu de caractère distinctif, on ne doit pas en tenir compte pour apprécier l'étendue de la protection accordée à l'ensemble de la marque. Une marque complexe comprenant un élément distinctif et un autre non distinctif doit selon ce texte être réduit à son seul élément distinctif.

² L'article 8 stipule : "Elle ne forme pas une partie d'une marque les signes suivants :
m) La partie essentielle d'une marque si elle est identique ou similaire d'une marque notoire et constitue un risque de confusion."

³ [www.euipo.europa.eu/reglement\(CE\)N40/94-du-conseil/](http://www.euipo.europa.eu/reglement(CE)N40/94-du-conseil/)

La contrefaçon partielle est dite partielle lorsque la reproduction porte sur une partie seulement du signe. Une marque complexe n'est pas uniquement protégée dans son ensemble mais encore dans chacun des éléments qui la compose, à condition que ceux-ci soient détachables de l'ensemble, qu'ils présentent en eux-mêmes un caractère distinctif concernant les produits qu'ils désignent et qu'ils possèdent à eux seuls l'abilité d'exercer la fonction distinctive de la marque. La loi institue une présomption de contrefaçon à l'encontre de celui qui a reproduit intégralement une marque antérieure dans un signe second, ce dernier, doit pour éviter une condamnation, démontrer que le signe second peut prétendre à une existence propre et indépendante.

Au sein de la marque complexe, l'élément isolé doit être séparé de l'ensemble du signe, ou en tout cas détachable (1), distinctif en lui-même (2) et il doit avoir un caractère essentiel (3)³ .

1

1) Section 1: L'élément isolé doit être détachable:

Une marque complexe n'est pas uniquement protégée dans son ensemble mais encore dans chacun des éléments qui la composent, à condition que ceux-ci soient détachables de l'ensemble c'est-à-dire que cet élément présente une individualité et une indépendance à l'égard des autres composants.

³ www.legalbiznext.com/arthur-et-felicie

En examinant l'appréciation de la contrefaçon partielle, il faut examiner sa pertinence avec la notion de "tout indivisible". Dans ce cas, il convient de considérer la marque complexe dans son ensemble, sans la diviser en éléments.

Le tribunal de première instance de Beyrouth a jugé que les deux signes CLORETS et CHLORALIT, qui sont composés d'un seul mot, se prononcent comme un tout sans division, mais la prononciation de chacun des deux mots d'eux est différente de même que son écriture³, par suite il ne s'agit pas de contrefaçon.

Certaines décisions refusent de séparer analytiquement les mots qui la composent. Celles-ci considèrent que la marque complexe constitue un tout indivisible et unique, "ayant une signification propre indépendante de chacun de ses composants, de sorte que chaque élément se fonde dans son ensemble dont les éléments sont indissociables³".

3

Il a été jugé que :

- ✓ La marque "Esprit Sport" n'est pas imitée par la marque "L'Esprit Sportif", car "l'expression "L'Esprit Sportif" désigne une attitude sportive loyale envers les adversaires et respectueuse des règles de jeu: les termes "Esprit" et "Sport" perdent donc dans cette combinaison leur

³ Trib. de 1^{ère} inst., Beyrouth, 3^{ème} ch., arrêt n° 1350, 1 dec. 1998, Rani Joseph Sader, المرجع في الاجتهادات الملكية الفكرية

"وحيث ان كلا من هاتين العلامتين، المسجلتين، واللتين تتناولان الفئة /٣٠/ أي نفس الاصناف، مؤلفة كل منهما من كلمة واحدة، تلفظ كاملة وبدون اي اجزاء، ولفظ الواحدة متمايز عن لفظ الاخرى، وان يحصل لديه التباس بين العلامتين، لأنه لا يجمع بين العلامتين اي عنصر أساسي، له الأثر الموجه في التقدير، الأمر الذي ينتقي معه التقليد." Nous pensons que le terme "mot" " كلمة " utilisé par le tribunal visant " la racine".

³ C.A., Paris, 4^{ème} ch., 10 février 1994, Esprit, PIBD, 1994, III, p. 296.

individualité et leur pouvoir distinctif propre pour se fondre dans son ensemble, constituant un tout indivisible ayant une signification indépendante de celle de ses éléments, et distinguant intellectuellement l'expression contestée par la marque antérieure³ ". 4

- ✓ Il a été jugé par la cour d'appel de Paris que la marque CITYSTADE ne forme pas une imitation de la marque LA CITY. Selon la Cour d'Appel, "ces deux signes se distinguent notamment sur le plan intellectuel dans la mesure où l'association des termes *city* et *stade* confère à la marque CITYSTADE une évocation sportive absente de la marque LA CITY, qui évoque quant à elle la ville de Londres⁵
- ✓ Aussi, la marque "Hugo Boss" n'est pas contrefaite par "Big Boss"⁶ "...l'expression Big Boss, associant deux anglicismes dont l'usage est fréquent pour signifier "grand patron", constitue un ensemble indivisible faisant perdre à l'élément Boss entendu comme patronyme ou pseudonyme son individualité et son pouvoir distinctif et que dans l'expression Hugo Boss l'élément Hugo est au moins aussi caractéristique que l'élément Boss ; que la cour d'appel, qui en a déduit que l'expression Big Boss ne constituait pas la reproduction de la marque a donc procédé à la recherche prétendument omise....".

³ C.A., Paris 4^{ème} ch., 20 mai 1998, AJT c/ Esprit International, PIBD, 1998, III, p. 514

³ C.A. Paris, 25 mars 2005, SAS Agoraspace / Directeur de l'IN PI.

© MEYER & Partenaires, Conseils en Propriété Industrielle. | Article publié sur <http://www.voxpi.info/>.

³ Cass. Com., 7 févr. 1995, RTD com., 1996, p. 269, obs. Azema, <http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/>, mais à notre avis, la marque "Hugo Boss" est contrefaite par "Big Boss" vu que les deux marques portent sur les mêmes produits (classe 18 et 25 d'arrangement de Nice) sans oublier l'impact auditif de mot "Boss" sur l'esprit de la clientèle.

- D'une part, la reproduction ou l'imitation d'un seul des éléments de la marque complexe qui constitue un "tout indivisible" ne constitue pas une contrefaçon si celui-ci n'est pas essentiel.
- D'autre part, l'adjonction d'un terme à une marque antérieure ne constitue pas une contrefaçon dès lors que cette adjonction fait perdre l'individualité du terme protégé.

Ainsi, les juges examinent si les marques complexes composées doivent être considérées globalement comme un tout indivisible ou s'il convient de séparer les différents éléments de cette marque.

2) Section 2 : L'élément isolé doit être distinctif :

Dans l'hypothèse où la marque est constituée des éléments séparables, la doctrine et la jurisprudence admettent que l'élément isolé est protégeable en lui-même, à condition qu'il ait un élément distinctif. Ce caractère distinctif peut résulter du fait que le risque de confusion est élevé car la marque antérieure est connue par une large partie du public. L'appréciation se fait pour le signe dans leur ensemble en prenant compte des caractères principaux ou distinctifs de ceux-ci.

La fonction essentielle de marque est de garantir l'origine du produit et à aider le consommateur d'accomplir un choix logique entre les produits existes . L'absence de tout caractère distinctif dans un signe ne répond pas à

³ <https://www.lesechos.fr/am7p/710376>

ces conditions. C'est le cas de la marque formée d'un terme familier ou nécessaire pour nommer les produits concernés.

Le signe distinctif n'est pas défini par la loi . Trois grandes catégories de signes sont dépourvus de caractère distinctif : les signes génériques, usuels ou nécessaires, les signes descriptifs et les signes constitués exclusivement par la forme imposée par leur nature.

La distinction d'un signe se reconnaît en fonction de la spécialité en cause. Un terme peut être descriptif ou nécessaire pour citer certains produits et distinctif pour d'autres. A titre d'exemple, le terme "Baccara" n'est pas distinctif pour désigner un jeu de cartes, vu qu'il désigne le jeu en soi, en revanche, il l'est pour nommer une voiture par exemple ou un cristal. Comme l'illustre la jurisprudence, un signe est distinctif dès lors qu'il présente un caractère arbitraire ou fantaisiste³ . On peut nommer⁸ un nom de fantaisie pour désigner un fromage comme par exemple "la vache qui rit" , ou provenant d'une langue étrangère ou résultant d'une combinaison de mots : Europ Assistance.

Au regard de la jurisprudence traditionnelle " la contrefaçon partielle était punissable, à la double condition que la partie reproduite de la marque soit caractéristique et protégeable³ ".⁹

³ http://www.legalis.net/article.php3?id_article=1505

³ C.A., Versailles, 28 sept. 1982, ann. Prop. Ind., 1985, p.45

3) Section 3: L'élément isolé doit avoir un caractère essentiel:

L'élément qui jouie du caractère essentiel , il peut être utiliser seul isolément des autres éléments figuratifs ; tout au moins partiellement du droit attirant de la marque dont il a été détaché.

Une fois l'élément examiné accomplit cette triple condition, sa reproduction ou son imitation pour une autre marque est susceptible de constituer un acte de contrefaçon.

Ainsi, il a été jugé que la marque CRAZY DANCE reproduit partiellement la marque CRAZY HORSE⁴ ,sans qu'il y ait été nécessaire de prouver un risque de confusion entre les deux signes par le public, car il était qualifié comme un acte de reproduction⁴ .

1

Cette application a été critiquable et les magistrats français change ce ligne en considérant, dès le mois de novembre 2000, que la marque DEEP VALLEY ne constitue pas la reproduction de la marque SUN VALLEY⁴ . Par conséquent, il faut démontrer la présence d'un risque de confusion.

A noter qu'il ait été jugé en 2001, que la marque CADET D'ARIGNAC constitue la contrefaçon par reproduction totale des marques CADET et MOUTON CADET aux motifs, selon le tribunal, que " la preuve d'un risque

⁴ C.A., Toulouse, 2ème ch.,⁰4 mai. 1998.

⁴ Dans ce cas il n'est pas nécessaire de prouver un risque de confusion cet acte ipso facto est qualifié comme un acte de contrefaçon.

⁴ C.A., Aix en Provence, 24 nov. 2000,La post c / Post'air, PIBD, 2001, II, p. 170.

de confusion n'est pas nécessaire, la reproduction à l'identique étant établie⁴ "!!!

3

⁴ TGI, Strasbourg, 1^{er} ch., 14 mai 2001, www.ddg.fr, www.en-droit.com, Avril 2002, N°46.

b- Chapitre 2: Comparaison avec les notions voisines

En droit français, il existe deux types d'atteintes à une marque : la contrefaçon au sens strict du terme, et l'imitation illicite.

Sous l'empire des anciens textes régissant le droit des marques soit la loi de 1857 puis celle de 1964, il était admis que la contrefaçon au sens strict ne consistait pas seulement dans la reproduction identique mais également dans la reproduction quasi-servile⁴.

- On développera successivement la contrefaçon stricto-sensu (section 1) puis la contrefaçon lato-sensu (section 2) et enfin la contrefaçon par imitation (section 3).

- **Section 1: Contrefaçon stricto sensu:**

- "La contrefaçon par reproduction est la reproduction à l'identique ou au quasi-identique de tout ou partie de la marque d'autrui⁴".

5

La reproduction se définit comme le fait de confectionner le signe protégé ou de reproduire le signe protégé au titre de la marque, à l'identique et dans tous ses éléments, sans retrait ni ajout, quel qu'en soit le mode.

Au Liban, la contrefaçon stricto sensu est définie par l'article 105 du décret 2385/24 et l'article L.713-2 [a] du CPI : "Sont interdits, sauf l'autorisation du propriétaire : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une

⁴ O Livier mondras, Revue des⁴marques-Numero 36-Octobre 2001 « l'évolution de la jurisprudence sur la contrefaçon par reproduction »

⁴ A. Chavane, J.-J. Burst, op⁵ cit., p.700, n°1188.

marque même avec l'adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre ; pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement".

La loi sanctionne, indépendamment de tout risque de confusion, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (d'un signe identique) pour des produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement⁴ . 6

La notion de confusion étant radicalement étrangère à la contrefaçon *stricto sensu*⁴ . Le délit de reproduction ne nécessite pas d'apporter la preuve d'un risque de confusion. Cette règle s'applique quelle que soit la faiblesse du caractère distinctif. Le seul élément laissé à l'appréciation des magistrats porte sur le fait de savoir si les produits ou services sont identiques.

Cette infraction pose peu de difficultés car il s'agit de "la reproduction brutale, complète, de la marque⁴ " : il s'agit de deux signes "identiques" qui présente l'un une parfaite ressemblance avec l'autre, qui ne diffère en rien d'une autre.

La question qui se pose de savoir si la reproduction à l'identique inclut-elle la reproduction quasi-servile autrement dit, lorsque la marque reproduite ne se différencie avec la marque originale que par une légère différence qu'elle laisse changer l'apparence d'une identité totale entre les marques.

⁴ Même l'article 21, a) du projet de la loi n° 77/2007 énonce :

" Le risque de confusion s'établit dans le cas d'utilisation des signes identiques pour des produits et des services identiques."

⁴ OHMI, ch. des recours, 19 juin 2002, aff. R1/2000-3, LTJ Diffusion c/ Sadas SA, PIBD, 2003, 767, III, p. 341.

⁴ E. Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, 6ème éd., Paris, 1912, n°259.

Cette question a été posée par la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris à la Cour de Justices des Communautés Européennes, dans l'affaire Arthur contre Arthur et Félicie par jugement contradictoire en date du 23 juin 2000⁴ .

9

Pour répondre à cette question, la Cour de Justice des Communautés Européennes doit s'en référer à la directive du 21 décembre 1988, qui régleme le droit français des marques⁵ .

0

Un arrêt rendu le 20 mars 2003⁵ par la Cour de Justice des Communautés Européennes, suite à cette question préjudicielle, a jugé que:

"L'article 5, paragraphe 1, a) de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens (qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen."

La reproduction à l'identique vise le cas où l'ensemble des éléments de la marque est reproduit. Nombreux sont les exemples, qu'on puisse citer sous ce titre: la marque "Hermès"⁵ , la marque "Cœur² de Jeannette"⁵ , la marque "Zumosole" (Jugement du tribunal de commerce de Tanger (Maroc) du

3

⁴ TGI, 3ème ch., 23 juin 2001, Arthur et Félicie, PIBD, 2000, III, p. 522.

⁵ Loi n°91-7, 4 janvier 1991⁰, JO n°5 du 6 janvier 1991.

⁵ CJCE, 20 mars 2003, C-291/00 LTJ Diffusion SA/ Sadas vert Baudet SA, point 54.

⁵ TGI , Paris, 1er février 1988, RDPI n°23, p.97.

⁵ Paris, 1^{er} juillet 1926, Ann³ prop. ind. 1926, p.389.

7/2/2002, n°167, n°dossier 847.01.2004) ⁵ et la marque ⁴ "Hugo Boss"(Jugement du tribunal de commerce de Casa (Maroc) du 23/11/2004, n°167, n°dossier 2144.16.2004)⁵ . ⁵

Dans ce type de contrefaçon, la contrefaçon de marque n'est pas un délit intentionnel dans le cadre des poursuites au plan civil, la preuve de la bonne foi est inefficace⁵ . ⁶

Dans le cadre des poursuites au plan pénal, il faut apporter la preuve d'une imprudence ou d'une négligence.

La contrefaçon s'accomplit dès que le fait matériel de reproduction est réalisé indépendamment du fait de l'usage. Il y aura donc contrefaçon par le seul dépôt d'un signe reproduisant la marque protégée par l'INPI⁵ . ⁷

La reproduction à l'identique permet d'agir en contrefaçon sans avoir à prouver la confusion. Elle concerne tous les types de marques: nominales, figuratives ou auditives.

En conclusion, la contrefaçon *stricto sensu* nécessite une identité des signes ainsi qu'une identité des produits et des services.

Tel n'est pas le cas dans l'hypothèse de la "contrefaçon partielle" où il y a reproduction de l'élément caractéristique seulement de la marque contrefaite et non pas une reproduction totale de signe comme il figure dans le dépôt.

Section 2 : Contrefaçon lato-sensu.

⁵ [http:// guide surles marques.com/index.html](http://guide.surlesmarques.com/index.html)

⁵ [http:// guide surles marques.com/index.html](http://guide.surlesmarques.com/index.html)

⁵ Cass. Com., 30 janvier 1996, PIBD 1996, III, p.187.

⁵ Cass. Com., 23 janvier 1990, Bull. , IV , n°20, p.13.

Ce type d'atteinte diffère de l'imitation où il y a reproduction totale de signe sans retrait ni ajout pour des produits ou services similaires créant un risque de confusion dans l'esprit de public. Pourtant, dans l'imitation illicite, la marque même est imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux qui sont à l'enregistrement.

Section 3 : Contrefaçon par imitation :

Dans un premier temps, on définira la notion d'imitation (1), et ensuite on en déterminera ces critères (2).

i- La définition de l'imitation :

L'article 106 du décret 2385/24 sanctionne toute personne qui imite la marque du tiers, de même l'article L713-2 b du CPI interdit, sauf autorisation du propriétaire, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques et similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

"L'imitation frauduleuse ou illicite consiste à réaliser un rapprochement plus ou moins caractérisée avec une marque antérieure et déjà déposée pour des produits ou services identiques ou voisins de telle sorte qu'il y ait possibilité de confusion dans l'esprit de l'acheteur entre cette dernière et la marque"⁵ .

8

ii- Les critères de l'imitation :

⁵ Y. Saint-Gall, Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale (droit français et droit étrangers) 5ème éd., 1982, J. Delmas et Cie, O15-O16.

L'imitation illicite nécessite trois éléments : Il s'agit, en premier lieu, d'une imitation de la marque enregistrée par un rapprochement entre les deux marques (a) ; en second lieu d'une identité ou similarité des produits désignés dans l'enregistrent(b) et enfin d'un risque de confusion crée dans l'esprit du public (c).

Dans le jugement du 6 avril 2018 contrefaçon de la marque CFDT⁵, le TGI de Paris a considéré que les conditions de la contrefaçon de marque étaient réunies: usage de la marque dans la vie des affaires, absence de consentement, produits et services similaires à ceux de la marque enregistrée et atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'origine des produits et services en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'appréciation de l'imitation doit se faire par une comparaison des marques dans leur ensemble en tenant compte des ressemblances d'ensemble et non de différence de détails.

"Les magistrats doivent se prononcer sur l'existence de ces trois éléments, faute de quoi leur décision devra être infirmée⁶".

A- La ressemblance entre les signes :

⁵ <https://www.legalis.net/actualite/cfdt-ratp-com-contrefaçon-de-la-marque-cfdt/>

⁶ A. Bertrand, droit des marques- Signes distinctifs-Nom de domaine, 2ème éd., Dalloz 2005/2006, p.172.

L'imitation se réalise par une ressemblance entre les signes, elle suppose une comparaison entre les signes tels qu'ils figurent dans l'esprit du public."Il est tenu compte de l'image constituée dans l'esprit du public résultant de la composition de ces lettres ou sigles ou images et la forme sur laquelle apparaît une autre marque."(Jugement du tribunal de commerce de Casa (Maroc) du 22/1/2007, n°dossier n°2609.16.2006)⁶ . Une telle imitation peut donc résulter d'une imitation verbale (i), d'une similitude figurative (ii) ou enfin d'une similitude intellectuelle (iii).

i. La similitude verbale :

La comparaison doit porter sur le signe tel qu'il est indépendamment de sa calligraphie ; elle a une existence et une fonction propre indépendamment des particularités graphiques de sa présentation⁶ . 2

On doit tenir compte de l'orthographe du mot, du nombre de syllabes qui le constitue, de la sonorité des syllabes et de la sonorité du mot pris dans son ensemble.

La marque ALGHERO imite la marque ALLEGRO, dès lors que ces termes comportent un même nombre de lettres et des syllabes et“ ont des sonorités très voisines dans lesquelles ressortent la voyelle d'attaque “ A ”, la voyelle centrale “ E ” et la voyelle finale “ O ” précédée d'un “ R ” guttural (...), le fait qu'intellectuellement, le mot “ Allegro ” évoque un mouvement

⁶ [http:// guidesurlesmarquès.com/index.html](http://guidesurlesmarquès.com/index.html)

⁶ www.guide-sur-les-marque.com/index.html

musical rapide alors qu' Alghero est un port sarde , ce qui est fort peu connu...⁶ ”.

3

Pour PAMPERS et PUMPYS, le juge unique pénal à Keserwan a déclaré qu'il y a des lettres dont son impact est fort dans les deux mots PAMPERS et PUMPYS (P.M.P), et il y a une similitude dans sa prononciation pour la première partie de chacun d'eux dans la langue anglaise (PUM, PAM), il y a un impact proche pour la lettre (y) qui remplace la lettre (e), puis la lettre (s) a été répété à la fin des deux marques⁶ .

4

Dans les deux marques NUPRIN et NOPRON, le nombre des lettres dans les deux marques est six dont quatre sont les mêmes (NPRN), quant aux les deux autres, OO dans la première et UI dans la deuxième, sont des voyelles donc ne faisant pas un impact auditif comme celui des consonnes. Par suite, on déduit que les deux phonèmes sont similaires. En conséquence, il y a contrefaçon parce que les deux marques ne sont pas descriptives pour des produits pharmaceutiques⁶⁵

La différence entre les deux signes "Nido" et "Nado" réside dans une seule lettre qui est le (i) dans la marque enregistrée et le (a) dans la marque

⁶ C.A., Paris, 4ème ch., 15 juin³2001, www.ddg.fr, www.en-droit.com, Avril 2002, N°46.

⁶ " فهناك أحرف ذات إيقاع قوي يتكرر في كلمتي SREPMAP و SYPMUP (P.MP)⁴، وهناك تماثل في لفظ الشطر الأول من كل منها في اللغة الانكليزية (MAP,MUP) وهناك وقع متقارب لحرف (Y) الحال محل حرف (E) من حيث اللفظ بالانكليزية، ثم وقع حرف (S) متكرر في آخر الماركيتين."

⁶ C.A., Beyrouth, 4ème ch. Com., arrêt n°76, 31 mars 1994, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية، éd. Sader, p. 135

"... ومن البين أن عدد أحرف كل من العلامتين هو ستة، و أن أربعة منها متماثلة (NRPN)، وان الحرفين الباقيين: OO في الأولى، و IU في الثانية، هما من الحروف المصوتة لأ من الحروف الصوامت مما يدل على أن المخارج الصوتية التي تحدثها هذه الحروف تظل متشابهة في النطق الى حد بعيد..."

imitée. Ainsi, il a été jugé que les lettres se différencient l'une de l'autre sur le plan auditif, par suite, il n'y a pas de ressemblance phonétique mais il y a, sans doute, une ressemblance visuelle, car elles comprennent le même nombre de lettres, dans le même ordre, la même forme, et les mêmes lettres, sauf deuxième lettre dans les deux marques⁶ ("i" et "a", deux voyelles qui ne font pas l'impact auditif qui fait la différence).

L'appréciation de l'acte de l'imitation est la compétence des juges de fonds. Si les différences minimales permettent de la distinction entre les deux signes, l'acte de l'imitation est retenu.

Nous citerons, parmi une jurisprudence très abondante, les exemples suivants dans lesquels a été retenu le délit d'imitation frauduleuse.

L'est également la marque "Ramipex" imitant la marque "Ranipex"⁶.

Tel est notamment le cas de la marque "Liberty" qui imite la marque "Liberto"⁶⁸

En revanche, il a été jugé qu'il n'y avait pas d'imitation dans les cas suivants: "Infini" et "Infinitif"⁶⁹ En effet, par l'adjonction de la terminaison «tif» elle a perdu son individualité. Il en est de même pour "Trevira" et "Terfila"⁷.

⁶ Trib. de 1^{ère} inst., Mont Liban, arrêt n°320/2005, 15/6/2005, Rani Joseph Sader, في المرجع في الاجتهادات الملكية الفكرية ... وحيث " أن الأحرف المستبدلة تختلف عن بعضها من حيث السمع فلا يكون هناك مشابهة سمعية بين الماركيتين إلا أنه مما لا شك فيه أن المشابهة هي مشابهة نظرية لتضمنها نفس عدد الأحرف الموضوعة في الترتيب عينه وبالشكل نفسه والأحرف نفسها باستثناء الحرف الثاني من الماركيتين مما يجعل المشابهة الاجمالية بين الماركيتين متوافرة... "

⁶ A. Bertrand, la prop. Int. Livre II, Marques et Brevets. Dessins et Modèles. Delmas p.448, 449. (CA Paris, 4ème ch., 27 nov. 1986, RI An 1987, 218).

⁶ C.A., Paris, 4ème ch., 19 juin 1986, Ann. 1987, p.187.

⁶ C.A., Paris, 4ème ch. 18 nov. 1986, Ann. 1987, p.187.

⁷ Trib. Paris, 14 mars 1969, PIBD 1969, III, 268.

Les contrefacteurs utilisent des divers méthodes pour créer la confusion dans l'esprit du consommateur, auquel il ne peut pas distinguer entre la marque imitée et la marque originale . En général, elle se réalise par la modification d'une lettre : par exemple "KIT KAT" imitée par "KAT KAT".

En réservant la même formation des lettres , même en changeant plusieurs lettres, mais ils se rapprochent sur le plan phonétique et visuel. En prononçant ainsi les deux marques, on constate qu'il y a une ressemblance entre elles, par exemple "MOULINEX" et "MAMINLEX"⁷ .

Au surplus, la modification peut résulter de l'adjonction d'une ou de plusieurs lettres. Tel est le cas de "OK" et "OKE", "FEMME" et "LA FEMME", et "KLAKS "et "ADKLAKS"⁷ .

ii. La similitude figurative :

Elle s'apprécie en recherchant l'impression visuelle des ressemblances générales entre les deux marques comparées. Il convient de déterminer si le consommateur d'attention moyenne à l'impression visuelle similaire n'ayant pas les deux marques sous les yeux.

Ce principe a été appliqué à une combinaison de couleurs, à un animal, à un emblème, à des cercles, à des traits, à des losanges.....

⁷ عبد الحميد صبري وسائل حماية العلامة التجارية في القانون المغربي www.entreprise.com

⁷ www.guide-sur-les-marques.com/index/html

Les décisions sont nombreuses, on citera quelques exemples de la jurisprudence abondante :

❖ L'usage d'un emblème reproduisant une croix de Savoie pour désigner l'eau de Javel par une autre entreprise sous l'emblème de la croix de la Malte⁷ . 3

❖ "En ce qui concernent les étiquettes des Beaujolais, les compositions florales de marque Duboeuf et Alignes sont très proches (les bleuets' les coquelicots étant notamment très reconnaissables), que tous les prédominants sont les mêmes (fond vert, touches bleues, rouges et jaunes). Elles comportent tous les deux un agencement similaire à savoir un ovale avec des fleurs autour ou à l'intérieur. S'agissant de deux vins du Beaujolais, ces similitudes peuvent créer dans le public un risque de confusion⁷ ". 4

❖ "En comparant l'emballage utilisé par la société Via avec la marque déposée par la société Kenzo, on remarque la reprise d'un fond dans des teintes fort proches, présentant un même aspect gaufre, d'un décor stylisé de tiges verticales légèrement ondulantes, et d'un nom sous le terme de signature ayant la même calligraphie et la même combinaison, la ressemblance l'emporte sur les différences et entraîne un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux⁷ ".

⁷ Cass. Com. ,3 juin 1959; Bùll. civ. III n°242, cité par Juris-Classeur 5-1990 fasc. 21 p.11.

⁷ TGI, Ville franche-sur-Saône, 30 oct. 1987, VGD c/ VGA, RDPI n°14, p.16.

⁷ C. Cass., ch. Com., 18 avril 2000, SA Parfums VIA Paris/ SA Tamaris, PIBD, 2000, III, P.315

Ainsi, une imitation de l'écusson et du lion de Peugeot⁷, le crocodile de Lacoste a lui aussi été imité⁷, le D de Christian Dior dispose en ligne obliques⁷ et le L de Lancel dans un ovale⁷.

Mais, la protection accordée à une marque figurative ne peut englober qu'un signe déterminé et non un genre ou un style abstrait. Selon la Cour d'Appel de Paris⁸ "le genre implique l'existence d'un grand nombre d'êtres ou de choses unis par une communauté de caractères".

L'imitateur affirme, en cas de ressemblance entre deux signes, qu'il n'y a un risque de confusion que parce que son adversaire a protégé un genre, ce qui est excessif (abus de droit).

Par contre, la reprise d'un signe dans une forme différente est, en principe, légale "car la contrefaçon de marque n'est pas réalisée alors que les dessins litigieux ne sont pas identiques ou quasi-identiques⁸".

Une société ne pouvait s'approprier un genre ou un thème tel que celui du coq, la protection tend à une composition d'éléments arbitraires⁸. Il a été jugé que : « la nomination de Paon ou d'Oiseau qui est un nom générique ne bénéficiera d'aucune particularité et ne peut être lieu d'un monopole, le nom générique indique le genre de produit, sa qualité, son origine ou sa destination...⁸ ».

⁷ Lyon, 19 nov. 1959, Ann. 1956. 123.

⁷ Trib. Cor. Belfort, 26 mars 1982, Ann. 1982., p. 183.

⁷ TGI, Castres, 13 mars 1992, PIBD 1992 III, p. 472, n°528.

⁷ TGI, Castres, 13 mars 1995, PIBD 1995, III, p.546, n°599.

⁸ C.A., Paris, 23 mars 1989, PIBD 1989, III, p 389, n°459.

⁸ C.A., Aix -en- Provence, 2ème 18 janv. 1994, les Maîtres Vignerons, PIBD, note A le Tarnec

⁸ Cass., Ch. Com., 16 mai 2000, Ann. n°3 p.219.

⁸ Trib. de 1ère inst., Beyrouth, 3ème ch., n°436, 19 nov.2002, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية, éd. Sader, p.220,

Ainsi, une société qui a déposé à titre de marque une bouteille en forme de goutte ne saurait revendiquer un droit privatif sur toutes les bouteilles du même genre⁸ .

4

Une marque comprenant un oiseau avec certains attributs, peut ne pas constituer une imitation frauduleuse d'une marque du même genre comprenant, elle, aussi, un oiseau, si son aspect général est différent, si la position de l'oiseau et les accessoires sont assez distincts pour qu'aucune confusion ne paraisse possible⁸ .

5

iii. La similitude intellectuelle :

Le but de contrefacteur est de conduire le consommateur à effectuer un rapprochement intellectuel entre la marque authentique et son imitation. L'imitation va consister à fournir des éléments subjectifs offrant au public une impression d'analogie où le client moyen ne peut pas éviter un rapprochement.

La Cour d'Appel de Paris ^{8a} a procédé à une appréciation de deux dénominations « skinbreakfast » et « petit déjeuner de la peau » pour des produits cosmétiques, et estimé que : " s'il n'existait aucune ressemblance visuelle ou phonétique entre les signes, il y avait une forte ressemblance

"... ان اسم الطاووس أو الطائر هو اسم نوعي وشامل ولا يتمتع بأية خصوصية وغير قابل للاحتكار ذلك ان العلامة الشائعة هي التي يستدل منها عادة على نوع البضاعة أو صفتها أو مصدرها أو الغرض منها..."

⁸ C.A., Paris, 3ème ch., 5 févr. 1997, Gaz. Pal. 1997, 1, somm.247, note A Le Tarnec.

⁸ Paris 18 nov. 1926, Ann. Prop. Ind. 1931, 82, Juris- Classeur, 1990(12)

⁸ C.A., Paris, 4ème chambre, 17 décembre 2003, Institut Jeanne Piaubert c/ Matta
http://www.prodimarques.com/juridique/atteintes_au_droit_de_marques.php

conceptuelle, le consommateur pouvant estimer que « petit déjeuner de la peau » est une déclinaison française de « skinbreakfast » et que les produits étant identiques, il y avait donc une imitation."

Ainsi, il a été jugé que la marque "Pages Jaunes" imite la marque "Pages Soleil"⁸ ; le mot «soleil» évocateur de la chaleur et d'été, de même, la couleur jaune qui peut être comprise comme ayant la signification dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

Aussi, "La Vache Sérieuse" constituait-elle une imitation de la marque "La Vache Qui Rit"⁸ . Récemment, il a été jugé que la marque de parfum "Soi De Paris" était imitée par la marque "Jour De Paris"⁸ .⁹

Par contre, la notion de "similitude intellectuelle" doit être interprétée d'une manière très restrictive : " l'association d'idées ne saurait être invoquée pour admettre l'atteinte à la marque que si son évidence n'est pas douteuse⁹ " .

De même, il a été jugé que la marque "Déco-Sol" ne constituait pas une imitation illicite de la marque "Sol décor"⁹ . "Prétendre à une¹similitude intellectuelle entre la marque "Toile paysanne" et la marque "Toile artisanne"⁹ serait excessif : la ressemblance phonétique des deux dernières syllabes étant corrigée par la différence fondamentale des deux adjectifs.

L'imitation emprunte aussi la synonymie : "Coup de foudre" imite "Coup de cœur"⁹ et "Secret pleasure" imite "Private pleasures"⁹ .⁴

⁸ Cass. Com., 4 oct. 1994, P¹BD, 1995, III, p. 448.

⁸ C.A., Paris, 4ème ch., 4 mars 1959, Bel c/ Grosjean, Ann. Prop. Ind. 1959.140, note A, Le Tarnec.

⁸ C.A., Paris, 4ème ch., 16 oct. 1998, Bourjois c/ Me Bercheret , RDPI 1999, n°99, p.42

⁹ C.A., Paris, 4ème ch. 25 oct. 1990, PIBD, 1991, III, p. 138, MIROLLEGE/ MIROPUME.

⁹ C.A., Orleans, 13 sept. 1988, Soldecor, Ann. 1990, p.18

⁹ C.A., Versailles, 8 dec. 1988, Ann. 1989, p.254

⁹ C.A., Paris, 7 mars 1988, RDP, 1988, n°6 p.71.

Enfin, la traduction d'une marque dans une langue étrangère n'est, en principe, pas une contrefaçon ; il en est ainsi si le mot étranger n'est pas connu dans le pays de la marque et si le public n'est pas induit en erreur⁹ .

Il a été admis que la marque " PEARL" est contrefaite par la marque "LA PERLA" dont ils sont synonymes du même mot ; la première dans la langue anglaise et la deuxième dans la langue italienne⁹ . De même, "Master's voice" imite "La voix de son maître"⁹ .

7

B- L'identité ou la similarité des produits :

Il s'agit de l'application du principe de spécialité. Le signe n'est protégé que pour des produits ou des services déterminés dans l'acte de dépôt: ce qu'on doit prendre en considération est le produit ou le service tel qu'il est énoncé dans le dépôt. Le dépôt de la tête de chapitre d'une classe ne couvre pas tous les produits de la classe mais uniquement ceux qui sont mentionnés expressément dans le dépôt et les produits similaires.

⁹ C.A. ,Paris, 31 mars 1999, PIBD, 1999, III, p. 330.

⁹ L'article 8 du projet de la loi dispose : «Elle ne forme pas une marque ou une partie d'une marque les signes suivantes :

L) les signes identiques ou similaires ou qui forment une traduction d'une marque notoire au Liban pour différencier les produits ou les services identiques ou similaires aux produits ou services connus au Liban et qui constituent une confusion avec la marque notoire. »

⁹ Trib. de 1ère inst., Beyrouth, 3ème ch. n°220, 21 mai 2001, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية، éd. Sader, p.207,

" ... من مقارنة العلامتين التجاريتين موضوع النزاع "LRAEP" و "ALREP AL" يتبين للمحكمة أن هناك تشابهاً إجمالياً بينهما: (1) كونهما- مرادفين للكلمة نفسها الأولى بالانكليزية والثانية بالاطالية فيكون بالتالي لهما المعنى نفسه، (2) كون كلمة "LRAEP" أو "ALREP AL" ، ولو كانت كل منها بلغة مختلفة، هي مشتركة بين العلامتين ولا تختلف الأولى عن الثانية إلا بالحرفين "AL" ، الأمر الذي يجعل لفظ العلامتين متقاربا؛ (3) كون شكل وحجم الأحرف المستعملة في العلامتين هو متقارب إضافة إلى استعمال اللغة الأجنبية في كل منهما؛ (4) كون العلامتان توضعان على الأصناف نفسها (فئة 3)."

⁹ TGI, Paris, 7 mars 1990, PIBD 1991 III, p. 170.

Deux critères peuvent ainsi être adoptés pour savoir la notion de similarité :

- ✚ D'un côté, un critère strictement juridique et objectif auquel on ne considère comme similaires que des produits dont la nature et l'usage sont extrêmement voisins.
- ✚ D'autre côté, un critère subjectif et économique auquel ils sont considérés comme similaires les produits dont le public considère qu'elle provienne du même fabricant.

Il est difficile de connaître ici le critère adopté par la jurisprudence, les tribunaux considèrent comme une question de fait le point de savoir si des produits sont similaires ou non.

Selon un arrêt de la cour de Paris, "sont similaires les produits qui, en raison de leur nature et de leur distinction, peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine. Tel est le cas des chaussures, des produits chaussants et des vêtements, tous ces produits ayant une fonction commune qui est de vêtir l'homme⁹".⁸

Par contre, la Cour de Cassation a déclaré que "les vêtements ne peuvent pas être considérés comme des produits similaires à des fournitures scolaires et sacs⁹".⁹

⁹ C.A.,Paris, 19 janvier 1993, D. 1994, Som. Com. p.56 et ob. J.J.Burst

⁹ Cass. com., 28 Nov. 2006, N°04-16.077(Na Pali / Viquel)

<http://www.voxpi.info/2007/01/10/vetements-fournitures-scolaires-pas-de-lien-de-similarite/#respond>

Pour apprécier la similarité des produits ou des services en cause, il convient de tenir en compte "de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et les services"¹ . 0 0

Des principes ont été mentionnés par la Cour de Justice des Communautés Européennes notamment dans l'affaire de Canon¹ . La similarité des produits devant être examinée en fonction seulement de leur caractère intrinsèque, de leur nature, de leur destination et éventuellement de leur complémentarité. Ces facteurs ne sont pas limitatifs, mais elles constituent une sorte de minimum impératif à respecter à l'heure actuelle.

Dans ce domaine, selon la jurisprudence de l'OHMI, sont considérés comme similaires des produits et des services qui peuvent être offerts ensemble et sont destinés au même public¹ ou qui sont susceptibles d'être vendus dans le même genre de magasin en ayant la même fonction. Plusieurs facteurs objectifs doivent être pris en compte notamment leur nature, leur clientèle, leur méthode d'utilisation, ainsi que leurs canaux de distribution. "Le seul fait que l'une des fonctions des produits concernés soit similaire, on ne peut pas déduire que les produits également le sont"¹ . 0 2

Enfin, il pouvait y avoir similitude entre une marque de services et une marque de produits. La similarité s'apprécie au regard du droit des marques ; la similarité se reconnaît au fait que les produits ou services peuvent être attribués par la clientèle à la même origine. La similarité peut exister entre

¹ A. Bertrand, op. cit., p.184, 7.635 0

¹ CJCE, 29 sept. 1998, PIBD⁹ 1999,III, p.28 1

¹ OHMI,déc. d'opp., n°7/1998, Beauty Free c/ Beauty Free Shop, A. Bertrand, op. cit. p.184.

¹ OHMI, déc. d'opp. n°338⁹/1999, Runnerc/ 4Runner, A. Bertrand, op. cit. p.184.

l'objet d'une marque de produit et celui d'une marque de service. Il est normal car il arrive que les entreprises de services vendent des produits correspondants aux services rendus et réciproquement; par exemple: Conseil en communication et tourisme d'affaires¹ , plats cuisinés et service de restauration¹ ou un journal et une⁰ agence publicitaire¹ ⁵. 0

C- Le risque de confusion :

L'imitation exige nécessairement un risque de confusion : c'est la différence majeure entre contrefaçon par reproduction et l'imitation. "La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine de produit ou du service marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou services de ceux qui ont une autre provenance¹ ". 0 7

Dans son arrêt Arsenal¹ , la Cour a souligné⁰ que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque. Elle a relevé que, selon le dixième considérant de la directive, la protection conférée par la marque « a notamment pour but de garantir la fonction d'origine de la marque».

¹ Paris 10 déc. 1992, PIBD 1993, III, 319, n°544. 4

¹ Cass. , avril 1993, PIBD 1993, III, 485, n°537. 5

¹ Paris, 27 mars 1968, Ann⁰ 1968.141. 6

¹ CJCE, 6 oct. 2005, Thomson/ Medion, www.bakernet⁷.com

¹ CJCE, 2 arrêts du 12 novembre 2002 (C-206/01, Rec. p. I-10273)

Le risque de confusion se constitue dès lors que le public tombe en erreur sur la source des produits ou des services désignés par la marque et la croire qu'elles proviennent de la même entreprise. Par contre, un tel risque est absent en cas où le public arrive à distinguer entre les produits

Il est d'ailleurs intéressant de signaler ici que les études sociologiques sur le comportement des acheteurs sur le marché ont relevé que, dans une grande surface, un acheteur ne consacre qu'une seconde à l'acte de choisir un produit de consommation courante¹ . 0 9

L'imitation doit être appréciée en se mettant à la place du consommateur de culture et d'attention moyenne et qui n'a pas les deux produits sous les yeux. Donc on doit tenir compte de deux considérants :

Le premier étant le degré d'attention de l'acheteur (i). Selon le deuxième considérant, la marque authentique et son imitation ne sont pas placées en même temps sous les yeux de l'acheteur(ii).

i. Le premier considérant : Le degré d'attention de l'acheteur.

En principe, les tribunaux prennent pour référence "l'acheteur d'attention moyenne" et ils ont tendance à admettre qu'il peut facilement être induit en erreur sur l'origine des produits. Il prend la marque imitante tout en croyant qu'elle est la marque identique et, ainsi trompé, voit son choix s'orienter vers un produit qui n'est pas celui qu'il recherche.

¹ P. Mathely, le nouveau droit des marques, éd. J.N.A,⁹1994,p. 302

Des expressions variées sont employées telles que "le consommateur d'attention commune et ordinaire", "l'acheteur ordinaire", "l'acheteur d'attention ordinaire", "l'acheteur d'attention moyenne", "l'acheteur d'intelligence moyenne", "l'acheteur de perspicacité ou d'observation moyenne", "l'acheteur non prévenu et moyennement attentif", "l'acheteur normalement attentif", "normalement informé et raisonnablement attentif et avisé."

L'acheteur ainsi désigné doit s'entendre de consommateur, toute personne susceptible d'être concernée par l'utilisation des marques en présence, couvrant, de façon non limitative, les utilisateurs potentiels, les opérateurs intervenant avant, pendant ou après la vente.

Le tribunal devient plus sévère dans l'application du principe de risque de confusion quand le produit est destiné à une espèce déterminée de consommateur, comme les enfants auquel leur niveau de conscience est limité et ne leur permet pas d'entrer dans les détails¹. De même, la jurisprudence se montre à titre juste sévère. En effet, la diversité des signes possibles est telle que le choix d'un signe se rapprochant de celui d'un concurrent ne saurait jamais se justifier¹. "

La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé dans l'arrêt Lloyd contre Loint's: " Qu'afin d'effectuer l'appréciation globale du risque de

¹ C.A., Mont Liban, 1ère ch. civ., arrêt n°18,15 février⁰1995, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية، éd. Sader, p.144, "... ويقتضي التشديد على هذا المبدأ الثابت عندما تكون البضاعة معدة لاستهلاك طبقة معينة من الناس الاولاد مثلا" كما هي الحال بالنسبة لهذه القضية حيث لم تبلغ حدا" من النضوج يسمح لها بالدخول بالتفاصيل الجزئية."

¹ R. Plaisant, Juris-Classeur, Marques de fabrique, fasc. 20. n°16.

confusion, il convient de se référer à la perception de la catégorie de produits concernés, et qui est censée être normalement informée et raisonnablement attentive et avisée¹ ."

1

2

En réalité, la CJCE a posé le principe selon lequel le référentiel doit être "le consommateur moyennement avisé du produit ou du service désigné par la marque antérieure".

ii. Le deuxième considérant : La marque authentique et son imitation ne sont pas placées en même temps sous les yeux de l'acheteur.

Les marques doivent être comparées en tenant compte de la manière dont elles sont perçues par le public concerné. La cour dans l'arrêt Llyold a énoncé qu'« il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.»¹

1

3

"La comparaison à faire n'est pas en premier lieu une comparaison directe entre les marques, mais une comparaison entre la marque la plus récente et l'image de la marque la plus ancienne, ou entre les images laissées par les deux marques dans l'esprit du public concerné¹ ".

1

« Lors de la comparaison entre les deux signes, le juge ne doit pas mettre l'un près de l'autre pour l'examiner dans le même temps. Mais il l'expose

¹ CJCE, 22 juin 1999, aff. C 342-97, RDPI 1999, n°102, p. 41

¹ Affaire C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer/ Klijsen Handel BV, 1999, JO, OHMI n° 12/99 (point 26).

¹ www.aippi.org./reports/resolutions/Q127_F.pdf ⁴

successivement, chacun a part puis il fait une comparaison si l'impression laisse par le premier est semblable de celui laissé par le deuxième ou différent. »¹

1

5

La comparaison de l'impression globale ne doivent pas être comparées élément par élément en leurs éléments constitutifs. Mais, telles qui sont mémorisées par le public concerné. "Le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire¹ ."

1

6

Le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection selon la directive du 21 décembre 1988. L'appréciation du risque de confusion entre deux marques relève du pouvoir souverain des juges du fond qui se contentait simplement à le relever, sans motivation réellement objective de son existence. Or la jurisprudence a tendance à le définir de plus en plus strictement. Les ressemblances doivent être telles qu'elles soient de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur et à le tromper sur l'origine et les qualités du produit vendu. Ce risque de confusion est d'autant plus grand lorsque la marque imitée est notoire.

¹ Trib. de 1ère inst., Mont Liban, 2ème ch. civ, arrêt n°66, 25 oct. 1999, Rani Joseph Sader, المرجع الفكرية الملكية الفكرية

... وحيث انه لا يتوجب على القاضي عند المقارنة بين العلامتين أن يضع كلا منهما بجوار الأخرى لفحصها معا في وقت واحد، انما يستعرض العلامتين تباعا، كلا منها على حدة ثم يتبين بعد ذلك الثر الذي بلغته كل منهما وما اذا كان الاثر الذي تركته العلامة الاولى مشابها للاثر الذي أحدثته الثانية أو مغايرا لها، ذلك ان المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة أو الشبيهة لا تعرض على الجمهور جنبا الى جنب مع المنتجات التي تحمل العلامة الحقيقية (يراجع بداية بيروت رقم ٥٢١ تاريخ ١٨/٤/١٩٨٥، المصنف في الاجتهاد التجاري، ص ١٥٢).

¹ CJCE, 22 juin 1999, Aff. C342-97, RDPI 1999, n°102, p. 41.

La directive européenne du 21 décembre 1988, et la jurisprudence interprétative de celle-ci dégagée par la Cour de Justice de Communautés Européennes apprécient le risque de confusion en fonction de facteurs ou de critères nombreux, précis et objectifs. Le préambule de la directive qui a valeur d'un principe général du droit, dispose :

"Qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, que le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre ou les services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; que les moyens par lesquels le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la charge de la preuve, relèvent des règles nationales de la procédure."

Donc le risque de confusion dépend de « nombreux facteurs » et peut être constaté par plusieurs moyens ainsi que la charge de la preuve, soumet ces moyens et cette preuve au droit national.

En interprétant la directive, la Cour de Justice de Communautés Européennes a posé trois grands principes. Il s'agit, tout d'abord, d'analyser le degré de l'identité ou de similitudes entre les signes et les produits ou services (1); ensuite, de la comparaison des signes (2), et enfin de la comparaison des produits et des services (3).

{1} Le 1er critère : le degré de l'identité ou de similitudes entre les signes et les produits ou services.

La Cour de Justice de Communautés Européennes, dans l'arrêt de Canon le 29 septembre 1998¹ a indiqué que "l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.

Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement."

L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive du 21 décembre 1988, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre ou les services désignés. "

Or, il peut y avoir un refus d'une marque "malgré un moindre degré de similitude entre les produits et services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier de sa renommée est fort¹ ".La renommée de la marque prétendue contrefaite constitue un élément pertinent à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion.

{2} Le deuxième critère : Les critères liés à la comparaison des signes.

¹ CJCE, 29 SEPT. 1998, Canon c/ Cannon, PIBD 1999, III, 28.

¹ CJCE, 29 SEPT. 1998, C-39/97, Canon c/ Cannon, § 19, PIBD 1999, III, p.28.

En effet, la comparaison des signes doit être globale (a), et doit prendre en considération le degré de la comparaison doit prendre en considération le degré de la d'instinctivité de la marque antérieure(b), ainsi que des similarités visuelles, auditives ou conceptuelles (c).

a) La comparaison doit être globale.

Le consommateur moyen perçoit une marque normalement comme un tout sans un examen de ses différents détails. "Pour l'appréciation du risque de confusion, les signes doivent être pris dans leur ensemble¹ ". 1

b) La comparaison doit prendre en considération le degré de la d'instinctivité de la marque antérieure.

Pour la Cour de Justice des Communautés Européennes, une marque est distinctive :

- ✓ si elle possède un caractère distinctif particulier, ce qui sera le cas si elle présente certaines caractéristiques auditives, visuelles, ou conceptuelles qui la distinguent de façon particulière d'autre signes¹ ".

- ✓ Compte tenu de la notoriété qu'elle jouit.

¹ CJCE, 11 nov. 1997, Sabel¹c/ Puma, §23, RDPI, 1999, n°101, p.32.

¹ CJCE, 23 juin 1999, Llyol ç/ Loïnt's, RDPI, 1999, n°102, p.44.

c) Comparaison doit tenir compte des similarités visuelles, auditives ou conceptuelles.

L'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée à la lumière de tous les facteurs pertinents¹. Le risque de confusion est constitué par l'existence de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle. L'appréciation se fait en tenant compte de leur accumulation en cas et des autres facteurs si la similitude de l'un de ces facteurs n'est pas dominant.

Ainsi, il convient de retenir que le risque de confusion entre deux signes ayant de fortes similitudes visuelles et phonétiques doit être éliminé si leur signification est différente, la jurisprudence étant constante en ce sens.

{3} Le troisième critère : Les critères liés à la comparaison des produits et des services. (Traité supra ii)

En conclusion, pour apprécier le risque de confusion, un certain nombre de facteurs objectifs interdépendants doit être pris en compte, essentiellement :

- ✚ Un grand degré de similitude des signes et/ ou des produits ou services concernés.
- ✚ Le caractère distinctif et dominant de la marque antérieure.

Par contre le risque de confusion est écarté si :

¹ <https://www.village-justice.com/articles/importance-signification-des-signes-dans-analyse-risque-confusion-entre-deux,28373.html>

- ✚ Les signes et/ou les produits ou services concernés sont peu similaires.
- ✚ La marque antérieure est peu distinctive.

3- Conclusion

La contrefaçon partielle se distingue de la reproduction *stricto sensu* d'une part et de l'imitation d'autre part tout, en présentant une notion propre qui jouit des propriétés particulières. Mais a-t-elle gardé sa place dans la sphère juridique ou a-t-elle laissé place pour les notions de la reproduction à l'identique et l'imitation ? C'est ce qui devra apparaître dans la seconde partie de notre recherche consacrée à l'étude du lieu de la contrefaçon partielle dans la sphère juridique.

Deuxième partie : Le lieu de la contrefaçon partielle dans la sphère juridique.

La contrefaçon partielle a connu des diverses applications dans la jurisprudence française et libanaise. Le Liban a été impressionné par la jurisprudence française, vu son influence sur le domaine juridique en général.

Une étude de l'évolution de la jurisprudence française, à ce point, nous permet de comprendre la situation de la contrefaçon partielle au Liban.

On exposera, en premier lieu, la vie de la contrefaçon partielle en France (I). Ensuite, on reviendra sur la situation de celle-ci au Liban (II).

1- La vie de la contrefaçon partielle en France.

La contrefaçon partielle a trouvé une application dans le droit français tout en se basant sur un fondement économique et textuel (1). Mais, on remarque dans la directive du 21 décembre 1988 une absence de la notion de la contrefaçon partielle, même dans le règlement sur la marque communautaire (2), où se trouve la jurisprudence à l'égard de ces deux concepts : l'adoption ou l'abandon de la contrefaçon partielle (3).

a- Le fondement de la notion de la contrefaçon partielle.

La théorie trouve son fondement dans le rôle de la marque sur le plan économique. La marque prend une importance de plus en plus grande influencée par la publicité qui joue un rôle croissant dans l'économie.

Le rôle principal de la marque est d'identifier l'origine des produits et de rallier la clientèle. Elle permettra au consommateur de distinguer et de choisir telle marque ou tel service, en raison de l'image qu'il se fait de la marque.

Cette marque constitue un des éléments incorporels du fonds de commerce auquel elle est attachée ; elle est la propriété de l'entreprise. La marque fait l'objet d'un droit de propriété énoncé par la loi. Une fois la marque est reproduite, cet acte porte atteinte à la propriété de la marque. Il est préjudiciable à la fois à l'encontre de propriétaire de la marque en perdant sa fonction économique représentée par son caractère unique et distinctif ; et envers le public car il sera plus ou moins induit en erreur.

Selon Chavanne et Burst : "La marque est l'instrument de toute une stratégie économique dans l'organisation des marchés et des circuits de la distribution¹ ".
2 2

Pour Maître Mathley, "il est nécessaire à l'ordre, dans l'intérêt conjoint des entreprises et du public que les marques soient défendues dans leur

¹ A.Chavane et J.-J.Burst, Droit de la propriété industrielle, op. cit., p.491.

intégrité et dans leur caractère exclusif ; à défaut de quoi le droit, des marques perdra toute utilité économique".

Un exemple typique souligne l'importance économique de la marque dans l'économie. Lorsque la marque Coca Cola était évaluée à 3 milliards de dollars, la frim Dodge fait vendue aux USA en 1924 pour 146 millions de dollars. Ce premier fondement basé sur le rôle économique de la marque peut expliquer le recours des juges à la contrefaçon partielle.

Un second fondement textuel, vient renforcer cette analyse.

La notion de la contrefaçon partielle trouve son fondement légal dans l'article 38 aliéna 2 du règlement sur la marque communautaire.

Celui-ci dispose en effet que : “ Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande, ou le cas échéant, que l'enregistrement de la marque communautaire.”

Selon cet article, lorsqu'une marque comprenne un élément distinctif et un autre non distinctif, seul l'élément distinctif profite de la protection. Si un élément est dépourvu du caractère distinctif, on ne doit pas en tenir compte pour apprécier l'étendue de la protection de la marque.

Par un arrêt rendu le 2 mars 1989¹, la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la marque "*Rénovateur Carita*" n'est pas la contrefaçon de "*Rénovateur biologique*" car le terme Rénovateur n'était pas un élément distinctif susceptible de protection. Par contre, la quatrième chambre de cour d'appel de Paris a jugé que la marque "Mac Douglas" déposée pour désigner des articles de cuir est illicitement imitée par la marque "King Douglas" déposée pour désigner les mêmes produits, parce que le mot "Douglas" élément "phonétiquement essentiel et caractéristique de la marque¹".

2

4

b- L'absence de la contrefaçon partielle

On examinera successivement l'absence de la notion de la contrefaçon partielle dans la directive du 21 décembre 1988 (1), puis dans le règlement communautaire (2).

1) L'absence de la notion de la contrefaçon partielle dans la directive du 21 décembre 1988.

La directive du 21 décembre 1988 comporte plusieurs dispositions se rapportant à la reproduction et à l'imitation.

¹ TGI, 3ème ch., 2 mars 1989, PIBD, 1989, III, p. 479. ³

¹ C.A., Paris, 4ème ch., 31/1/1990, Ann. Propr. Ind., 1992-26.

Tout d'abord, on dispose les considérants de la directive qui constitue son esprit. Le considérant n°10 de la directive dispose que: "«la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; la protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services; il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion; le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection; [...]».

Selon ce considérant, dès lors qu'il n'y a pas une identité totale entre les deux signes, il s'agit d'une similitude qui doit être interprétée avec le risque de confusion.

En ce qui concerne la directive, elle ne dispose que deux formes de contrefaçon : la reproduction à l'identique ou l'imitation illicite.

L'article 4 paragraphe 1 dispose, qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle si elle est enregistrée :

- a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des

services que les deux marques désignent, il existe dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

L'article 5 paragraphe 1 dispose quant à lui, que : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe dans l'esprit du public, un risque de confusion, qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. »

On remarque qu'il y a une absence totale de la reproduction quasi-identique pour laisser place à deux hypothèses : la reproduction a) c.à.d. une identité entre les signes pour des produits identiques; et l'imitation où il s'agit d'une simple similitude et le risque de confusion doit être prouvé ce qui est le cas prévu dans l'hypothèse b).

Il n'y a pas dans l'esprit de la directive, ni dans la directive en général, une place pour la notion de contrefaçon partielle.

2) L'absence de la contrefaçon partielle dans le règlement.

Le règlement communautaire n°90/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 contient également des dispositions permettant d'interpréter la notion d'identité.

En effet, l'article 8 paragraphe 1, sous a) et l'article 9 paragraphe 1 sous a) comportent le même critère que celui qui figure aux articles 4 paragraphe 1 a) et 5 paragraphe 1 a) de la directive.

L'article 8 paragraphe 1 a) dispose :

Qu'une marque est refusée à l'enregistrement « lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. »

L'article 9 prévoit :

Que l'on peut interdire l'usage par un tiers d'un signe a) « identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. »

Ce règlement démontre la volonté du législateur communautaire d'adopter les critères cités par la directive européenne.

Mais, cette harmonie entre les dispositions de la directive et du règlement sur la marque communautaire n'était pas consacrée dans le droit français. L'article 5 l'article 5-1 b) est la source de confusion.

En effet, il dispose qu'un signe « en raison de son identité **ou** de sa similitude (...) **et** en raison de l'identité **ou** de la similitude de produits ou services (...)».

Cette construction correspond à quatre hypothèses et non pas à une seule :

- Un signe identique et des produits ou services identiques sont reproduits: ce premier cas exige un risque de confusion alors qu'il est la reproduction de l'article 5 1a) qui n'exige pas ce risque de confusion,
- Un signe identique et des produits ou services similaires,
- Un signe similaire et des produits ou services identiques,
- Un signe similaire et des produits ou services similaires,

La directive n'est pas une transposition évidente et on comprend mieux le flou de la transposition législative et les interprétations jurisprudentielles diverses qui en ont découlées.

Vu l'importance de la jurisprudence française et son influence sur le droit des marques français, il convient d'étudier la place accordée à la contrefaçon partielle.

c- L'évolution de la jurisprudence française.

Selon la jurisprudence ancienne, la reproduction de l'élément distinctif de la marque constitue, ipso facto, une contrefaçon sans la preuve d'un risque de confusion.

Mais, les nouveaux principes cités par la directive européenne se trouvent de plus en plus présente dans l'esprit des juges français. Nombreux juges n'ont pas attendu l'arrêt de la Cour de Justice de Communautés Européennes pour abandonner la notion de la contrefaçon partielle.

La cour de Versailles a été la première qui a appliqué les dispositions de la directive européenne. Elle a en déclaré que : " la reproduction qui y est visée doit s'entendre d'une reproduction à l'identique comme le confirme la première directive n° 89/104 du 21 décembre 1988 ".

Ainsi, dans sa décision du 18 octobre 2000¹ , la Cour d'appel de Paris a, pour déclarer non contrefaisante la marque "Paris Fun" de la marque "Fun radio ", déclaré " qu'il convient d'apprécier les deux signes dans leur globalité, que l'adjonction du terme Paris placé en premier dans la marque seconde n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion entre les deux dénominations ". Ce qui bouleverse les concepts traditionnels qui considèrent que le fait de reproduction à l'identique du terme distinctif (Fun) est constitutif de contrefaçon.

D'autres décisions ont suivies ce mouvement, on peut citer dans ce sens :

- L'arrêt rendu le 15 décembre 2000 par la quatrième chambre de la cour de Paris dans l'affaire La Poste contre Post' air. La cour a appliqué les dispositions citées par la directive en interprétant les articles L.713-2 et L.713-3. Ainsi, elle a affirmé que : « l'interprétation des dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 doit être faite à la lumière des termes de la directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats

¹ C.A., Paris, 18 oct. 2000, *PIBD*, 2001, III, p. 80.

membres, dont il résulte (considérant 10 de la directive) que la protection n'est absolue qu'en cas "d'identité entre la marque, le signe et entre les produits ou services" ; qu'en l'espèce il est constant que les signes en présence reproduits ne sont pas identiques sur les plans tant graphique qu'orthographique ; que dans ces conditions, l'Inpi ne pouvait pas accueillir l'opposition en se fondant sur l'article L. 713-2 qui vise le seul cas d'identité entre le signe et entre les produits ou services¹ ". 2

- Dans le même sens, l'arrêt Sun Valley contre Deep Valley rendu le 24 novembre 2000¹ par la cour d'Aix-en-Provence annonce que : " la marque Deep Valley n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque déposée Sun Valley, il ne peut pas y avoir contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle mais seulement imitation illicite de la marque sur le fondement de l'article L. 713-3 b) dudit code ".
- Le jugement rendu le 2 avril 2001 par la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Nanterre dans l'affaire Zebanque contre Zebank.

Selon cette décision : « les signes en présence ne sont pas identiques : les noms de domaine "zebourse" et "zebanque" ne reproduisent pas les marques "Zebanque" et "ZE".

¹ C.A., Paris, 4ème ch., 15 déc. 2000, La Poste c/ Postair, PIBD, 2001, II, p.170.

¹ C.A., Aix-en-Provence, 24 nov. 2000 Sun Valley c/ Deep Valley, PIBD 2001, III, p.244. A noter que la chambre commerciale de cour de cassation, mal informé des principes de la directive, a rendu un arrêt contraire à propos de la même marque: Cass. Com., 4 fevr. 2004, PIBD, 2004, III, p.293.

Dès lors, l'action de la société Zebank ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L.713-2 qui visent le seul cas de la reproduction de la marque.

Ainsi, la société Zebank ne pourrait reprocher aux sociétés défenderesses qu'une imitation illicite au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui suppose qu'il existe un risque de confusion entre la marque et le signe imitant¹ ». 2 8

Mais cette évolution par les juges du fond était sanctionnée par la Cour de cassation en reprenant les principes de la contrefaçon partielle dans un arrêt rendu le 14 mars 2003¹ : 2 9

« Attendu qu'en statuant ainsi en relevant que les deux signes ont en commun le terme translation, et sans rechercher si, dans la marque et la dénomination sociale incriminées, cet élément commun perdait son caractère distinctif dans un ensemble indivisible doté d'une signification propre, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. »

Face à cette "anarchie", et pour assurer une sécurité juridique en évitant les jugements contradictoires pour la même action par l'application des règles nationales de marques et d'une marque communautaire en parallèle, il faut harmoniser les principes dégagés au niveau national et européen.

¹ TGI, Nanterre, 2 avr. 2003, Zebanque c/ Zebank, www.legalis.net

¹ Cass. Com., 14 janvier 2003, PIBD, 2003, III, p. 155 ⁹

La compétence de la Cour de Justice Européenne :

Dans l'affaire Arthur contre Arthur et Félicie, la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris a saisi à la Cour de Justice de Communautés Européennes de l'interprétation à adopter.

Mais est- ce qu'elle possède cette compétence et quelle est la valeur de sa décision ?

Cette compétence est citée par l'article 234 de la traite CE :

« La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

- a) Sur l'interprétation du présent traité,
- b) Sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE,
- c) Sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point n'est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. »

La Cour peut répondre à toutes questions posées par une juridiction nationale, à la seule condition que celles-ci portent sur l'appréciation du droit communautaire ou son interprétation.

A noter que la réponse donnée par la Cour est définitive et obligatoire et lie toutes les juridictions ayant à connaître des mêmes circonstances. Dans une décision¹ déjà confirmée et reconnue par la Cour¹⁰, elle affirme que sa décision « lie le juge national pour la solution du litige au principal » et elle précise pour la première fois que c'est « avec l'autorité de chose jugée ».

La Cour de justice européenne reconnaît la possibilité qu'elle puisse se faire réinterroger mais, les cas sont étroitement limités. En effet, ce n'est possible uniquement, « lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d'application de l'arrêt lorsqu'il pose à la Cour une nouvelle question de droit ou encore lorsqu'il lui soumet de nouveaux éléments d'appréciations susceptibles de conduire la Cour à répondre différemment à une question déjà posée. »

Ses décisions ont également une portée générale, ses effets vont au-delà des juridictions saisies du litige principal. Son interprétation n'est cependant pas irrévocable, elle peut préciser et même modifier la jurisprudence lors d'une nouvelle saisine.

Enfin, ses décisions ont une portée rétroactive, ce qui signifie que « doit être appliquée par tous les juges de la Communauté, même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande

¹ CJCE, 24 juin 1968, *Milch-Fett et Fierkontor*, aff. 25/67 Rec. 305.

¹ Cass. Crim., 23 juin 1977 *Crémieux*, Bull. crim., P590.¹

d'interprétation, si par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouve réunies ¹ ». Toutefois, si ³la rétroactivité entraînait de graves conséquences économiques ou sociales des exceptions seraient alors envisageables.

La solution citée par la Cour de Justice de Communautés Européennes a donc un intérêt tout particulier, tant les conséquences juridiques en seront importantes. Sa réponse est en effet définitive, obligatoire et liera toutes les juridictions. Elle a par ailleurs une portée générale et rétroactive comme nous venons de le voir.

En retour à l'affaire d'Arthur contre Arthur et Félicie, le tribunal de grande instance a posé à la Cour de Justice de Communautés Européennes la question préjudicielle suivante :

"L'interdiction édictée par l'article 5-1 a) de la directive 89/104 du 21 décembre 1988¹ rapprochant les législations des Etats membres, concerne-t-elle la seule reproduction à l'identique sans retrait, ni ajout, du ou des signes composant une marque, ou peut-elle s'étendre à:

- La reproduction de l'élément distinctif d'une marque composée de plusieurs signes.

¹ CJCE, 27 mars 1980, <http://www.revuegeneraldudroit.eu/blog/decisions/cjce-27-mars-1980-denkavit-italiana-affaire-numero-6179/vu> 22 juin 2021, Denkavit, aff. 61/79.

¹ 1ère directive 89/104/CÉE du Conseil, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

- La reproduction intégrale des signes constituant la marque lorsque leur sont adjoints d'autres signes ?"

La Cour de Justice de Communautés Européennes a déclaré dans l'arrêt rendu le 20 mars 2003 que :

"L'article 5, paragraphe 1, sous a) de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens *qu'un signe est identique a la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considère dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen.*"

La notion de reproduction à l'identique ne concerne que la reproduction sans retrait, ni ajout du ou des signes composants la marque antérieure.

Différence insignifiante:

Selon la Cour, l'identité n'est pas la reproduction totale mais deux signes seront même si "les différences sont infimes et totalement insignifiantes si bien que le consommateur moyen ne décèlerait aucune différence perceptible entre les deux¹ ". 3 4

Si les différences entre les deux signes ne sont pas perceptibles par le consommateur, il y a bien reproduction et non pas imitation¹ . 3

Comment définir les différences minimales et insignifiantes ? Quelle est la référence de cette notion ?

Cette notion a été l'objet d'une application législative dans la matière de dessins et modèles communautaires.

Depuis l'ordonnance du 25 juin 2001, l'article L.511-3 dispose :

« Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par les détails insignifiants ».

Mais cette définition n'est pas précise et claire surtout que dans la matière des marques un élément subjectif s'impose : il s'agit bien de l'attention du consommateur moyen.

¹ Considérant n° 47. 3

¹ « Reynolds+Reynolds » est une reproduction servile de « Reynolds », (cf Paris 27 mars 2002). 4

La Cour a tenté de définir cette notion dans le considérant n°53 :

« Pour apprécier de tels cas, la juridiction nationale doit d'abord définir ce que le consommateur moyen, normalement informé, observateur et circonspect perçoit comme étant la marque et le signe pertinents, puis évaluer globalement les caractéristiques visuelles, auditives et autrement sensorielles ou conceptuelles de la marque et du signe en cause ainsi que l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en particulier par leurs éléments distinctifs et dominants, afin de déterminer si la marque et le signe seraient perçus par un tel consommateur comme étant identiques, en ce sens que toutes les différences, quelles qu'elles soient, sont minimales ou totalement insignifiantes, ou s'ils seraient au contraire perçus comme étant similaires en ce sens que les différences sont plus importantes que cela¹ .»

3

6

- Selon cette définition, les juridictions font une appréciation subjective des détails infimes et insignifiants. L'avocat général donne des critères d'appréciation :

- ✚ Le consommateur moyen
- ✚ L'impression d'ensemble
- ✚ Les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles
- ✚ Le caractère distinctif de la marque.

¹ Considérant 53 des conclusions de l'avocat général du 17 janvier 2002, affaire C-291/00.

Après avoir sonné le glas de la contrefaçon partielle, est-ce qu'elle reprend sa place avec la notion des éléments infimes ou insignifiants pouvant passer inaperçus aux yeux d'un consommateur moyen ?

Depuis l'arrêt Arthur et Félicie, les juges français se sont référés à la nouvelle approche dégagée par la Cour de Justice le 20 mars 2003 pour rendre leurs décisions :

- L'arrêt rendu le 24 Novembre 2000 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence¹ fait une parfaite application de prise en cause et la remise en conscience de leur ancienne théorie par les juridictions nationales selon lequel "il résulte de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée comprenant la reproduction de l'intégralité des éléments de la marque selon la même configuration et pour les mêmes produits, la contrefaçon est appréhendée sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion".

Parsuite, il n'y a pas de contrefaçon au sens stricto sensu même pas d'imitation en appliquant l'article L.713-3 du CPI en absence de risque de confusion.

- Les juges reprennent la solution de l'instance communautaire dans l'affaire « Cora »¹ contre « 3615 KORA » : 8

¹ C.A., Aix en Provence, 24 Nov. 2000, PIBD, n° 719, III, p.246.

¹ C.A., Paris, 4ème ch., 23 mai 2003, Prop. Ind., novembre 2003, p.19.

« la différence existant entre ces signes et les marques, est, phonétiquement indécélable et, si insignifiante qu'elle peut passer inaperçue aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ».

En faisant la comparaison entre les deux signes, la Cour a exclu le terme 3615 en le considérant comme un terme générique. Il s'agit de KORA et pas de CORA mais cette différence ne s'entend pas puisque les deux termes se prononcent de la même manière. Mais la Cour estime qu'il y a contrefaçon au sens de l'article L.713-2.

- Dans l'affaire « La Poste » contre « N'Post »¹ ; la cour de cassation a constaté que « sans rechercher si, considéré dans son ensemble, il recelait des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

La cour d'appel, dans la litige entre la marque "Post" et la marque "N'Post" a déclaré que le signe "Post" preserve au sein de l'ensemble "N'Post" son individualité et son caractère distinctif particulier, le signe complexe examiné constitue la reproduction quasi-servile de la marque antérieure et ne peut donc être utilisé comme marque pour des produits identiques et similaires et que, s'agissant d'une reproduction, les moyens tirés, tant du risque de confusion, que de l'existence d'autres marques déposées et enregistrées reproduisant le terme "Post", sont dépourvus de pertinence.

¹ Cass. Com., 26 nov. 2003³,

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arrets_575/br_arret_943.html#

- Dans l'affaire CITYSTADE et LA CITY la Cour d'Appel de Paris, ces deux signes se distinguent surtout sur le plan intellectuel où l'association des termes *city* et *stade* confère à la marque CITYSTADE une évocation sportive absente de la marque LA CITY, qui évoque quant à elle la ville de Londres. Par suite CITYSTADE n'est pas l'imitation de la marque LA CITY¹ .

4

0

En conséquence, la Cour a annulé la décision du Directeur de l'INPI qui avait fait droit à l'opposition engagée par le titulaire de la marque LA CITY à l'encontre de l'enregistrement de la marque CITYSTADE.

L'évolution est irréversible et il convient donc d'en tenir compte lors de l'introduction d'une action en se basant sur le fondement de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en cas d'absence d'identité absolue entre les marques en cause et les produits ou services qu'elles désignent. Dans une telle hypothèse, il est d'autant prudent de chercher l'imitation illicite et de faire la preuve de l'existence d'un risque de confusion que la jurisprudence récente et notamment celle du Tribunal de Grande Instance de Paris révèle une tendance à appliquer l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dans le respect des principes communautaires mais en sauvegardant la tradition protectrice française.

¹ C.A., Paris, 25 mars 2005⁴; SAS Agoraspace / Directeur de l'INPI.

© MEYER & Partenaires, Conseils en Propriété Industrielle. | Article publié sur <http://www.voxpi.info/>.

2- La situation de la contrefaçon partielle au Liban.

Au Liban, c'est l'arrêt n°2385 du 17 janvier 1924 et le Code Pénal qui s'appliquent dans le domaine des marques. Les articles 105, 106 et 107 de l'arrêt précité qualifient les actes de contrefaçon et les articles 702 et 703 du dit code pénal déterminent les sanctions.

Dans cette partie, on va traiter ces articles a l'ombre de la jurisprudence et de la doctrine afin de mettre la notion de la contrefaçon partielle dans son cadre juridique.

En effet, l'article 105 dispose :

« Celui qui aura sous une forme et d'une manière quelconque indiqué qu'une marque est déposée alors qu'elle ne l'est pas ;

Celui qui a sciemment contrefait ou fait usage d'une marque déposée sans y avoir été autorisé par l'intéressé même en adjoignant a cette marque des mots tels que : « façon », « genre », « recette », « imite de... », Etc.... de nature à tromper l'acheteur ;

Celui qui a apposé sur ses produits ou les objets de son commerce une marque appartenant à autrui ;

Celui qui a sciemment vendu ou mis en vente un produit portant une marque contrefaite ou frauduleusement imitée ;

Celui qui a livré un produit autre que celui qui lui était demandé sous une marque désignée ;

Sera puni d'une amende de cinquante à cinq cents L.L. et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou à l'une des deux peines seulement. »

D'après cet article, on peut conclure que le fait criminel nécessite un élément matériel qui est le fait de contrefaçon dans ces différentes images(a), et un élément moral (b).

a- L'élément matériel :

Le délit de contrefaçon réside dans la reproduction de l'élément essentiel de la marque d'autrui dans ces différentes images tel l'ajout des lettres, la soustraction de quelques lettres ou la modification d'un ou plusieurs lettres.... Sa mise dans un nouveau cadre ne nie pas le délit de contrefaçon. Ce fait vise que le consommateur tombe dans l'erreur sur l'origine des produits.

b- L'élément moral :

C'est la connaissance du contrefacteur qu'il contrefait la marque d'autrui et sa volonté tend vers cela.

A son tour, l'article 106 énonce :

« Celui qui aura fait d'une marque une imitation frauduleuse, sans la contrefaire, mais de nature à tromper l'acheteur ou aura fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;

Celui qui aura fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit demandé ;

Celui qui a sciemment vendu ou mis en vente un produit portant une marque frauduleusement imitée ou des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit :

Sera puni d'une amende de cinquante à deux cent cinquante L.L. et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou à l'une des deux peines seulement. »

Le délit d'imitation de la marque nécessite également un élément matériel (a) et un élément moral (b).

c- L'élément matériel :

L'imitation ou l'utilisation d'une marque imitée c'est- à -dire la ressemblance avec une marque déposée.

d- L'élément moral :

L'intention de la fraude et la volonté de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

La différence entre la contrefaçon et l'imitation réside dans le degré de la ressemblance entre la marque authentique et la marque imitée. Elle

s'augmente dans le cas de contrefaçon jusqu'à la conformité, tandis qu'elle diminue dans le cas d'imitation sans qu'elle disparaît.

« Il n'est pas nécessaire que la contrefaçon soit totale englobant la matière entière. Elle peut être partielle, portant sur une partie essentielle qui forme l'élément important et suffit tout seul pour qu'il laisse son impact dans l'esprit du consommateur et il le tombe dans l'erreur sur l'origine de la marque qui l'achète¹ . »

4

1

En effet, ces deux articles n'étaient pas si clairs et laissent la porte ouverte à des jugements contradictoires ; ceux qui reflètent à la notion de la contrefaçon partielle.

Le législateur a mentionné « imitation » dans les deux articles :

- Article 105 « ... même en adjoignant à cette marque des mots tels que : « façon », « genre », « recette », « imite de... », Etc.... »

- Article 106 « toute personne qui a imité une marque... ».

L'article 720 du code pénal Libanais dispose : « Les juridictions apprécient la contrefaçon et l'imitation du point de vue du consommateur ou l'acheteur, en tenant compte la ressemblance d'ensemble plus que les différences de détails ».

¹ Trib. de 1ère inst., Beyrouth, 3ème ch., arrêt n° 1350¹, 1 déc.1998, Rani Joseph Sader, في المرجع في الاجتهادات الملكية الفكرية

" ... وحيث انه لا يهم ان يكون التقليد كلياً يتناول كامل العلامة التجارية. فقد يكون جزئياً، يتناول جزءاً أساسياً منها بحيث يشكل هذا الجزء العنصر المهم، والذي يكفي بحد ذاته لأن يترك اثراً في ذهن المستهلك، ويوقعه في الغلط، لجهة مصدر صناعة الماركة التي يشتريها. "

On peut conclure que la notion de la contrefaçon « englobe » la notion d'imitation mais il faut prendre en considération la volonté de fraude pour qualifier le délit.

Mais où se trouve la « contrefaçon partielle » dans cette anarchie juridique ?

Est-ce qu'elle doit être classée sous le rubrique de l'article 105 sans la preuve de la volonté de fraude ou sous le rubrique de l'article 106 qui exige la preuve d'une telle volonté ?

Une lecture de la jurisprudence libanaise permet de donner la réponse à cette question.

La jurisprudence libanaise a expliqué l'article 105 du décret 2385 par de différentes expressions dans le même sens :

- Pour qu'il y ait une contrefaçon, il suffit que l'élément essentiel de la marque enregistrée soit reproduit sans modification ou avec une légère modification sans prendre en considération la possibilité d'un risque de confusion entre les deux signes et la mauvaise foi. Le délit est commis par l'atteinte au droit de la marque enregistrée et indépendamment de toute autre considération¹ .
- La jurisprudence libanaise considère que le délit de la contrefaçon est établie, selon l'article 105 de l'arrêt 2385/1924 dès lors que le

¹ Cass., 1ère ch., arrêt n°8⁴/8/1/1960, Bultin Judicière² année 1960, p. 117; C.A., Beyrouth, arrêt n°921, 14/10/1971, mosanaf, p.225; Chavanne, Enc. Dalloz V° Marques de Fabrique et de commerce nos 271,275, 276 et 280. Roubier : le droit de la prop. Ind. N°80. Jurisclasseur Commercial. Marques et Dessins, Fasc. 18, Nos 1 ET 30.

contrefacteur prend l'élément essentiel d'une marque et le dissocie ou l'additionne à une autre partie d'une autre marque sans prendre en considération la mauvaise foi¹ . 4 3

Une parfaite application de cette article a été mentionnée dans l'affaire de la Société Globelegance B.V., titulaire des marques (Valentino, V, Valentino V, Miss V), contre la Société Valentino Evolutions de Vincenzo et Ugo Corsini & Co SRL¹ auquel cette dernière a contrefait l'élément essentiel de ces marques (Valentino et V).

La cours d'appel de Beirut :

« La contrefaçon ne signifie pas la reproduction et la conformité totale ... », « et la jurisprudence considère que le délit de la contrefaçon s'établit par la prise du contrefacteur l'élément d'une marque et le dissocie ou l'additionne à une autre partie d'une autre marque »¹ . 4 5

Prouvant ces conditions, le tribunal a déclaré qu'il y a un acte de contrefaçon selon l'article 105 de décret 2385 sans la prise en considération de tout autre facteur.

¹ C.A., Beyrouth, 1ère ch. Civ., arrêt n°264, 3/5/1993;³Trib. de 1ère inst. de Beyrouth, arrêt 374, 8/6/1972, العدد 1973, p.119.

¹ C.A., Beyrouth, 3 ème ch. Civ., arrêt n° 401, 21 avril 1998, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية, éd. Sader, p.152.

¹ "التقليد لا يعني النسخ والمطابقة الكلية....", "كما وأن الاجتهاد سار على اعتبار ان جرم تقليد الماركات يتوفر بمجرد ان يأخذ المقلد عنصراً أساسياً من علامة معينة وان يدمج به أو يضيف اليه قسماً آخر من علامة أخرى."

Mais cette explication a connu diverses applications auquel parfois les juges ne se limitent pas à la seule prise de l'élément essentiel de la marque pour déclarer qu'il y a contrefaçon¹ . 4 6

Par exemple :

- Dans l'affaire « Moi et Chan Don » contre « Chan Don PARIS »¹ , l'arrêt a traité au début l'article 107 tout en arrêtant au concept du consommateur moyen :

« ... la personne d'attention moyenne qui achète des produits se distinguent par des signes déterminées, mais il n'exagère pas dans le contrôle et l'examen ... »¹ 4 8

Ensuite il a mentionné l'article 105 de l'arrêt 2385/1924 « ... que le contrefacteur prend l'élément essentiel d'une marque et le dissocie ou l'additionne a une autre partie d'une autre marque indépendamment de la mauvaise foi. »¹ 4 9

Comme supplément aux articles déjà cités.

Tandis que cet article suffit seul pour déclarer le délit de contrefaçon.

¹ Qualifier comme "contrefaçon partielle" avant l'évolution avec la publication de l'arrêt « Arthur et Félicie » comme on a déjà traite.

¹ C.A., Beyrouth, 1ère ch. Civ., arrêt n°264, 3/5/1993, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية، éd. Sader, p.127.

¹ "يقصد بهذا الأخير الشخص المتوسط الحرص الذي يهتم بشراء سلع تميزها علامات معينة، ولكنه لا يبلغ في التدقيق والتحري عند شراء السلعة."

¹ " ... وأن الجتهاد سار على اعتبار ان جرم تقليد الماركات يتوفر بمجرد ان يأخذ المقلد عنظراً أساسياً من علامة معينة وان يدمج به أو يضيف اليه قسماً آخر من علامة أخرى بمعزل عن توافر سوء النية لديه."

- Dans l'affaire LOULOU et LOULOU FLORAL contre LOULOU ROSE¹, le tribunal a traité l'article 105 en concluant que cet article nécessite deux conditions :

- ❖ la marque soit déposée,
- ❖ le contrefacteur utilise son élément essentiel dans la marque contrefaite.

Ces deux conditions sont présentes et par suite il y a contrefaçon selon cet article.

Mais, le tribunal a traité l'article 106 mentionnant ces conditions « le délit d'imitation frauduleuse nécessite qu'il y a une ressemblance entre les deux marques qui suffit d'induire le consommateur moyen en erreur »¹.

Il a cherché la ressemblance d'ensemble selon l'article 107, en expliquant le concept du consommateur moyen et sa situation lors de l'achat des produits.

Cet arrêt a traité le risque de confusion de tous ces côtés même si le contrefacteur a pris l'élément essentiel de la marque déposée.

Est-ce que c'est une évolution pour considérer la contrefaçon partielle comme imitation qui exige la preuve de risque de confusion ?

¹ Trib de 1ère inst., Mont Liban, 2ème ch. civ., arrêt n°66, 25/10/1999, Rani Joseph Sader, المرجع الفكرية الملكية الفكرية éd. Sader, p.198.

" ان جرم الاحتذاء بقصد الغش يشترط ان يكون الشبه كافياً لايقاع الإقتباس في ذهن المستهلك العادي." ¹

D'après ces deux exemples, nous remarquons que les tribunaux libanais varient par l'application de ce principe consacré par la jurisprudence.

Tandis que, dans cette période, la jurisprudence française a traversé ce débat en considérant que la reproduction de l'élément essentiel d'une marque constitue un acte de contrefaçon indépendamment de tout autre considérant.

Au Liban, ce point fait l'objet de diverses applications et les tribunaux libanais ne s'influencent pas avec l'expérience française.

Est-ce que la publication de l'arrêt Arthur et Félicie¹ se reflète t-elle sur la situation libanaise ? 5

La loi applicable ne change pas encore et les tribunaux appliquent l'arrêt 2385/1924, une étude de la jurisprudence nous montre sa direction dans ce point.

- Dans l'affaire de BAMBI¹, le contrefacteur a pris toutes les éléments principaux de la marque : le mot BAMBI et le dessin de la gazelle en ajoutant le mot BAMBI en langue arabe.

Il a été jugé que selon l'article 105 de l'arrêt 2385, il y a un délit de contrefaçon par l'utilisation de l'élément essentiel de la marque déposée sans la preuve de risque de confusion.¹ 5

4

¹ Comme nous avons déjà mentionné dans la première partie : avec l'arrêt Arthur et Félicie et la loi du 4 janvier 1991, la contrefaçon partielle n'a plus sa place. Elle n'est en réalité qu'une forme d'imitation illicite tombe sous le rubrique de l'article L713-3 du CPI qui implique l'existence d'un risque de confusion.

¹ Trib. de 1ère inst., Beyrouth, 3ème ch., arrêt n° 378, 9/12/2003, Rani Joseph Sader, المرجع في الاجتهادات الملكية الفكرية, éd. Sader, p.302.

Mais, cet arrêt peut avoir recours à la jurisprudence française surtout l'arrêt Arthur et Félicie : «qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen. » Et considère qu'il y a reproduction comme ayant la différence entre les deux marques paraient invisibles.

- Dans l'affaire Robe di Kappa contre Kappa¹, le tribunal a énoncé l'article 105 de l'arrêt 2385/24, ensuite il l'a expliqué en déclarant :

« le délit de contrefaçon d'une marque se réalise avec la présence de ces conditions : la présence d'une marque contrefaite déposée, la prise du contrefacteur de la partie essentielle de cette marque, la cause d'un risque de confusion auprès de l'acheteur indépendamment de la mauvaise foi. »¹

5

6

Une troisième condition a paru dans l'interprétation de cet article : la cause du contrefacteur d'un certain risque de confusion auprès de l'esprit du consommateur moyen.

"وحيث أنّ الإجتهد اللبناني قد سار على اعتبار أن فعله تقليد العلامة يتوفر وعملاً بأحكام المادة ١٠٥ من القرار ٢٤/٢٣٨٥¹ بمجرد ان يأخذ المقلد عنصراً أساسياً من علامة معينة مسجلة حسب الأصول وأن يدمجه في علامة أخرى، دون تغيير أو تغيير بسيط وذلك بمعزل وبصرف النظر عن امكانية الخداع وسوء النية لدى المقلد باعتبار أن الفعل ناتج من جراء التعدي على ماركة مسجلة أصولاً."

¹ C.A., 12ème ch. civ., arrêt n°12, 4/2/2004, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية, éd. Sader, p.311.

"وحيث أن جرم تقليد العلامة التجارية يتوافر سنداً لهذه المادة، وفي ظل ما استقر عليه الاجتهاد اللبناني متى توافرت الشروط التالية: وجود علامة تجارية مسجلة حسب الأصول، ان يأخذ المقلد عنصراً أساسياً من هذه العلامة، إحداث التلبس لدى الشاري بغض النظر عن مدى توافر سوء النية."

Même qu'une lecture de l'article 105 nous montre que la connaissance du contrefacteur suffit pour que le délit de contrefaçon s'établisse. Pourtant la preuve de risque de confusion se limite à l'article 106 en cas d'imitation.

- Cette évolution a continué avec l'affaire Nido contre Nado¹, après avoir qualifié la différence entre les deux marques qui réside dans une seule lettre (a) dans la marque contrefaite et (i) dans la marque déposée comme contrefaçon partielle.

5

Le tribunal a traité la ressemblance visuelle et la possibilité que le consommateur sera induit en erreur.

D'après ces deux arrêts, nous remarquons un changement d'interprétation de l'article 105 qui joint la notion de la contrefaçon partielle, laquelle les tribunaux traitent la présence de risque de confusion.

En pareille hypothèse, la question qui peut se poser est de savoir si la contrefaçon partielle peut être considéré une forme d'imitation ?

La doctrine et la jurisprudence libanaise ne tranchent pas ce point franchement, même avec la recherche d'un risque de confusion, une condition de l'imitation.

¹ Trib. de 1ère inst., Mont Liban, 1ère ch., arrêt n°30/2005, 15/6/2005, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية, éd. Sader, p.253.

3-Conclusion

En France, la notion de « contrefaçon partielle », qui pouvait se défendre sous l’empire des lois de 1857 et de 1964, n’a plus sa place dans la loi du 4 janvier 1991. Celle-ci, en réalité, n’est qu’une forme d’imitation illicite ; désormais, elle tombe aujourd’hui sous la rubrique de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui implique l’existence d’un risque de confusion.

Au Liban, l’arrêt 2385 de 1924 annonce la présence de la contrefaçon partielle dans l’article 105. Toutefois, un changement dans son interprétation a paru et nous attendons une nouvelle loi ou un nouvel arrêt de principe qui pourra trancher ce point.

CONCLUSION GENERALE

La contrefaçon atteint tous les secteurs (aliments, médicaments, jouets...) y compris les industries du luxe. Le nombre d'infractions commises dans ce cadre représente en 2000, 5 à 6 % du commerce mondial, soit l'équivalent de 77 milliards d'euros et ce chiffre accroît jour après jour¹ . En outre, la contrefaçon a des conséquences économiques, financières et sociales.

La marque constitue pour les entreprises un outil stratégique de première importance, qui les aide à préserver leurs marchés et à en conquérir de nouveaux. Pour cela, il faut l'accorder avec une protection. Mais, dans le but de laisser un maximum de signes disponibles face à l'accumulation du nombre de marques, cette protection ne doit pas être trop large aux titulaires des marques.

Au niveau français, les juges français l'ont bien comprise et ont progressivement écarté la contrefaçon aux seuls cas de reproduction à l'identique.

Mais au niveau européen, avec l'existence de la marque communautaire, il faut adopter une notion commune de la contrefaçon. La marque communautaire est unitaire, elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la communauté, et par conséquent, les tribunaux des communautés

¹ www.irpi.fr/etude-jure/.pdf ; Document diffusé dans le cadre du petit déjeuner organisé mercredi le 9 mars 2005 par lien direct à la résidence saint dominique de l'assemblée nationale autour du thème : La lutte contre la contrefaçon.

européennes doivent impérativement retenir la même définition de la contrefaçon¹ .

5

9

Sur le plan national ou au Liban, la loi considère la contrefaçon partielle comme un acte de contrefaçon. Un changement de cette voie paraît avec la jurisprudence actuelle, bien que le projet de la loi de la propriété industrielle ne le mentionne pas. Ce projet a émis la marque pour un examen antérieur à son enregistrement, auquel elle se refuse si elle est une partie identique ou similaire d'une marque notoire, à condition qu'il y ait un risque de confusion. Avec ce projet, la loi libanaise se dirige vers la considération de la contrefaçon partielle comme un acte d'imitation avec la nécessité de la preuve du risque de confusion.

¹ « Arthur et Félicie », ou la mort de la contrefaçon partielle des marques Mémoire 2003-2004 DESS Propriété industrielle Sous la direction de M. Dragne Univ. Paris 2, Panthéon-Assas Devernay Coralie, p.47.

MOTS-CLES

Marque¹ : La marque est un signe distinctif qui permet au consommateur de distinguer le produit ou service d'une entreprise de ceux proposés par les entreprises concurrentes. La marque peut être matérialisée par un nom propre, un mot, une expression ou un symbole visuel. La marque constitue un repère pour le consommateur et éventuellement une "garantie".

Contrefaçon¹ : La contrefaçon est l'attaque la plus ancienne et la plus caractérisée contre la marque. Elle est constituée par la reproduction à l'identique ou quasi à l'identique de la marque d'autrui sans l'autorisation de son titulaire.

Contrefaçon par reproduction¹ : il faut nécessairement une identité de produits ou de services. Si le signe est identique à celui de la marque authentique, c'est une contrefaçon par reproduction à l'identique. Il n'est alors pas nécessaire de prouver le risque de confusion. En revanche, si le signe est similaire ou s'il reprend une marque authentique dans un ensemble ne formant pas un tout indivisible (reproduction par adjonction), il s'agit d'une contrefaçon par reproduction partielle. Il faut alors apporter la preuve d'un risque de confusion.

¹ <http://www.definitions-marketing.com/+Glossaire-Marque-produit>

¹ http://www.prodimarques.com/documentation/imitations_et_contrefacon.php

¹ www.webavocat.fr/blog⁶

²

Contrefaçon par imitation¹ : il faut qu'une marque protégée soit imitée pour des produits identiques ou similaires et qu'il y ait un risque de confusion pour le public.

Reproduction partielle : La reproduction est partielle dès lors que l'élément caractéristique de la marque est reproduit. En pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire que le signe soit reproduit totalement tel qu'il figure au dépôt.

Risque de confusion : Il constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, d'entreprises liées économiquement. Par contre, l'existence d'un tel risque est exclu s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou les services proviennent de la même origine.

¹ www.webavocat.fr/blog ⁶

BIBLIOGRAPHIE

I. Lois et règlements

- Code de la propriété intellectuelle.
- Loi n°91-7, 4 janvier 1991, J.O., n°5 du 6 janvier 1991.
- Arrêté n°2385/2000.

II. Ouvrages généraux

- A.Chavane et J.-J.Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 5ème édition, 1998.
- E.Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6ème éd., Paris, 1912.
- J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J. PIERRE, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ème éd., Litec, 1996.

III. Ouvrages spéciaux

- Y. Saint-Gall, *Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale (droit français et droit étrangers)*, 5ème édition, 1982, J. Delmas et Cie, O15-O16.

- A. Bertrand, *Droit des marques- Signes distinctifs -Nom de domaine*, 2ème édition, Dalloz, 2005/2006.
- A. Bertrand, *La Propriété Intellectuelle, Livre II, Marques et Brevets, Dessins et Modèles*, Delmas.
- P. Mathely, *Le nouveau droit des marques*, édition J.N.A, 1994.
- R. Plaisant, Jurisclasseur, *Marques de fabrique*, fasc. 20, n° 16.

IV. III- Jurisprudence

1- Jurisprudence Libanaise

- Cass. lib., 1ère chambre, arrêt n°8, 8 janv. 1960, النشرة القضائية année 1960, p. 117.
- Arrêt n°399, 25 décembre 1964, المصفد في الاجتهاد اللبناني, Afif Chams Eddine, année 1995, p. 239.
- Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, arrêt n°921, 14 octobre 1971, المصفد اللبناني في الاجتهاد, p. 225.
- Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, arrêt 374, 8 juin 1972, العلي ١٩٧٣, p.119.
- Cour d'appel de Beyrouth, 1ère chambre civile, arrêt n°264, 3 mai 1993, Rani Joseph Sader, الملكية الفكرية, éd.Sader, p. 127.

- Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 4ème chambre Commerciale, arrêt n°76, 31 mars 1994, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.135.
- Cour d'appel du Mont Liban, 1ère chambre civile, arrêt n°18, 15 février 1995, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.144.
- Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 3ème chambre civile , arrêt n° 401, 21 avril 1998, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.152.
- Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 3ème chambre civile, arrêt n°1350, 1décembre 1998, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.167.
- Tribunal de 1ère instance du Mont Liban, 2ème chambre civile, arrêt n°66, 25 octobre 1999, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.196.
- Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 3ème chambre, n°220, 21mai 2001, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.207.
- Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 3ème chambre, n°436, 19 novembre 2002, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.218.
- Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 3ème chambre, arrêt n°378, 9 décembre 2003, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.302.
- Cour d'appel, 12ème chambre, arrêt n°12, 4 février 2004, Rani Joseph Sader, المرجع في اجتهاتنا الملكية الفكرية, éd. Sader, p.315,

- Tribunal de 1ère instance du Mont Liban, arrêt n°320/2005, 15 juin 2005, Rani Joseph Sader, *المرج في اجتهاتنا الملكية الفكرية*, éd. Sader, p.253.

2-Jurisprudence Française

- C.A., Paris, 1er juillet 1926, Ann. prop. ind. 1926, p.389.

- C.A., Paris, 18 novembre 1926, Ann. Prop. Ind. 1931, 82, Juris- Classeur 1990(12).

- C.A., Lyon, 19 nov. 1959, Ann. 1956. 123.

- C.A., 4ème chambre, 4 mars 1959, Bel c/ Grosjean, Ann. Prop. Ind. 1959.140, note A, Le Tarnec.

- Cass. Com., 3 juin 1959; Bull. civ. III, n°242, cité par Juris-Classeur 5-1990 fasc. 21 p.11.

- C.A., Lyon, 19 novembre 1959, Ann. 1956. 123.

- C.A., Paris, 27 mars 1968, Ann. 1968.141.

- Tribunal de Paris, 14 mars 1969, PIBD 1969, III, p.268.

- C.A., Paris 13 juin 1970, Ann. prop. ind. 1970, p.138.

- Cass. Crim., 23 juin 1977, Crémieux, Bull. crim., 590.

- Tribunal Corr. de Belfort, 26 mars 1982, Ann. prop. ind. 1982, 183.

- C.A., Versailles, 28 septembre 1982, Ann. prop. ind., 1985,p.45.

- C.A., Paris, 4ème chambre, 19 juin 1986, Ann. prop. ind. 1987, p.187.

- C.A., Paris, 4ème chambre, 18 novembre 1986, Ann. prop. ind. 1987, p.187.
- T.G.I, Ville franche-sur-Saône, 30 octobre 1987, RDPI n°14, p.16.
- T.G.I, 1er février 1988, RDPI n°23, p.97.
- C.A., 7 mars 1988, RDP, 1988, n°6, p.71.
- C.A., Orléans, 13 septembre 1988, Soldecor Ann. 1990, 18.
- C.A., de Versailles, 8 décembre 1988, Ann. 1989, 254.
- C.A., de Paris, 23 mars 1989, PIBD 1989, III, P.389, n°459.
- Cass. Com., 23 janvier 1990, Bull. IV, n°20, p.13.
- C.A., Paris, 4ème chambre, 31 janvier 1990, Ann. Propr. Ind., 1992-26.
- T.G.I., Paris, 7 mars 1990, PIBD 1991, III, P. 170.
- C.A., Paris, 4ème chambre, 25 octobre 1990, PIBD 1991, III, p.138.
- T.G.I., Castres, 13 mars 1992, PIBD 1992, III, p. 472, n°528.
- Paris, 10 décembre 1992, PIBD 1993, III, 319, n°544.
- C.A., Paris, 19 janvier 1993, D. 1994, Som. Com. p.56 et ob. J.J.Burst.
- Cass., avril 1993, PIBD 1993, III, 485, n°537.
- C.A., Paris, 4ème chambre, 10 février 1994, PIBD, 1994, III, 296.
- C.A., Aix –en- Provenance, 2ème chambre, 18 janvier 1994, les Maîtres Vignerons, PIBD, note A le Tarnec.
- Cass. Com. 7 février 1995, RTD com., 1996, p. 269.

- T.G.I., Castres, 13 mars 1995, PIBD 1995, III, p. 546, n°599.
- Cass. Com., 4 octobre 1994, PIBD 1995, III, p. 448, n°504.
- Cass. Com., 30 janvier 1996, PIBD 1996, III, p.187.
- C.A., Paris, 3ème chambre, 5 février 1997, Gaz. Pal. 1997, 1, somm.247.
- C.A., Toulouse, 2ème chambre, 4 mai. 1998.
- C.A., Paris, 4ème chambre, 20 mai 1998, PIBD 1998, III, 514
- C.A., Paris, 4ème chambre, 18 novembre 1998.
- C.A., Paris, 4ème chambre, 16 octobre 1998, Bourjois c/ Me Bercheret , RDPI 1999, n°99, p.42.
- C.A., Paris, 31 mars 1999, PIBD, 1999, III, p. 330.
- Cass. Com., 18 avril 2000, PIBD, n° 700, III, 315.
- Cass. Com., 16 mai 2000, Ann. n°3 p.219.
- C.A., Paris, 18 octobre 2000, PIBD 2001, III, p.80.
- C.A., Aix en Provenance, 24 novembre 2000, PIBD, n° 719, III, p.246.
- C.A., Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2000, La Poste c/ Postair, PIBD 2001, II, 170.
- T.G.I. Strasbourg, 1ère chambre, 14 mai 2001, www.ddg.fr, www.en-droit.com
- C.A., Paris, 4ème chambre, 15 juin 2001, www.ddg.fr, www.en-droit.com.
- T.G.I, Nanterre, 2 avril 2001, Zebanque c/ Zebank, www.legalis.net.

- T.G.I, 3ème chambre, 23 juin 2001, Arthur et Félicie, PIBD 2000, III, 522.
- Cass. Com., 14 janvier 2003, PIBD n° 760, III p. 155.
- C.A., Paris, 4ème chambre, 23 mai 2003, Propriété industrielle, novembre 2003, p.19.
- Cass. Com., 26 nov. 2003, www.courdecassation.fr.
- C.A., Paris, 4ème chambre, 17 décembre 2003, Institut Jeanne Piaubert c/ Matta <http://www.prodimarques.com>.
- C.A., Paris, 25 mars 2005, article publié sur <http://www.voxpi.info/>.
- Cass., Chambre commerciale, 28 novembre 2006, n°04-16.077(Na Pali / Viquel) <http://www.voxpi.info>.

3- Jurisprudence Européenne

- CJCE, 24 juin 1968, Milch-Fett et fierkontor, aff. 25/67 Rec. 305.
- CJCE, 27 mars 1980, Denkavit aff. 61/79.
- CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c/ Puma, §23, RDPI 1999, n°101, p.32.
- CJCE, 29 septembre 1998, PIBD 1999, III, 28.
- OHMI, décembre d'opp., n°7/1998, Beauty Free c/ Beauty Free Shop.
- CJCE, 22 juin 1999, aff. C 342-97, RDPI 1999, n°102, p. 41.
- CJCE, 23 juin 1999, Llyol c/ Loint's, RDPI 1999, n°102, p.44.
- Décision n°905/199 du 8 octobre 1999, PIBD, N°694 III 132.

- Affaire C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer/ Klijsen Handel BV, 1999, JO OHMI n° 12/99 (point 26).
- OHMI, décembre d'opp. n°338/1999, Runnerc/ 4Runner.
- OHMI, chambre Des recours, 19 juin 2002, aff. R1/2000-3, LTJ Diffusion c/ Sadas SA, PIBD 2003, 767, III, 341.
- CJCE, 2 arrêts du 12 novembre 2002 (C-206/01, Rec. p. I-10273).
- CJCE, 6 octobre 2005, Thomson/ Medion, www.bakernet.com.

V. Sites Internet

- www.legiliban.ul.edu.lb
- www.oami.eu
- www.guidesurlesmarques.com
- www.aippi.org
- www.courdecassation.fr
- www.voxpi.info
- www.legalis.net
- www.ddg.fr
- www.en-droit.com
- www.bakernet.com

- <http://www.litige.fr/articles/deposer-une-marque-depot-de-marque.amp>
- <http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/IPRSAr/14.pdf>
- <http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/IPRSAr/20.pdf>
- <https://www.inpi.fr/fr/protoger-vos-creations/protoger-votre-marque/les-etapes-cles-du-depot-de-marque>
- <https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/trouver-protoger-tester-son-idee/protoger-son-idee/comment-deposer-marque>
- <https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/trouver-protoger-tester-son-idee/protoger-son-idee/comment-deposer-marque>
- <https://www.lesechos.fr/amp/710376>
- <https://www.jurisexpert.net/la-marque-conditions-dattribution/>
- <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02500714/>
- <https://www.legalis.net/actualite/cfdt-ratp-com-contrefacon-de-la-marque-cfdt/>
- <https://www.village-justice.com/articles/importance-signification-des-signes-dans-analyse-risque-confusion-entre-deux,28373.html>
- <https://www.editions-legislatives.fr/actualite/lappartenance-a-une-famille-de-marques-est-un-element-dappreciation-du-risque-de-confusion>
- https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ipr_ju_amm_04/wipo_ipr_ju_amm_04_5b.pdf

Table des Matieres

TABLEAU DES ABBREVIATIONS	4 -
SOMMAIRE	6 -
Introduction.....	8 -
Première partie : Les marques objets d'une contrefaçon partielle.	15 -
1- Titre 1 : Les conditions de la protection de la marque.....	17 -
a- <i>Chapitre 1</i> : Les conditions de la validite de la marque.	18 -
1) Section 1: La distinctivité	18 -
2) Section 2: La disponibilité.	21 -
3) Section3 : La licéité.....	22 -
i- L'exclusion des marques illicites.	22 -
ii- L'exclusion des marques trompeuses ou déceptives.....	23 -
iii- L'exclusion des marques contraires aux bonnes moeurs ou à la loi.	- 24 -
b- <i>Chapitre 2</i> : L'acquisition des droits sur la marque.....	25 -
iv- Comment déposer une marque en France ?.....	26 -
2) Section 2: L'examen.	27 -
2- Titre 2 : La reproduction partielle.	29 -
2) Section 2 : L'élément isolé doit être distinctif :	34 -
3) Section 3: L'élément isolé doit avoir un caractère essentiel:	36 -
b- <i>Chapitre 2</i> : Comparaison avec les notions voisines.....	38 -
2) Section 2 : Contrefaçon lato-sensu.	41 -
3) Section 3 : Contrefaçon par imitation :	42 -
ii- Les critères de l'imitation :	42 -

A- La ressemblance entre les signes :.....	- 43 -
i. La similitude verbale :	- 44 -
ii. La similitude figurative :	- 47 -
iii. La similitude intellectuelle :	- 50 -
B- L'identité ou la similarité des produits :	- 52 -
C- Le risque de confusion :.....	- 55 -
i. Le premier considérant : Le degré d'attention de l'acheteur.....	- 56 -
ii. Le deuxième considérant : La marque authentique et son imitation ne sont pas placées en même temps sous les yeux de l'acheteur.	- 58 -
{1} Le 1er critère : le degré de l'identité ou de similitudes entre les signes et les produits ou services.	- 60 -
{2} Le deuxième critère : Les critères liés a la comparaison des signes.	- 61 -
{3} Le troisième critère : Les critères liés à la comparaison des produits et des services. (Traité supra ii).....	- 63 -
3- Conclusion.....	- 65 -
Deuxième partie : Le lieu de la contrefaçon partielle dans la sphère juridique. -	66 -
1- La vie de la contrefaçon partielle en France.	- 66 -
b- L'absence de la contrefaçon partielle.....	- 69 -
2) L'absence de la contrefaçon partielle dans le règlement.....	- 72 -
c- L'évolution de la jurisprudence française.....	- 73 -
2- La situation de la contrefaçon partielle au Liban.	- 86 -
c- L'élément matériel :	- 88 -

d- L'élément moral :	- 88 -
3- Conclusion.....	- 97 -
CONCLUSION GENERALE.....	- 98 -
MOTS-CLES	- 100 -
BIBLIOGRAPHIE	- 102 -
Table des Matieres	- 111 -