

# Utilisation de la marque d'autrui dans la communication commerciale



Diégo Noesen  
Avocat chez PETILLION



André Hesse  
Président MarkCom - Association des agences conseil en marketing et communication

Fondateur CEO :



Fondateur CFO :



24 juin 2025

®

**Pourquoi est-il important de protéger sa marque ?**





*Petillion*  
MARK  
COM.®

**C'est quoi, une marque ?**





*Petillon*  
MARK  
COM.®

 **Ce n'est pas juste un nom ou un logo !**

... un signe distinctif qui permet d'identifier et de différencier les produits ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents.





*Petillon*  
MARK  
COM.®

 **C'est votre promesse, votre valeur perçue,  
votre différenciation.**





*Petillon*  
MARK  
COM.®

✅ C'est votre promesse, votre valeur perçue,  
votre différenciation.

✅ C'est ce que les gens retiennent et recommandent.





*Petillon*  
MARK  
COM.®

**Pourquoi faut-il la protéger ?**





*Petillon*

MARK  
COM.®

 Parce que dès que votre marque gagne en visibilité,  
elle attire l'attention ...





👉 Parce que dès que votre marque gagne en visibilité,  
elle attire l'attention

**... et parfois les mauvaises intentions.**

*Petillon*  
MARK  
COM.®





👉 Parce que dès que votre marque gagne en visibilité, elle attire l'attention

... et parfois les mauvaises intentions.

😬 **Des copies ou des imitations**

*Petillon*  
MARK  
COM.®





👉 Parce que dès que votre marque gagne en visibilité, elle attire l'attention

... et parfois les mauvaises intentions.

😱 Des copies ou des imitations

😭 Des tentatives d'association non autorisées





👉 Parce que dès que votre marque gagne en visibilité, elle attire l'attention

... et parfois les mauvaises intentions.



Des copies ou des imitations



Des tentatives d'association non autorisées



**Des détournements qui brouillent votre image ...**





*Petillon*  
MARK  
COM.®

## 3- Ce que vous risquez ?





*Petillon*

MARK  
COM.®



**Une perte de contrôle sur votre image**





*Petillion*

MARK  
COM.®



Une perte de contrôle sur votre image



Une dilution de votre identité





Petillion

MARK  
COM.®



Une perte de contrôle sur votre image



Une dilution de votre identité



**Une baisse de valeur en cas de cession ou d'évaluation  
financière**





Une perte de contrôle sur votre image



Une dilution de votre identité



Une baisse de valeur en cas de cession ou d'évaluation financière



**Des dépenses juridiques pour reprendre ce que vous n'avez pas protégé à temps**





*Petillon*

MARK  
COM<sup>®</sup>

**4- Il faut protéger votre marque !**





*Petillon*

MARK  
COM.®

 **Votre marque, c'est un actif stratégique. Elle se construit,  
se défend**

**... et se surveille.**





# Protection de marque – cadre légal

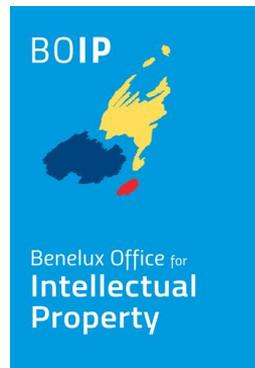


## Protection de marque – cadre légal

*Petillion*

MARK  
COM<sup>®</sup>

- Premier échelon: Benelux
- BOIP - EUIPO - OMPI





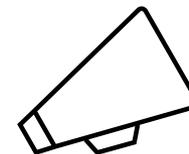
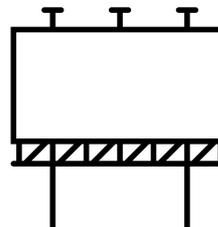
## Protection de marque – cadre légal

*Petillion*

MARK  
COM.®

### Diverses fonctions

- Origine
- Qualité
- Investissement
- Publicité
- Etc.





## Quels sont les usages d'une marque d'autrui ?

1. Usage descriptif / informatif
2. Publicité comparative
3. Référencement en ligne (par ex. Google Ads)
4. Usage humoristique, critique, artistique, politique, ...
5. Ambush marketing
6. Utilisation d'une marque dans un nom de domaine internet

# Cas N° 1

Usage d'une marque à titre informatif



## 1- Usage descriptif / informatif

C'est quoi ?



Quand un tiers utilise votre marque pour indiquer avec quoi son produit est compatible.

Exemple classique : les recharges, les accessoires, les services de réparation.



## 1- Une marque compatible avec la vôtre ?

Petillon

MARK  
COM.®

# Exemple 1

Nespresso / L'OR Espresso





## 1- Une marque compatible avec la vôtre ?

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>

*Capsules de café L'OR Espresso utilisant la marque Nespresso pour indiquer la compatibilité.*

« Compatibles avec les machines Nespresso<sup>®</sup> »





## 1- Une marque compatible avec la vôtre ?

*Petillion*  
MARK  
COM.®

COMPATIBLE WITH COFFEE MACHINES OF NESPRESSO\*\*

COMPATIBLES AVEC LES MACHINES À CAFÉ / CÁPSULAS COMPATIBLES CON LAS CAFETERAS /  
COMPATÍVEL COM MÁQUINAS DE CAFÉ NESPRESSO\*\*





1- Une marque compatible avec la vôtre ?

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>

***Cette mention peut-elle être admise ?***



## 1- Une marque compatible avec la vôtre ?

*Petillion*  
MARK  
COM<sup>®</sup>



La mention est tolérée.



La marque Nespresso (propriété de Nestlé) est employée de façon descriptive pour informer le consommateur que ces capsules peuvent être utilisées dans les machines de la marque Nespresso



1- Une marque compatible avec la vôtre ?

*Petillon*  
MARK  
COM.®

## Exemple 2

Gillette / Monoprix





## 1- Une marque compatible avec la vôtre ?

*Petillon*  
MARK  
COM.®

Monoprix vendait des lames compatibles avec les rasoirs Gillette.

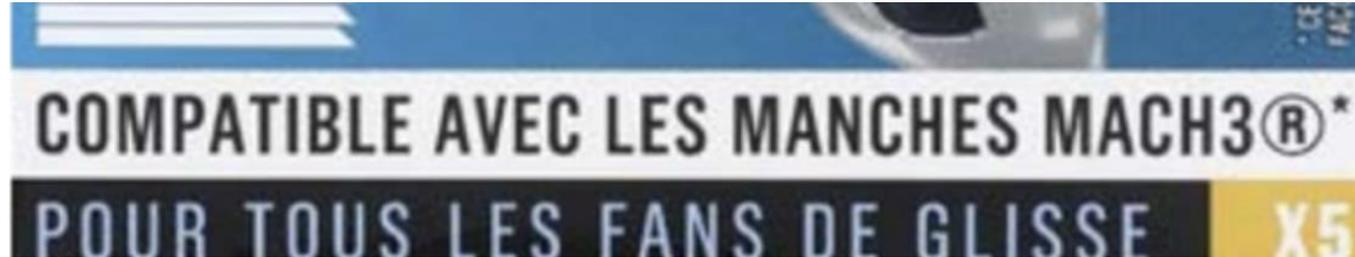
« Compatibles avec les manches Mach3® »





## 1- Une marque compatible avec la vôtre ?

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>



 « La marque MACH3<sup>®</sup> (propriété de Gillette) est ici employée de façon descriptive pour informer le consommateur que ces lames sont compatibles avec les manches MACH3<sup>®</sup> »



1- Une marque compatible avec la vôtre ?

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>

***Cette mention peut-elle être admise ?***



## 1- Une marque compatible avec la vôtre ?

Petillion  
MARK  
COM.®



Exemple trop limite.



La mention « MACH3® » était **légitime**, uniquement pour informer



Mais l'emballage imitait trop celui des produits Gillette



Condamnation pour parasitisme (Cour de cassation française, 2001)





## 1- Usage descriptif ou informatif – *cadre légal*

Petillon

MARK  
COM<sup>®</sup>

Usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est **nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service**, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, pour autant que l'usage par le tiers soit fait **conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale**. (Art. 2.23.1.c CBPI)

Usage pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des **motifs légitimes** ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché. (Art. 2.23.3 CBPI)



## 1- Usage descriptif ou informatif – *jurisprudence*

Petillon

MARK  
COM<sup>®</sup>

### **CJUE, Gillette Company / LA-Laboratories (C-228/03)**

- Usage nécessaire quand, en pratique, c'est le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination du produit
- Exemples d'usage **non conforme aux usages honnêtes**:
  - fait d'une manière qui peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;
  - il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée;
  - il entraîne le discrédit ou le dénigrement de la marque;
  - produit présenté comme une imitation ou une reproduction du produit de marque.

### **CJUE, Soda-Club et SodaStream / MySoda (C-197/21)**

- Critère décisif : risque de confusion pour les consommateurs quant à un potentiel lien économique entre le revendeur et le titulaire de marque.
- 3 choses à prendre en compte :
  - le packaging en lui-même (informations claires ou pas) ;
  - les pratiques de distribution du secteur concerné ;
  - le niveau de connaissance de ces pratiques par les consommateurs.



## 1- Usage descriptif ou informatif



### À retenir

Il est **licite d'utiliser une marque tierce à titre informatif**, si :

- ✓ c'est le **seul moyen d'expliquer la destination** du produit
- ✓ cela ne crée **aucune confusion sur l'origine**
- ✓ cela ne tire **pas indûment profit de la notoriété** de la marque

# Cas N° 2

Une marque se compare à une autre



## 2 - Une marque se compare à une autre

C'est quoi ?

 ***Un concurrent vous montre dans sa pub pour se comparer à vous sur des critères comme le prix, la qualité ou la performance.***



## 2 - Une marque se compare à une autre

*Petillion*  
MARK  
COM<sup>®</sup>

# Exemple 1

Burger King / McDonald's





## 2 - Une marque se compare à une autre

Petillion  
MARK  
COM.®

*McDonald's met en scène Burger King de façon humoristique en soulignant la distance importante à parcourir pour trouver un Burger King (258 km) par rapport à un McDonald's situé à seulement 5 km*

« On est meilleur qu'eux »





*Petillion*

MARK  
COM.®



**WD** WARKETING  
DIGITAL



## 2 - Une marque se compare à une autre

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>

***Cette publicité peut-elle être admise ?***



## 2 - Une marque se compare à une autre

Petillion  
MARK  
COM.®

# Exemple 2

EUROMASTER / FEU VERT

**EUROMASTER**  
Pneus et Entretien Véhicules

RECONNUE ENSEIGNE  
**LA MOINS  
CHÈRE**  
DE FRANCE EN MOYENNE SUR LA  
**RÉVISION**  
GARANTIE CONSTRUCTEUR

Il s'agit de la révision la plus complète. Les prix indiqués sont des moyennes sur la période du 1er au 31 décembre 2014. Les prix indiqués sont ceux des concessionnaires de la marque. Les prix indiqués sont ceux des concessionnaires de la marque.

Ipsos

**RÉVISION**

EN MOYENNE  
**142€**  
**D'ÉCONOMIE**  
PAR RAPPORT AUX CONCESSIONNAIRES

Feu Vert  
1 000 x 1 000



## 2 - Une marque se compare à une autre

Petillion  
MARK  
COM.®

**X** Abusif.

*Euromaster annonçait être 41 € moins cher, mais l'écart réel était... de 0,96 €.*

**👉** *Publicité jugée trompeuse, non objective*

*→ retrait ordonné (Trib. commerce Lyon, 2017)*

EUROMASTER  
Pneus et Entretien Véhicules  
RECONNUE ENSEIGNE  
**LA MOINS  
CHÈRE**  
DE FRANCE EN MOYENNE SUR LA  
**RÉVISION**  
GARANTIE CONSTRUCTEUR  
Ipsos

**RÉVISION**  
EN MOYENNE  
**142€**  
**D'ÉCONOMIE**  
PAR RAPPORT AUX CONCESSIONNAIRES  
Feu Vert  
1 000 x 1 000



## 2 - Publicité comparative – *cadre légal*

- Directive UE (2006/114/CE)
- “*toute publicité qui, **explicitement ou implicitement**, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent*”
- Autorisée si:
  - Pas trompeuse;
  - Comparaison objective et vérifiable;
  - N’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement de la marque;
  - Ne tire pas indûment profit de la notoriété de la marque;
  - Ne présente pas un produit ou service comme une imitation ou une reproduction;
  - N’est pas source de confusion parmi les professionnels



## 2 - Publicité comparative – *jurisprudence*

### **CJUE, O2 Holdings / Hutchison 3G (C-533/06) :**

- une marque ne peut pas être utilisée dans une publicité comparative s'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public

### **CJUE, L'Oréal / Bellure (C-487/07) :**

- interdiction de l'usage de marques de parfum de luxe dans des tableaux de comparaison — quand la publicité comparative est illicite, il suffit que l'usage porte atteinte à une des fonctions de la marque



## 2 - Une marque se compare à une autre



### À retenir

- ✓ La comparaison doit être **objective**
- ✓ Les infos doivent être **vérifiables**
- ✓ Le ton doit rester **respectueux**
- ✗ La pub ne peut être source de confusion / trompeuse
- ✗ La pub ne peut tirer indûment profit de ou porter atteinte à la marque

# Cas N° 3

Utiliser une marque comme mot-clé ?



## 3 – Utiliser une marque comme mot-clé ?

C'est quoi ?

**👉 Un concurrent achète votre nom de marque sur Google Ads ou autre plateforme pour faire apparaître sa propre annonce quand on cherche la vôtre.**



## 3 – Utiliser une marque comme mot-clé ?

*Pétillon*

MARK  
COM<sup>®</sup>

## Exemple

carglass.fr

  
CARGLASS<sup>®</sup>

.fr!





### 3 – Utiliser une marque comme mot-clé ?

*Carglass demande aux consommateurs de taper directement « carglass.fr » dans leur navigateur pour éviter que des concurrents, qui achètent le mot-clé « Carglass » sur Google Ads, ne détournent leur trafic.*

**Cas fictif :** En tapant « carglass » dans un moteur de recherche, on tombe sur le résultat suivant dans les annonces sponsorisées :

*« Vous connaissez Carglass, essayez Transparoc »*

Pétillion  
MARK  
COM.®

  
CARGLASS®





### 3 – Utiliser une marque comme mot-clé ?

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>

***Cette démarche est-elle admise ?***



### 3 – Référencement en ligne – *jurisprudence*

Petillion

MARK  
COM<sup>®</sup>

#### **CJUE, Google France / Louis Vuitton (C-236/08-C-238/08):**

- l'utilisation de marques comme mots-clés dans la publicité n'est pas autorisée si ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'un tiers

#### **CJUE, Interflora / Marks & Spencer (C-323/09) :**

- l'utilisation de marques comme mots-clés dans la publicité peut être autorisée si elle n'entraîne pas de confusion et ne porte pas atteinte aux autres fonctions de la marque.



### 3 - Utiliser une marque comme mot-clé ?



À retenir



*Acheter un mot-clé correspondant à une marque = OK.*



*Eviter toute confusion dans l'annonce – mieux vaut éviter de mentionner la marque dans l'annonce, sauf si vous êtes revendeur officiel ou très clair dans votre message.*

# Cas N° 4

Usage humoristique, critique, artistique,  
politique, ...



## 4 - Usage humoristique, critique, artistique, politique, ...

C'est quoi ?

 ***Utiliser une marque pour faire passer un message***



4 - Usage humoristique, critique, artistique,  
politique, ...

*Petillion*

MARK  
COM<sup>®</sup>

## Exemple 1

Volkswagen / Star Wars





## 4 - Usage humoristique, critique, artistique, politique, ...

Petillon

MARK  
COM<sup>®</sup>

*Un enfant incarne Dark Vador, costume fidèle, musique originale, ambiance respectueuse de l'univers...*

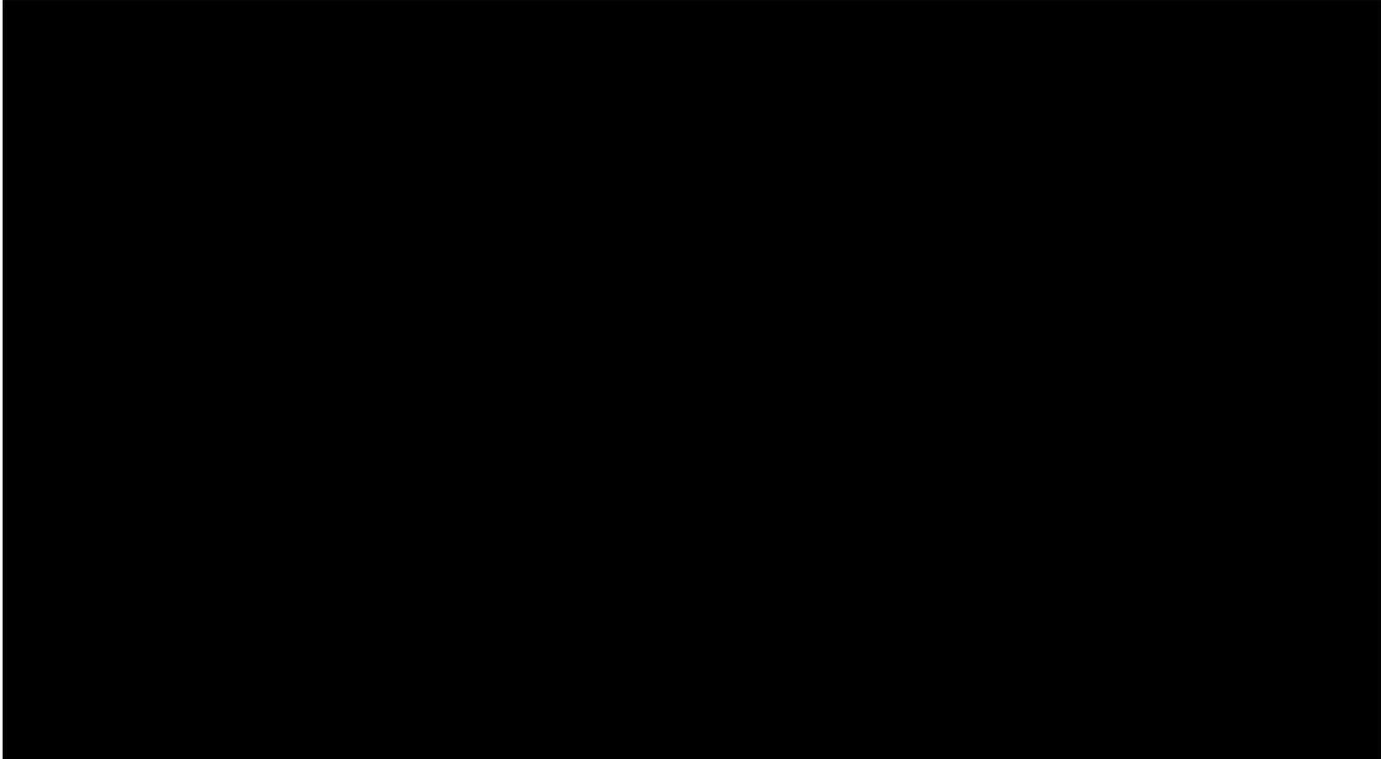
*« Un enfant incarne Dark Vador. »*





*Petillion*

MARK  
COM.®





4 - Usage humoristique, critique, artistique,  
politique, ...

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>

***Cette publicité peut-elle être admise ?***



4 - Usage humoristique, critique, artistique,  
politique, ...

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>



**Pas sans accord**



***Volkswagen a acheté une licence officielle auprès de Lucasfilm / Disney, condition indispensable pour diffuser ce spot.***



***Exploitation commerciale directe***



4 - Usage humoristique, critique, artistique,  
politique, ...

*Petillion*  
MARK  
COM<sup>®</sup>

## Exemple 2

Greenpeace / Volkswagen





## 4 - Usage humoristique, critique, artistique, politique, ...

Petillion  
MARK  
COM<sup>®</sup>

*Greenpeace parodie la pub « The Force ». pour dénoncer les pratiques environnementales de Volkswagen.*

*« Réponse militante à Volkswagen »*



**GREENPEACE**



*Petillion*

MARK  
COM.®





4 - Usage humoristique, critique, artistique,  
politique, ...

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>

***Cette publicité peut-elle être admise ?***



## 4 - Usage humoristique, critique, artistique, politique, ...

**!! Conflit juridique**

**👉 *Lucasfilm demande le retrait pour atteinte à ses droits***

- ***YouTube supprime la vidéo en appliquant les règles DMCA***
- ***Greenpeace revendique une parodie à visée critique, relevant de la liberté d'expression.***

**🎯 *La liberté d'expression peut parfois justifier une parodie militante, mais :***

- ***Elle ne protège pas automatiquement contre une plainte***
- ***Et n'empêche pas un retrait par les plateformes privées***



4 - Usage humoristique, critique, artistique, politique, ...

Petillion  
MARK  
COM.®

## Exemple 3

Areva / Greenpeace (*Cassation*, 2008)



**STOP  
PLUTONIUM**



**L'ARRÊT VA DE SOI**

The image shows a red letter 'A' with a grey shadow of a skull behind it, positioned between the words 'PLUTONIUM' and 'L'ARRÊT VA DE SOI'.



## 4 - Usage humoristique, critique, artistique, politique, ...

Petillion  
MARK  
COM.®

*Caricature du logo d'Areva en tête de mort sur une campagne militante.*





## 4 - Usage humoristique, critique, artistique, politique, ...



### À retenir

- ✓ Analyse au cas par cas pour déterminer s'il y a un **juste motif** pour utiliser une marque
  
- ✓ Critères possibles:
  - intention de l'utilisateur de la marque;
  - la notoriété de la marque;
  - le profit tiré de la marque;
  - l'atteinte à la marque;
  - l'usage commercial ou non;

# Cas N° 5

**Ambush Marketing / Parasitisme**



## 5 – Ambush marketing / parasitisme

C'est quoi ?



***Le marketing d'embuscade consiste à associer sa marque à un événement populaire (ex : tournoi, festival, cérémonie...) sans en être acteur ou sponsor officiel, afin de capter une partie de sa visibilité.***



## 5 – Ambush Marketing / Parasitisme

*Petillion*  
MARK  
COM.®

# Exemple 1

**Budweiser / Bavaria Beer**





## 5 – Ambush Marketing / Parasitisme

Petillion  
MARK  
COM.®

A la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud en 2010, lors du match Pays-Bas - Danemark, des supporters néerlandaises arrivent en tribune vêtues de mini-robos oranges dans le cadre d'une campagne publicitaire de « **Bavaria Beer** », bière concurrente au sponsor officiel Budweiser.

« On surfe sur un événement »





## 5 – Ambush Marketing / Parasitisme

Petillon

MARK  
COM<sup>®</sup>

## Exemple 2

Lactel / Candia

(Trib. commerce Paris, 2020)





## 5 – Ambush Marketing / Parasitisme

Petillon  
MARK  
COM<sup>®</sup>

**Lactel** commercialise depuis longtemps son lait “**Matin Léger**”, avec un packaging bleu clair, un nom évocateur de douceur matinale, et un branding bien établi.

**Candia** lance “**Doux et Léger**”, un lait au positionnement quasi identique :

- nom construit sur le même modèle sémantique,
- une promesse nutritionnelle proche,
- un packaging bleu et blanc très similaire.





## 5 – Ambush Marketing / Parasitisme

Petillion  
MARK  
COM.®





## 5 – Ambush Marketing / Parasitisme



### À retenir

- ✓ Eviter de tirer profit de la notoriété d'une marque ou d'un évènement en se plaçant dans son sillage
- ✓ Eviter le risque d'association ou de confusion

# Cas N° 6

Cybersquatting



## 6 – Cybersquatting

C'est quoi ?

👉 Le **cybersquatting** est le fait d'enregistrer, de revendre et/ou d'utiliser un nom de domaine internet correspondant à une marque, et ce de mauvaise foi.



## 6- Cybersquatting

Petillion  
MARK  
COM.®

# Exemple 1

Nissan Motors / Uzi Nissan





## 6- Cybersquatting

Petillion  
MARK  
COM.®

En 1994, **Uzi Nissan**, entrepreneur américain d'origine israélienne, enregistre **nissan.com** pour promouvoir son activité d'informatique (Nissan Computer).

Quelques années plus tard, **Nissan Motors**, constructeur automobile japonais, tente de récupérer le nom de domaine pour sa présence en ligne.

Problème : **Uzi Nissan** porte légalement ce nom de famille, et utilise le site à des fins commerciales réelles.

« J'ai pris le nom avant vous »





## 6- Cybersquatting

Petillion  
MARK  
COM.®

# Exemple 2



Cas Madonna / *madonna.com*



## 6- Cybersquatting

*Petillion*  
MARK  
COM<sup>®</sup>

👉 En 1998, un particulier, **Dan Parisi**, enregistre le domaine **madonna.com** pour héberger un site pornographique.

**Madonna** engage une procédure auprès de l'**OMPI**, arguant que cet enregistrement est fait de mauvaise foi et vise à exploiter sa notoriété. En 2000, l'**OMPI** lui donne raison et ordonne le transfert du domaine.



## 6- Cybersquatting

### Principes UDRP:

1. nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque;
2. le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
3. le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.



## 6- Cybersquatting

Cas spécifique d'un revendeur/distributeur – critères 'Oki Data':

- le titulaire doit effectivement proposer à la vente les produits ou services en question;
- le titulaire doit utiliser le site exclusivement pour vendre les produits couverts par la marque ;
- le site doit indiquer de manière transparente la nature de la relation entre le titulaire du nom de domaine et le propriétaire de la marque ;
- le titulaire ne doit pas chercher à monopoliser tous les noms de domaine correspondant à la marque, empêchant ainsi le titulaire légitime de la marque de disposer d'un nom de domaine à son nom.



## 6 – Cybersquatting



### À retenir

- ✓ Eviter d'enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque, sauf accord explicite

# Merci !

Des questions?

Diégo Noesen – [dnoesen@petillion.law](mailto:dnoesen@petillion.law)

André Hesse - [ahesse@vous.lu](mailto:ahesse@vous.lu)