

LA PROTECTION – FORCE ET FAIBLESSE – DE LA DÉNOMINATION SOCIALE DES BANQUES ET AUTRES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER PAR LA MARQUE DE SERVICES

André Elvinger
Avocat à la Cour
Elvinger, Hass & Prussen

Introduction	167
Les limites de la protection de la dénomination sociale	169
La protection du nom par l'action en concurrence déloyale	170
La protection au titre de marque par la loi uniforme Benelux	171
Les limites de la protection de la marque identique à la dénomination sociale selon la jurisprudence de la Cour de justice Benelux	172
Y a-t-il contrefaçon, et sous quelles conditions, d'une marque par l'usage non autorisé du signe de cette marque par un tiers comme dénomination sociale?	173
L'usage d'une marque au titre de dénomination sociale constitue-t-il un usage apte à préserver la marque de son extinction par le non-usage?	174
Conclusion	175

Introduction

5-1. Les banques et autres professionnels du secteur financier se sont peu intéressés à la marque aussi longtemps que la protection n'existait que pour les marques de produits. Ce n'est évidemment qu'à titre tout à fait accessoire que les banques auraient pu, à des fins publicitaires par exemple, ou au titre

d'instruments techniques auxiliaires, vendre ou distribuer des produits au sens du terme en droit des marques.

Ce n'est que depuis l'entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 1987, du Protocole du 10 novembre 1983 complétant la loi uniforme Benelux par son chapitre V traitant des marques de service que ces dernières peuvent bénéficier de la protection du droit des marques.¹

La loi uniforme ne définit ni les produits ni les services. Il a sans doute paru suffisamment clair que la marque de produits, anciennement appelée « marque de fabrique et de commerce »², sert de signe pour les biens corporels, alors que la marque de services sert de signe pour des prestations. La précision n'est pas inutile puisque le terme « produit » est actuellement utilisé dans le langage bancaire courant pour désigner précisément des types déterminés de services offerts et prestés à la clientèle. Les termes « produits » et « services » sont donc employés dans la présente contribution au sens du droit des marques.

5-2. Le droit des marques rencontre peu de problèmes lorsqu'une banque ou un professionnel utilise, pour désigner ses services, un signe de marque différent de sa dénomination sociale. Tel sera le cas, par exemple, lorsque la désignation et le sigle d'un groupe sont utilisés pour désigner des services sous une dénomination qui n'est pas la dénomination sociale de la société du groupe qui utilise ce signe.

Mais dans la pratique, les banques déposent souvent précisément leur dénomination sociale, soit comme marque verbale, soit comme marque figurative sous des sigles et configurations de formes et de couleurs diverses. Dans beaucoup de cas, la marque ne diffère alors de la dénomination sociale que par le fait que cette dernière inclut des abréviations indicatives du type de société telles que S.A., s. à r.l., AG ou Ltd.

Cela est fréquent également pour les industriels et les commerçants, mais on verra plus loin que dans leur cas la dissociation entre l'entreprise et ses produits est perçue plus facilement que pour les banques et leurs services.

La question que se propose de traiter la présente contribution est donc celle de savoir quelle est la portée et la valeur des droits qu'une banque tire du dépôt de sa dénomination sociale comme marque de service. Dans ce contexte il n'y a pas de différence entre la situation des banques et celle des autres professionnels du secteur financier, et les références aux banques incluent donc celles à ces professionnels.

¹ Sur les origines unionistes et communautaires de la protection des marques de services, DECKER et RUKAVINA, « Les marques de services et les conflits avec les autres droits de propriété intellectuelle », *Bulletin du Cercle François Laurent*, 1987, III, 1.

² Voy. le titre de la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, abrogée par l'article 3 de la loi du 7 décembre 1966 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits

Les limites de la protection de la dénomination sociale en tant que telle

5-3. Abstraction faite de tout dépôt de marque, la banque bénéficie de la protection attachée à sa dénomination sociale en vertu de sa loi nationale et du droit unioniste.

5-4. Sur le plan national, la législation sur le registre de commerce et des sociétés, initialement intitulé « registre aux firmes », ensuite « registre de commerce »³, a organisé la publicité et la protection du nom commercial depuis bien avant même l'avènement d'un droit des sociétés, au Luxembourg. La loi concernant les sociétés commerciales organise la protection de leur dénomination en exigeant sa spécificité et en interdisant, pour les sociétés anonymes, l'adoption d'un nom désignant un actionnaire⁴.

Sous ce régime, la question se pose de savoir si la naissance du droit à la dénomination sociale s'opère par l'acte de constitution, par l'inscription au registre de commerce et des sociétés, ou par la publication au *Mémorial*. La jurisprudence semble s'orienter vers la reconnaissance de l'acquisition du droit déjà par l'adoption de la dénomination commerciale à l'acte de constitution⁵.

5-5. Quant au droit unioniste, l'article 8 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, telle que modifiée, pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle le Luxembourg a adhéré par l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, dispose que « le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».

À l'opposé d'une marque qui s'acquiert par le premier dépôt, le droit au nom, qu'il s'agisse d'une dénomination sociale, d'une raison sociale ou d'un simple nom commercial, s'acquiert, sans obligation de dépôt, par le premier usage.

5-6. La protection de la dénomination sociale, comme du nom commercial en général, sur la base de la loi nationale, est territoriale et ne va donc pas, en principe, au-delà du pays dont le droit régit la société ou, le cas échéant, de celui où elle établit et inscrit des succursales. Il faut cependant reconnaître que la jurisprudence luxembourgeoise — rare et assez ancienne — est, à cet égard, d'une conception large. Ainsi, un jugement du tribunal d'arrondissement de

³ Sur l'historique de cette législation: N. DECKER, « La protection du nom commercial au Luxembourg », *Feuille de liaison de la Conférence St-Yves*, n° 53, p. 31; A. ELVINGER, « La protection de la dénomination sociale en droit luxembourgeois », dans *Jura Vigilantibus* A. Braun, Larcier, p. 134, sub 2.

⁴ Article 25 de la loi concernant les sociétés commerciales.

⁵ A. ELVINGER, *op. cit.*, n°s 19 et s.

Luxembourg du 1^{er} juillet 1970⁶ ouvre l'« action en changement de nom » sur base de l'article 25 de la loi sur les sociétés commerciales à une société de droit étranger ayant établi une succursale au Luxembourg en spécifiant que « le droit pour une société anonyme d'empêcher toute confusion entre sa dénomination et celle d'autres sociétés n'est pas subordonné à l'établissement de son siège social dans le pays où se crée la société empruntant une dénomination semblable ». Il est vrai que ce jugement, tout en fondant sa décision sur l'article 25 de la loi sur les sociétés commerciales, se réfère également au fait que la société demanderesse invoquait la protection unioniste et, par ailleurs, la concurrence déloyale. Selon ce jugement, l'action en modification d'une dénomination sociale sur base de l'article 25 de la loi de 1915 n'est « subordonnée à aucune autre condition que celle de la possibilité d'une confusion, sans qu'il soit nécessaire que les sociétés aient le même objet social, qu'une faute ait été commise ou qu'un préjudice ait été éprouvé ».

La protection unioniste, en revanche, est universelle, mais le degré de cette protection dépend de la notoriété⁷. En outre, la protection unioniste est liée à la condition d'un intérêt légitime. Selon certains, cet intérêt est donné s'il y a risque de confusion, alors que d'autres estiment que la protection unioniste ne peut s'appliquer que lorsque le nom commercial est utilisé par un concurrent⁸. Un arrêt de la Cour d'appel du 5 janvier 1977⁹, rendu sur appel contre une ordonnance en cessation pour concurrence déloyale, mais se fondant également sur les dispositions de la Convention d'Union de Paris, se contente, outre la possibilité d'atteinte à la capacité de concurrence, de la « possibilité de confusion ».

La protection du nom par l'action en concurrence déloyale

5-7. Sur la base de l'article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, et selon le commentaire de cet article au projet de loi 4844 qui a conduit à cette loi¹⁰, commet un acte de concurrence déloyale notamment celui qui « crée ou tente de créer la confusion entre sa personne,

⁶ N° 13899 du rôle, non publié, *First National City Bank c. First National Investment Corporation S.A.*

⁷ N. DECKER, *op. cit.*, 3.3.1, p. 33; A. ELVINGER, *op. cit.*, n° 36.

⁸ A. BRAUN, *Précis des marques de produits et de service*, n° 148; N. DECKER, *op. cit.*, n° 3.3.1., p. 32; A. ELVINGER, *op. cit.*, n° 38.

⁹ N° 4133 du rôle, non publié, *Sonesta International Hotels Corporation c. Giuliani*.

¹⁰ La loi du 30 juillet 2002 n'a retenu dans son texte qu'une définition générale de la concurrence déloyale, laissant au commentaire de l'article 14 l'énumération non limitative qui avait figuré en dernier lieu à l'article 17 (en l'occurrence, il s'agit de l'alinéa f de cette énumération) de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale (*Doc. parl.* 4844, p. 10 et p. 17).

son établissement, ses produits ou ses services et la personne, l'établissement, les produits ou les services d'un concurrent ».

Cette protection, ainsi que le démontre la jurisprudence précitée, a l'avantage d'être assortie de l'arme efficace de l'action de cessation prévue par l'article 23 de la même loi, qui est portée devant le magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, et introduite et jugée comme en matière de référé. Rappelons que cette procédure n'existe pas en tant que telle en matière de marques, de produits ou de services, encore que le même résultat puisse, le cas échéant, être atteint par la voie du référé selon l'article 933 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge des référés, notamment, de faire cesser un trouble manifestement illicite¹¹.

Cependant, selon la jurisprudence, l'action en concurrence déloyale n'est admise, en présence du dépôt d'une marque, que pour des faits autres que ceux constitutifs de la contrefaçon de la marque¹². De plus, la concurrence déloyale n'existe que s'il y a création ou tentative de création de la confusion avec l'établissement ou les services d'un concurrent¹³.

La protection au titre de marque par la loi uniforme Benelux

5-8. Devant les limites de la protection par la loi nationale et le droit unifié et le caractère d'exception de la protection contre la concurrence déloyale, il est certain que le dépôt de la dénomination sociale comme marque de service apporte un renforcement de la protection.

La loi uniforme organise cette protection à deux niveaux. L'article 13.A.1, sous a, permet au titulaire de la marque de s'opposer à tout usage de la marque pour les services pour lesquels la marque est enregistrée, et, sous b et c, sous certaines conditions, pour des services autres que ceux pour lesquels la marque est enregistrée, alors que l'article 13.A.1, sous d, vise d'autres faits que l'usage pour la désignation de services.

¹¹ Sur la distinction de compétence — malencontreusement maintenue par la loi du 30 juillet 2002 — entre l'action en cassation de concurrence déloyale et l'action en référé contre la voie de fait : référé Luxembourg, 10 décembre 2002, *Monsanto c. A.* (non publié). Cette décision et l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel des référés du 22 avril 2003 ont admis la recevabilité de l'action en référé-voie de fait en matière de marques.

¹² Cour, 9 juillet 1975, *Pas.*, XIII, p. 181 ; référé Luxembourg, *Monsanto c. A.*, précité ; A. BRAUN, *op. cit.*, n° 351, p. 308.

¹³ Rappelons également la disposition de l'article 191 du Code pénal qui punit l'usurpation de nom, mais ne semble s'appliquer à des « objets fabriqués » et qui ne pourrait donc s'appliquer aux services que dans une interprétation extensive que le droit pénal ne permet sans doute pas.

Les limites de la protection de la marque identique à la dénomination sociale selon la jurisprudence de la Cour de justice Benelux

5-9. L'article 13.A.1, sous d, permet au titulaire de s'opposer à tout usage dans la vie des affaires qui, sans juste motif, est fait de la marque « autrement que pour distinguer des services », lorsque cet usage « tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice ».

On voit qu'un tel usage pourrait être un usage qui désigne une autre entreprise, en d'autres mots l'usage par un tiers comme nom commercial ou comme dénomination sociale, mais il faut alors que le titulaire de la marque prouve l'absence de juste motif et le fait du profit indûment tiré de cet usage ou du préjudice causé.

C'est dire que la protection de la marque est la plus forte contre un tiers qui l'utilise pour désigner des services.

5-10. D'où la question de savoir si l'usage d'une marque au titre d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale constitue en même temps l'emploi de la marque pour désigner des services.

La question a été soumise à la Cour de justice Benelux à deux reprises, d'abord pour des marques de produits, ensuite, plus récemment, pour des marques de service.

5-11. À propos des marques de produits, la Cour de justice Benelux, dans son arrêt A-87/3, *Omnisports c. Bauweraerts*, du 7 novembre 1988¹⁴, a considéré que l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant comme nom commercial seulement ne peut être considéré comme un emploi pour des produits au sens de l'article 13.A.1, sous a, de la loi uniforme, mais qu'« il peut en être autrement si, en résumé, le public perçoit cet emploi comme se rapportant à un ou plusieurs produits déterminés vendus ou offerts en vente par l'entreprise, lesquels, par cet emploi, se distinguent de ceux d'autrui ».

5-12. Une controverse s'était installée sur la question de savoir si le principe ainsi arrêté par la Cour de justice Benelux pour les marques de produits pouvait également valoir pour les marques de service. Effectivement, lors de la procédure dans l'affaire *Omnisport c. Bauweraerts*, l'avocat général, M. E. Krings, dans ses conclusions¹⁵, avait paru faire une distinction entre les marques de produits et les marques de service. Les marques de produits, disait-il, « sont

¹⁴ *Rec.*, 1988, p. 90.

¹⁵ *Rec.*, 1988, p. 96 et s.

indissolublement liées aux produits; elles servent à distinguer ces produits d'autres produits similaires, fabriqués par d'autres entreprises », tandis que cette différence lui paraissait moins évidente dans le cas des marques de service: « Il y a tout de même » — disait l'avocat général — « davantage de similitude entre l'emploi d'un nom commercial et l'emploi d'une marque de service qu'entre l'emploi d'un nom commercial et l'emploi d'une marque de produits. » Il citait des sources d'après lesquelles « les services prestés restent eux (théoriquement en tout cas) beaucoup plus proches de leur source et, partant, de l'entreprise ». Effectivement, « il arrive, pour les produits, que le public ne fasse pas le lien entre le nom commercial de l'entreprise et les produits qu'elle fabrique et vend, alors que pour les services cela est moins évident »¹⁶.

La Cour de justice, dans son arrêt A 95/2/15 du 20 décembre 1996, *Europa-bank NV c. Banque pour l'Europe S.A.*, a rejeté cette distinction :

« Attendu -qu'il ne se justifie pas de statuer différemment pour les marques de service et qu'il faut donc [...] considérer que le simple emploi d'un nom commercial par une entreprise prestataire de service pour fournir ou offrir des services, ne constitue pas au surplus l'emploi d'une marque de service identique à ce nom commercial ou l'emploi d'un signe ressemblant; qu'il peut toutefois en être autrement et qu'il y a bien pareil emploi si, en fait, le nom commercial est employé de manière telle que le public perçoit cet emploi comme l'emploi d'un signe servant à distinguer les services offerts ou fournis de ceux d'autrui »¹⁷.

Y a-t-il contrefaçon, et sous quelles conditions, d'une marque par l'usage non autorisé du signe de cette marque par un tiers comme dénomination sociale ?

5-13. Il découle des termes de ces arrêts une première conséquence, c'est que lorsqu'une banque a déposé une marque de service, elle ne peut pas, sur le fondement de la marque, s'opposer de plein droit au seul fait qu'une autre entreprise utilise un nom commercial identique à la marque, sauf si cette autre entreprise emploie le nom commercial de manière telle que le public perçoit cet

¹⁶ Ainsi, le public perçoit Coca-Cola comme la marque désignant une boisson, sans — normale-ment — penser à l'entreprise qui fabrique le produit, bien qu'elle inclue le même signe dans sa dénomination sociale

¹⁷ Il convient de rappeler que, dans l'espèce soumise à cet arrêt, les deux entreprises, l'une une société anonyme de droit belge, l'autre une société anonyme de droit luxembourgeois, portaient des dénominations sociales quasiment identiques, sans que le litige entre elles ait porté sur la légalité de l'emploi de ces noms au regard du droit des sociétés ou de la protection unioniste du nom commercial.

emploi comme l'emploi d'un signe servant à distinguer, non pas cette autre entreprise, mais les services offerts ou fournis par celle-ci par rapport à ceux d'autres entreprises.

Ainsi qu'il résulte de la terminologie qu'elle emploie, la Cour considère cette perception comme exceptionnelle et l'entreprise plaignante en assumerait la charge de la preuve. En d'autres termes, si cette autre entreprise n'emploie le signe que pour se désigner elle-même aux yeux du public, il n'y aura pas usage en infraction de l'article 13.A1, sous a, b ou c. Il faut admettre que, sur le plan pratique, tel sera le plus souvent le cas. La protection contre l'emploi autrement que pour désigner des services, donc notamment au titre de nom commercial, n'est donnée que sous des conditions très restrictives de l'article 13.A.1, sous d¹⁸.

En ce qui concerne les banques, le maximum de protection, c'est-à-dire la protection de plein droit contre l'usage d'une marque identique à la dénomination sociale, sera atteint lorsque la notoriété auprès du public s'est attachée à un service spécialisé, comme on peut l'admettre pour la carte de crédit de telle banque américaine bien que sa dénomination sociale soit identique au signe par lequel elle désigne la carte de crédit qu'elle émet¹⁹.

L'usage d'une marque au titre de dénomination sociale constitue-t-il un usage apte à préserver la marque de son extinction par le non-usage ?

5-14. Il se dégage des arrêts de la Cour de justice Benelux une deuxième conséquence.

Selon l'article 5, alinéa 2, a, de la loi uniforme Benelux, le droit à la marque s'éteint lorsque, sans juste motif, il n'en est pas fait un usage normal pendant une période ininterrompue de cinq années suivant le dépôt de la marque.

Là encore, la question s'est posée de savoir si, par l'usage de sa dénomination sociale ou de son nom commercial pour offrir ou fournir ses services, une entreprise fait également usage, au sens de l'article 5 de la loi uniforme Benelux, de la marque dont elle est titulaire et qui est identique à sa dénomination sociale ou à son nom commercial.

La Cour de justice Benelux, dans son arrêt précité du 20 décembre 1996, a répondu à cette question de l'extinction de la marque par le non-usage dans les

¹⁸ *Supra*, n° 9.

¹⁹ Dans l'espèce tranchée par l'arrêt de la Cour Benelux du 20 décembre 1996 précité, le tribunal d'arrondissement qui avait ordonné le renvoi devant la Cour Benelux n'a pas encore statué sur l'application du principe au cas de l'espèce.

mêmes termes que sur la question de la contrefaçon, à savoir donc que le simple emploi du nom commercial ne constitue pas l'emploi d'une marque de service identique à ce nom commercial, mais qu'il « peut toutefois en être autrement et qu'il y a donc pareil emploi si en fait, le nom commercial est employé de manière telle que le public perçoit cet emploi comme l'emploi d'un signe servant à distinguer les services offerts ou fournis de ceux d'autrui ».

Conclusion

5-15. On voit, aux deux égards analysés ci-dessus, une certaine faiblesse de la marque de services identique à la dénomination sociale.

L'entreprise qui emploie un nom identique à la marque d'autrui ne contrefait, normalement, pas la marque si cet usage de son nom n'est pas perçu par le public comme désignant ses services par opposition à la désignation de son entreprise. En même temps, le propriétaire de la marque ne la conserve normalement pas s'il n'en fait pas, dans le délai prévu par la loi, un usage pour désigner ses services par opposition à son entreprise.

Le dépôt d'une marque identique à la dénomination sociale ne peut donc apporter qu'une protection limitée contre l'usage de cette dénomination par une autre entreprise.

L'usage de la marque par une autre entreprise au titre de dénomination sociale ne permettrait, sauf l'exception de perception du public comme marque désignant des services, de s'opposer à cet usage que sous des conditions — défaut de juste motif et caractère préjudiciable de l'usage — dont la preuve pourra être difficile à apporter.

Il est vrai que cette protection au titre de marque est inutile si la protection est assurée par le droit des sociétés ou par les dispositions de la Convention d'Union de Paris, mais on a vu que cette protection est territoriale ou restreinte par l'exigence de la notoriété ou l'atteinte à un intérêt légitime.