



Le droit des marques en France et en Europe

Jérôme Tassi, Nicolas Binctin, Matthieu Dhenne, Julien Canlorbe

► To cite this version:

Jérôme Tassi, Nicolas Binctin, Matthieu Dhenne, Julien Canlorbe. Le droit des marques en France et en Europe : Contributions au colloque de l'Institut Stanislas de Boufflers du 1er avril 2019. Éditions de Boufflers, 58 p., 2020, 978-2-492173-01-1. halshs-02970578

HAL Id: halshs-02970578

<https://shs.hal.science/halshs-02970578>

Submitted on 7 Nov 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

LE DROIT DES MARQUES EN FRANCE ET EN EUROPE

Quatre contributions au colloque de
l'Institut Stanislas de Boufflers du 1^{er} avril 2019

Préface de Jacques Azéma

Contributions de :

Jérôme TASSI

*Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle*

Nicolas BINCTIN

*Professeur agrégé des Facultés de Droit
Université de Poitiers – CECOJI*

Matthieu DHENNE

*Docteur en droit
Avocat à la cour*

Julien CANLORBE

*Docteur en droit
Avocat à la cour*

Le droit des marques en France et en Europe

Contributions au colloque de
l'Institut Stanislas de Boufflers du 1^{er} avril 2019

Les contributions présentées sont à jour du 1^{er} avril 2019.

Elles sont antérieures à la publication de l'ordonnance du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services (n° 2019-1169) ainsi qu'à celle de son décret d'application du 9 décembre 2019 (n° 2019-1316).

Sommaire

ABRÉVIATIONS

Préface

Jacques AZÉMA

Professeur agrégé des Facultés de Droit

Directeur honoraire du Centre Paul Roubier

Le renouvellement des stratégies procédurales en droit des marques

Jérôme TASSI

Avocat au Barreau de Paris

Spécialiste en propriété intellectuelle

La marque collective simple

Nicolas BINCTIN

Professeur agrégé des Facultés de Droit

Université de Poitiers – CECOJI

De la marque de forme (ou de l'oxymore du droit des marques)

Matthieu DHENNE

Docteur en droit

Avocat à la cour

Le rôle de l'usage sérieux dans le nouveau droit des marques

Julien CANLORBE

Docteur en droit

Avocat à la cour

Abréviations

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION
Accord ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
aff.	affaire
al.	alinéa
<i>Ann. propr. ind.</i>	<i>Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire</i>
art.	article
<i>BICC</i>	<i>Bulletin d'information de la Cour de cassation</i>
<i>BOPI</i>	<i>Bulletin officiel de la propriété industrielle</i>
CA	Cour d'appel
CETA	<i>Comprehensive Economic and Trade Agreement</i>
ch.	chambre
ch. rec.	chambre de recours
CJCE	Cour de justice des Communautés européennes
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
COJ	Code de l'organisation judiciaire
coll.	collection
<i>Com. com. électr.</i>	<i>Communication, commerce électronique</i>
concl.	conclusions
consid.	considérant
CPI	Code de la propriété intellectuelle
CUP	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou Convention de l'Union de Paris
<i>D.</i>	<i>Dalloz (recueil)</i>
dir.	direction
Dir.	Directive
éd.	édition
ex.	exemple
EUIPO	Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
INPI	Institut national de la propriété industrielle
IRPI	Institut de recherche en propriété intellectuelle
<i>JCP</i>	<i>Juris-Classeur périodique (Semaine juridique)</i>
<i>JCP éd. G.</i>	<i>Juris-Classeur périodique (Semaine juridique), édition générale</i>
<i>JDSAM</i>	<i>Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie</i>
<i>JNA</i>	<i>Journal des notaires et des avocats</i>
<i>JOUE</i>	<i>Journal officiel de l'Union européenne</i>
L.	Loi
n°	numéro
obs.	observations
OEB	Office européen des brevets
OHMI	Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION
-------------	---------------

p.	page
<i>PIBD</i>	<i>Propriété industrielle — Bulletin documentaire</i>
<i>Propr. indus.</i>	<i>Propriété industrielle</i>
<i>Propr. intell.</i>	<i>Propriétés intellectuelles</i>
pt	point
 <i>RIPIA</i>	 <i>Revue internationale de la propriété industrielle et artistique</i>
 <i>RJDA</i>	 <i>Revue de jurisprudence de droit des affaires</i>
<i>RMUE</i>	Règlement sur la marque de l'Union européenne
<i>RTD com.</i>	<i>Revue trimestrielle de droit commercial</i>
<i>RTD eur.</i>	<i>Revue trimestrielle de droit européen</i>
 sect.	 section
spéc.	spécialement
Sté	Société
 t.	 tome
TGI	Tribunal de grande instance
TPICE	Tribunal de première instance des Communautés européennes
Trib. UE	Tribunal de l'Union européenne
 v.	 voir

Préface

C'est un plaisir de présenter les travaux de cette matinée de la conférence consacrée au droit des marques en France et en Europe que j'ai eue l'honneur de présider il y a tout juste un an.

Depuis lors l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 est intervenue, assurant la transposition en droit français de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, ainsi que la compatibilité de notre droit interne avec les dispositions du nouveau règlement sur la marque européenne.

Sans bouleverser le droit français en la matière, ces textes apportent au régime des marques, désormais désignées sous la dénomination de marques de produits ou de services, des aménagements substantiels dont le trait commun est de consacrer une influence grandissante du droit européen.

Celle ci se traduit d'abord, de façon bienvenue, par l'alignement de notre droit national sur les textes et la jurisprudence européennes concernant notamment la protection conférée à la marque, y compris à celle jouissant d'une renommée, conduisant à définir en termes identiques les actes susceptibles d'y porter atteinte.

Selon la même inspiration l'ordonnance du 13 novembre 2019, largement complétée sur ce point par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, introduit une procédure administrative d'annulation et de déchéance devant l'INPI, conduisant à un partage de compétence à cet égard entre l'office national et les juridictions judiciaires qui en revanche n'ira pas sans soulever des difficultés suscitées par l'articulation de ces procédures.

Il faut savoir gré à l'Institut Stanislas de Boufflers et à ses infatigables animateurs de nous avoir permis de réfléchir à cette évolution de notre droit avant même que le législateur ne la consacre.

Jacques AZÉMA

Professeur agrégé des Facultés de Droit
Directeur honoraire du Centre Paul Roubier

Le renouvellement des stratégies procédurales en droit des marques^{*}

Jérôme TASSI

Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle

*« Celui qui sait le mieux doser les stratégies directes et indirectes
remportera la victoire. »*

Sun Tzu

PLAN

I. L'optimisation des stratégies procédurales	3
A. La rationalisation de la décision d'engager une action	3
B. Le choix du Tribunal en cas de litige en contrefaçon d'une marque de l'Union européenne contre plusieurs défendeurs européens	7
II. La diversification des stratégies procédurales	10
A. Les stratégies procédurales à la disposition du défendeur	11
B. Les stratégies dans l'attaque du demandeur	13

* * *

La connaissance du droit substantiel de la propriété intellectuelle est une condition *sine qua non* pour aborder sereinement un dossier dans cette matière. Le « savoir » de l'avocat spécialiste peut aujourd'hui facilement être enrichi par les traités dans ce domaine¹ et par l'accès aux décisions de jurisprudence européenne et française permettant de trouver les décisions pertinentes pour chaque cas d'espèce.

Ce savoir trouve sa concrétisation dans la définition de la stratégie procédurale propre à chaque dossier, définition qui constitue la compétence véritable de l'avocat. Ce savoir-faire de l'avocat lui

^{*} Ce texte est la transposition écrite de la conférence du 1^{er} avril 2019 au Sénat. Le texte a été légèrement remanié et actualisé mais le style oral a été globalement conservé.

¹ Parmi les plus récents, v. J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 1^{re} éd. 2016.

est propre et s'acquiert par l'expérience et la multiplication des situations juridiques rencontrées. Il n'a pas vocation à être divulgué ni exposé au grand jour. Au contraire, ce savoir-faire doit rester confidentiel, dans le secret des cabinets d'avocats, pour que les parties adverses et leurs conseils ne puissent pas anticiper trop facilement la stratégie. Il n'y a ainsi pas d'articles ou de colloques sur les stratégies procédurales et les ouvrages de référence en propriété intellectuelle n'y font guère référence.

Outre le secret attaché aux stratégies procédurales, cette notion n'a *a priori* pas une connotation positive. En réalité, il s'agit sans doute d'une méprise car la stratégie est souvent confondue avec les manœuvres procédurales, les stratagèmes qui relèveraient de la malice de l'avocat.

La notion de stratégies procédurales est pourtant beaucoup plus complexe et ne saurait être réduite à ce niveau basique.

Initialement, la stratégie désigne une partie de la science militaire qui traite de la coordination des forces armées (en intégrant les aspects politiques, logistiques et économiques) dans la conduite d'une guerre ou dans l'organisation de la défense d'une nation ou d'une coalition². Lorsque les forces armées entrent sur le champ de bataille, on parle alors de tactique qui vise à assurer l'évolution des forces en fonction de l'avancée de la bataille.

En théorie des jeux, la stratégie est définie comme un ensemble cohérent de décisions que se propose de prendre un agent assumant des responsabilités, face aux diverses éventualités qu'il est conduit à envisager, tant du fait des circonstances extérieures qu'en vertu d'hypothèses portant sur le comportement d'autres agents intéressés par de telles décisions.

Ces définitions peuvent être parfaitement transposées à la procédure contentieuse en distinguant trois niveaux :

- **La stratégie procédurale** au sens noble qui vise l'ensemble des actions à mener en vue d'un résultat. Cette stratégie est déterminée en amont de la procédure pour le demandeur et dès qu'il est assigné pour le défendeur (ou même antérieurement si un risque a été anticipé avant toute action judiciaire). Il s'agit d'avoir une vue globale des forces et faiblesses du dossier et fixer les buts à atteindre. Une stratégie procédurale est nécessairement finalisée.
- **La tactique procédurale** qui est la mise en œuvre concrète de la stratégie procédurale, une fois la procédure engagée.
- **Les manœuvres procédurales** qui constituent l'application parfois malicieuse ou détournée des règles de procédure en vue d'obtenir un résultat qui n'est pas toujours avouable (par exemple, former un incident de nullité d'assignation ou d'incompétence dans le seul but de gagner du temps). Ces manœuvres procédurales sont souvent subies par la partie adverse mais une bonne stratégie procédurale doit les anticiper et peut permettre, dans certains cas, d'en limiter les effets.

Pour définir une stratégie procédurale efficace, il est primordial de définir le ou les buts principaux à atteindre, que ce soit pour le demandeur mais également pour le défendeur.

² <http://www.cnrtl.fr/definition/strat%C3%A9gie>

En général, l'objectif premier du demandeur qui détecte une contrefaçon est d'obtenir la cessation des actes litigieux. Mais des buts alternatifs ou complémentaires peuvent être envisagés : obtenir une décision rapide (par exemple pour agir ensuite contre d'autres défendeurs en invoquant la première décision), obtenir des dommages-intérêts conséquents, obtenir une publication sur Internet, exercer une pression sur le défendeur dans le but d'obtenir un accord portant sur des aspects extérieurs à la procédure, etc.

La détermination des buts va permettre au demandeur de choisir parmi les possibilités procédurales : opter pour la voie civile ou pénale, éventuellement engager une saisie-contrefaçon avant d'engager le procès, assigner en référé, à jour fixe ou plus classiquement au fond, choisir le Tribunal qui lui semble le plus favorable pour accorder les mesures qu'il souhaite, etc.

Les finalités d'une procédure doivent également être analysées par le défendeur qui subit une action en contrefaçon. En complément de l'évaluation juridique et financière du risque de condamnation, le défendeur doit déterminer s'il souhaite gagner du temps (par exemple pour éviter une interdiction car le brevet arrive bientôt à expiration), s'il souhaite parvenir à un accord ou s'il souhaite un vrai débat au fond pour sécuriser sa position juridique. Ces buts vont déterminer sa stratégie procédurale et notamment le choix des contre-attaques envisageables, notamment par le biais des demandes reconventionnelles ou d'actions parallèles.

Les apports récents qu'ils soient jurisprudentiels, législatifs ou technologiques impliquent un profond renouvellement des stratégies procédurales dans les dossiers de contrefaçon de marque. Ces apports ont deux effets significatifs : l'optimisation des stratégies procédurales (I) et la diversification des stratégies procédurales (II).

I. L'optimisation des stratégies procédurales

A. La rationalisation de la décision d'engager une action

Le développement de l'open data, des bases de données juridiques et plus récemment des *legaltech* permet aux parties d'optimiser leur stratégie procédurale sur trois aspects essentiels : l'analyse de la ou des parties adverses et de la marque en cause, l'évaluation des chances de succès, et l'analyse de la jurisprudence du Tribunal saisi.

Le « profil judiciaire » de la partie adverse

Si l'on remonte quelques années en arrière, le nombre de décisions accessibles publiquement était très limité, et seuls les arrêts de la Cour de cassation étaient tous consultables sur le site Légifrance. La grande majorité des décisions judiciaires françaises n'était ainsi pas connue des parties et de leurs conseils. Aujourd'hui, les bases de données en ligne³ permettent une quasi-exhaustivité et en temps réel de l'accès aux décisions judiciaires, et notamment à toutes les décisions des juridictions de première instance.

³ Souvent payantes, mais la base de données jurisprudence de l'INPI est gratuite.

De ce fait, lorsqu'une contrefaçon de marque potentielle est identifiée, il est possible d'avoir accès à beaucoup d'informations sur la société elle-même (notamment via le Registre du commerce et des sociétés pour les sociétés françaises) mais également d'étudier si cette société a fait l'objet de procédures judiciaires ou administratives dans le passé voire même si des procédures sont en cours (certaines bases de données permettant d'avoir cette information).

Si des décisions sont identifiées, elles peuvent permettre d'analyser le comportement procédural de la partie suspectée de contrefaçon et notamment de savoir si elle a adopté un comportement dilatoire, si elle a formé des incidents de procédure, si elle a formé appel de façon systématique ou au contraire si elle a transigé toutes les actions à son encontre⁴.

De même, cela permet d'identifier leur avocat et il est possible d'étudier ses stratégies habituelles (notamment ses manœuvres procédurales) en analysant les autres décisions dans lesquelles l'avocat en cause représentait une partie tierce. Il ne s'agit évidemment pas d'une science exacte mais la collecte de ces informations permet à un demandeur de choisir en connaissance de cause d'engager une action et d'affiner sa stratégie procédurale avant toute démarche procédurale. Par exemple, si une société a déjà été condamnée plusieurs fois en contrefaçon, la voie pénale pourrait être privilégiée en insistant sur la récurrence de la contrefaçon. De même, si une société a eu régulièrement un comportement dilatoire, une procédure de référé ou une procédure à jour fixe pourront être privilégiées pour obtenir une décision rapidement plutôt que d'engager une procédure au fond normale.

En défense, l'établissement du profil de la partie adverse permettra également d'analyser son comportement procédural et notamment si elle transige facilement ou si elle se montre plutôt agressive procéduralement.

Le « profil judiciaire » de la marque en cause

Au-delà du profil procédural de chaque partie, l'accès aux décisions permet de savoir si la marque en cause a déjà fait l'objet d'opposition ou d'actions judiciaires. Cela peut permettre aussi de relever certaines omissions du demandeur. Par exemple, lorsqu'une partie a obtenu plusieurs décisions défavorables sur une marque, il est fréquent qu'elle ne les invoque pas dans son assignation⁵. Avoir accès à l'ensemble des décisions permettra au défendeur de s'opposer plus facilement aux demandes. De même, en droit d'auteur, certains titulaires s'abstiennent parfois de mentionner dans une assignation que l'originalité de l'œuvre invoquée avait été niée antérieurement par une décision judiciaire. Ce type de stratagème est désormais difficile à imaginer puisque l'essentiel des décisions est librement accessible et passer sous silence des décisions défavorables pourrait placer le défendeur en position de faiblesse ou de déloyauté.

⁴ Les décisions du juge de la mise en état prononçant un désistement permettent souvent de déduire qu'il y a eu un accord transactionnel, même si les détails ne sont pas publics.

⁵ Il arrive même que certaines décisions annulent des marques mais que ces décisions ne soient pas communiquées à l'INPI de sorte que ces marques ont l'apparence d'être toujours en vigueur. Ainsi la marque française n° 3177603 a été annulée pour fraude par arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2010 (RG 07/15251) mais a été renouvelée en 2012 et figure toujours dans les marques en vigueur. . .

S'il y a eu des oppositions, une bonne stratégie procédurale nécessite d'aller consulter le dossier d'opposition sur la base de l'article R. 714-8 du CPI⁶, et plus généralement de consulter les notifications éventuelles de l'INPI et les réponses qui auraient pu y être apportées. De même, si les conclusions judiciaires ne sont pas librement accessibles, les jugements résument généralement les argumentations des parties.

L'analyse de ces documents permet de relever éventuellement des contradictions ou des incohérences avec ce qui peut être invoqué dans le litige en cours. En cas de contradiction, la partie adverse pourra invoquer l'argument de l'estoppel qui impose une cohérence procédurale⁷. Selon la jurisprudence, « *l'estoppel peut être défini comme le comportement procédural d'une partie constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions* »⁸. La sanction est celle d'une fin de non-recevoir. La définition jurisprudentielle est assez restrictive et l'estoppel ne peut être valablement invoqué que pour un comportement d'une partie dans la procédure en cause et non pas dans une procédure tierce ou dans le cadre de l'examen de la délivrance de la marque. Ainsi, la jurisprudence a refusé de retenir une fin de non-recevoir fondée sur l'estoppel en raison d'une prétendue contradiction entre une procédure à l'OHMI (devenu EUIPO) et les arguments soutenus dans le cadre de la procédure judiciaire⁹.

Cependant, si une incohérence relevée par rapport à une autre procédure n'entraînera pas l'irrecevabilité d'une demande, il est probable qu'elle ait une influence sur le Tribunal. Par exemple, si un titulaire de marque a répondu à une notification de défaut de distinctivité de l'INPI en se prévalant d'un logo qui serait fortement distinctif par rapport aux éléments verbaux, il aurait sans doute plus de mal à minimiser le rôle de ce logo dans le cadre d'une action en contrefaçon en invoquant la prépondérance des éléments verbaux.

L'accès aux décisions judiciaires et aux dossiers de procédure devant l'INPI impose d'être très vigilant sur les déclarations qu'une partie a pu faire lors de l'examen d'une marque ou lors d'une opposition car ces déclarations peuvent être réutilisées contre la partie ultérieurement dans un contentieux.

Une meilleure évaluation des chances de succès

L'accès à l'essentiel des décisions judiciaires françaises et de l'INPI permet également une sécurité juridique accrue pour les parties. De même toutes les décisions de l'EUIPO, du Tribunal de l'Union Européenne et de la Cour de Justice sont également accessibles en ligne en temps réel¹⁰.

⁶ « À compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant. »

⁷ L'argument du « *file wrapper estoppel* » est déjà régulièrement invoqué en brevet devant les Tribunaux français.

⁸ CA Paris, 11 septembre 2018, RG 17/03490.

⁹ TGI Paris, 25 février 2016, RG 13/15173 : « Si la procédure d'opposition devant l'OHMI (pièces 34 et 35 en demande) et le présent litige opposent bien les mêmes parties, cependant, le présent litige porte sur la validité des seules marques françaises de la société CINQ HUITIEMES et sur l'interdiction pour contrefaçon des marques communautaires de la société CINQ HUITIEMES, alors que la procédure d'opposition devant l'OHMI portait sur la validité de l'enregistrement demandée par la société EDEN pour une marque internationale visant l'Union européenne ».

¹⁰ <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>

De ce fait, il est possible d'établir la position jurisprudentielle majoritaire sur un point de droit ou sur une situation juridique donnée. En matière de similarité des produits et des services, l'EUIPO a mis en place un outil de recherche pour permettre d'évaluer si des produits ou services sont considérés comme similaires (et dans quelle mesure) ou différents selon les offices de propriété intellectuelle participants¹¹. Certaines bases de données payantes permettent aussi d'avoir accès de manière très fine à toutes les décisions rendues dans des situations comparables. Par exemple, il est possible d'établir des statistiques jurisprudentielles sur les cas où une marque X est opposée à un signe Y & X ou même de façon plus précise de trouver toutes les décisions en fonction de nombre de lettres communes ou différentes dans les marques en cause.

Cette analyse poussée permet d'optimiser la prise de décision en ayant une évaluation précise des chances de succès en fonction des cas similaires relevés. Les décisions favorables pourront utilement être invoquées dans la procédure ultérieure. La France ne connaissant pas la doctrine du précédent, il est certain que l'INPI et les juridictions françaises ne sont pas tenus par des décisions antérieures, ce qui est rappelé fréquemment. Cependant, il s'agit d'éléments qui auront probablement une influence sur l'INPI ou les juridictions judiciaires qui auront tendance à respecter des décisions déjà rendues dans des situations similaires.

L'accès aux décisions permet donc à la fois une sécurité juridique accrue et une amélioration des prises de décision et d'évaluation des risques par les parties.

Le profil des Tribunaux

Une autre conséquence de l'accès aux décisions judiciaires est de pouvoir établir le profil des juridictions en analysant les décisions rendues. En effet, sauf pour les marques de l'Union européenne où seul le Tribunal de grande instance de Paris est compétent, dix Tribunaux de grande instance sont compétents en France pour connaître des litiges sur les marques françaises¹². Les contrefaçons sont généralement présentes sur Internet et sont donc accessibles sur l'ensemble du territoire français. Il est donc souvent possible de choisir le Tribunal qui sera territorialement compétent puisque le préjudice sera subi en tous lieux du territoire français et donc dans le ressort de chaque Tribunal¹³.

Pour de nombreuses raisons parmi lesquelles figurent en bonne place la compétence des juges parisiens et le fait que la plupart des avocats spécialistes en propriété intellectuelle soient parisiens, le Tribunal de grande instance de Paris attire l'essentiel du contentieux en matière de marque.

Pour autant, un autre choix territorial peut s'avérer intéressant en fonction des buts recherchés par l'action ou bien des positions jurisprudentielles de tel ou tel Tribunal. L'expertise des juges parisiens peut amener une partie à choisir un Tribunal moins spécialisé lorsque la validité de la

¹¹ <https://euiipo.europa.eu/sim/>

¹² COJ, annexe de l'art. D. 211-6-1

¹³ TGI Paris, 16 janvier 2001 : « en matière de contrefaçon perpétrée sur le réseau internet, toutes les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en contrefaçon dès lors que le fait dommageable existe en tous les lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site et que le dommage est subi dans tous les endroits à partir desquels le site est accessible. »

marque pourrait être facilement contestée. De même, s'il s'agit d'engager une action en nullité de marque, le Tribunal de grande instance de Bordeaux semble avoir une conception beaucoup plus souple de l'intérêt à agir que les Tribunaux parisiens¹⁴. Ainsi, connaître, Tribunal par Tribunal, les statistiques d'invalidation des marques, du taux de contrefaçon, les montants médian et moyen des dommages-intérêts accordés, les durées de jugement etc., pourraient s'avérer très utiles dans le choix de la stratégie procédurale.

À ce sujet, il est regrettable qu'il n'existe pas, en matière de marques, de statistiques aussi précises qu'en matière de brevets où il est possible de connaître, par domaine technique, tous les chiffres utiles pour connaître la pratique des Tribunaux¹⁵. Il est vrai que seul le Tribunal parisien est compétent en matière de brevets et le nombre des contentieux est beaucoup moins important. Cependant, l'établissement de telles statistiques en matière de marques n'aurait rien d'insurmontable et seraient utiles non seulement pour les praticiens mais également pour la compétitivité des juridictions françaises par rapport à d'autres juridictions européennes. Par exemple, les juridictions françaises, et notamment à Paris, sont beaucoup plus favorables aux publications judiciaires (en ligne ou en papier) que les juridictions allemandes qui n'accordent ce type de mesure qu'exceptionnellement. Or, outre l'interdiction et les dommages-intérêts, obtenir une publication judiciaire peut être un but très important pour certains titulaires qui ont besoin de démontrer leur détermination dans la défense de leurs droits. Mettre en évidence statistiquement cette réalité jurisprudentielle française pourrait permettre d'attirer davantage de contentieux en France.

B. Le choix du Tribunal en cas de litige en contrefaçon d'une marque de l'Union européenne contre plusieurs défendeurs européens

Jusqu'à récemment, le titulaire d'une marque de l'Union européenne était confronté à une difficulté lorsqu'une contrefaçon était réalisée par une société française et par d'autres sociétés, souvent du même groupe ou en tout cas dans une même chaîne de distribution. Les Tribunaux français considéraient qu'en dépit de la contrefaçon d'un titre communautaire, le Tribunal n'était compétent, vis-à-vis des sociétés non domiciliées en France, que pour les faits de contrefaçon que ces sociétés auraient elle-même commis en France ou pour leur participation aux faits de contrefaçon commis en France par la société française¹⁶. Les Tribunaux considéraient que le lien de connexité n'était caractérisé que dans ces situations alors que pour les faits commis dans d'autres pays de l'Union européenne, « *le seul fait que les droits opposés soient les mêmes ne suffit pas à caractériser la connexité requise* »¹⁷.

¹⁴ Le Tribunal de grande instance de Bordeaux a une conception particulièrement souple de l'intérêt à agir. V. TGI Bordeaux, 19 février 2019, RG 16/01769 : « *la demande d'annulation d'une marque qui ne respecterait pas les impératifs posés par les articles L. 711-1 (existence en soi d'un signe susceptible de constituer une marque), L. 711-2 (distinctivité du signe) et L. 711-3 (licéité du signe) du code de la propriété intellectuelle est relative à des cas de nullité absolue dont l'action est ouverte à toute personne physique ou morale, dont l'intérêt à agir porte en soi sur le fait pour tout un chacun de vouloir sauvegarder l'intérêt général censé être protégé par ces conditions légales, au point que le procureur de la République peut lui-aussi intenter d'office ce type d'action.* »

¹⁵ R. Fulconis, L. Barona et L. Vial, L'actualité du contentieux brevets en France en quelques chiffres, *Propriété industrielle* 2017, étude 31.

¹⁶ TGI Paris, 21 septembre 2017, RG 15/16287.

¹⁷ *Ibidem*.

La jurisprudence en déduisait que le droit d'information était limité aux actes commis sur le territoire national¹⁸.

Récemment, deux décisions majeures ont facilité la stratégie procédurale des titulaires de marques de l'Union européenne confrontées à des contrefaçons dans plusieurs pays de l'Union, et notamment à des groupes de sociétés ayant une filiale de commercialisation dans chaque pays.

Ces deux décisions concernent l'application de l'article 6, point 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (applicable à l'époque des faits, devenu article 8-1 du Règlement (CE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, « Bruxelles 1 bis »). Ce texte prévoit, à titre d'exception au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, qu'« une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être aussi attirée : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

La première décision est la décision *Décathlon contre Lidl* de la Cour de cassation du 5 avril 2016 qui concernait la contrefaçon d'un modèle communautaire sur des clubs de golf. Dans cette affaire, le juge de la mise en état avait déclaré le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes contre les sociétés *Lidl Stiftung* (Allemagne), *Lidl UK* et *Lidl Belgium*. La Cour d'appel avait confirmé cette ordonnance en considérant qu'il y avait une même situation de fait et de droit (« Cette demande est dirigée contre des codéfendeurs qui appartiennent au même groupe qui exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux, et incrimine la vente sur le territoire de l'Union européenne d'un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen, notamment, de sites internet comportant des noms de domaines proches, tous enregistrés au nom de la société *Lidl Stiftung* et reliés par un site Internet commun à tous les pays concernés par la présente action, *www.lidl.com* »), mais rien ne permettait d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément¹⁹.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation par une décision du 5 avril 2016 car, selon la Cour, l'existence d'une même situation de fait et de droit caractérise un risque de solutions inconciliables²⁰. Concrètement, les juridictions françaises étaient donc compétentes pour statuer sur les éventuels actes de contrefaçon commis par la société *Lidl France* mais également par les sociétés européennes du groupe *Lidl* sur leurs territoires respectifs.

La seconde décision essentielle en la matière est la décision *Nintendo contre Bigben* rendue par la Cour de Justice le 27 septembre 2017, toujours en matière de dessins et modèles communautaires mais applicable *mutatis mutandis* aux marques de l'Union européenne²¹. Dans cette affaire,

¹⁸ TGI Paris, 20 avril 2017, RG 15/16683 : « En conséquence, Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION ne peuvent former de demande fondée sur le droit à l'information que pour les actes délictueux commis sur le territoire français. »

¹⁹ CA Paris, 19 avril 2013, n° 2012/10510.

²⁰ Cass. com., 5 avril 2016, n° 13-22491.

²¹ CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-24/16 et C-25/16, *Nintendo Co. Ltd c/ BigBen Interactive GmbH et BigBen Interactive SA*, comm. P. de Candé, *Propriété intell.* 2017, n° 65, p. 110.

Nintendo a assigné *BigBen Interactive GmbH* et sa société-mère *BigBen Interactive France*, devant le Tribunal de première instance de Düsseldorf, s'agissant d'une contrefaçon supposée d'accessoires de la *Wii*. La situation était la suivante : *BigBen France* fabrique et commercialise via son site Internet en France, en Belgique et au Luxembourg, mais aussi via la filiale allemande en Allemagne et en Autriche. En ce qui concerne *BigBen France*, le Tribunal a prononcé une interdiction sur l'ensemble de l'Union européenne, mais sur les mesures accessoires, et notamment les dommages-intérêts, il a limité son jugement aux produits livrés par la maison-mère à sa filiale allemande. En outre, le Tribunal a considéré qu'il fallait faire une application distributive s'agissant du calcul du préjudice entre les droits français, allemand et autrichien. Il y avait un désaccord important entre les accords sur la question de l'étendue de la compétence du Tribunal sur les mesures accessoires ainsi que sur le droit applicable à ces mesures.

Heureusement, la Cour d'appel de Düsseldorf a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice pour résoudre cette question relativement fréquente en pratique.

La Cour de Justice apporte trois réponses intéressantes :

- Premièrement, elle confirme qu'une interdiction en matière de modèle communautaire doit s'étendre à l'ensemble de l'Union, ce qu'elle avait déjà affirmé en matière de marque de l'Union européenne (CJUE, 12 avril 2011, DHL, C-235/09).
- Deuxièmement, elle précise que dans la situation du présent litige, c'est-à-dire pour être bref, celle d'un groupe de sociétés, il y a certainement une même situation de fait et de droit et le Tribunal peut, sur demande de la partie requérante, ordonner des mesures accessoires (notamment les dommages-intérêts) concernant les actes commis par les codéfendeurs autres que ceux commis sur le territoire du Tribunal saisi. Selon la Cour, cette interprétation garantit l'objectif d'une protection efficace des dessins ou modèles communautaires enregistrés sur l'ensemble de l'Union.
- Troisièmement, la Cour répond sur le droit applicable et n'opte pas pour une application distributive. Au regard de l'article 8, paragraphe 2 du règlement 864/2007 (Règlement « Rome II »), elle interprète la notion de « *pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit* » comme le pays du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Elle ajoute que pour identifier ce fait générateur, il ne faut pas se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d'apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l'acte de contrefaçon initial, qui est à l'origine du comportement reproché, a été commis ou risque d'être commis par celui-ci. Dans l'affaire *Nintendo contre Bigben*, il est probable que le droit français devrait être appliqué par la juridiction allemande.

Cette décision est une avancée considérable pour les titulaires de droits unitaires couvrant l'ensemble de l'Union européenne puisque selon l'excellente formule de Patrice de Candé, elle « *vise à donner au droit [...] la portée la plus étendue possible en appliquant les règles les plus simples* »²².

En effet, il est désormais possible d'assigner devant un même Tribunal le défendeur qui a son domicile dans le for du Tribunal mais également les codéfendeurs auxquels sont reprochés des faits connexes (même droit contrefait, même produit contrefaisant), et d'obtenir à la fois une interdiction et des mesures accessoires contre tous ces défendeurs sur l'ensemble de l'Union

²² P. de Candé, *Propriété intellectuelle*, 2017, préc.

européenne. Cela conduit à une centralisation et une concentration du procès en contrefaçon très utile pour les titulaires de droits.

Cette solution a déjà été appliquée en France s'agissant de la société italienne *Salvatore Ferragamo SpA* et sa filiale française *SAS Ferragamo France*. Le Juge de la mise en état a considéré au regard de l'arrêt *Décathlon* et de l'arrêt *Nintendo* que le Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur tous les faits de contrefaçon des dessins et modèles communautaires non enregistrés invoqués à l'encontre de la société mère italienne sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne²³.

Il y a une question qui n'a pas encore été tranchée qui est celle du droit d'information. Une juridiction française pourrait-elle ordonner à une société non domiciliée en France de communiquer tous les éléments relatifs à la contrefaçon relatifs aux ventes réalisées sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. La décision *Nintendo* et la logique qui la sous-tend semblent aller dans ce sens²⁴.

II. La diversification des stratégies procédurales

Pourquoi diversifier sa stratégie procédurale ? Si l'on revient à l'idée qu'une stratégie procédurale efficace doit avoir une finalité précise, il faut déterminer le but de l'action envisagée. L'objectif principal est le plus souvent d'obtenir une interdiction des actes de contrefaçon, mais pas nécessairement d'obtenir une décision judiciaire à cette fin. Il est fréquent qu'une transaction intervienne avant un premier jugement au fond. C'est précisément en vue des discussions transactionnelles que la diversification de la stratégie procédurale peut présenter un rôle important. En effet, chaque partie a intérêt à négocier en position de force et, dans cette optique, engager plusieurs procédures ou former des demandes reconventionnelles ou additionnelles peut inciter la partie adverse à infléchir ses exigences ou à accepter un accord moins avantageux pour elle.

À ce jour, les possibilités de diversification procédurales sont relativement limitées. Par exemple, pour le contrefacteur potentiel, il n'est pas possible d'engager une action en déclaration de non-contrefaçon de marque, contrairement à ce qui existe en matière de brevets. Ainsi, lorsqu'une société reçoit une mise en demeure, elle ne peut pas prendre les devants en engageant une procédure de ce type pour que le Tribunal puisse écarter le risque de contrefaçon. Il existe néanmoins quelques possibilités pour le contrefacteur potentiel de paralyser une action en contrefaçon lorsqu'une marque de l'Union européenne lui est opposée. Ainsi, celui qui reçoit une mise en demeure ou craint une mesure d'interdiction peut choisir d'engager une demande principale en déchéance ou en nullité devant l'EUIPO qui a compétence exclusive pour de telles demandes. L'application de l'article 132 du Règlement (UE) 2017/1001 impose en effet au Tribunal national de surseoir à statuer au fond, même si des mesures provisoires demeurent possibles²⁵.

²³ TGI Paris, JME, 20 décembre 2018, RG 18/00492

²⁴ V. toutefois, TGI Paris, JME, 8 novembre 2018, RG 17/06751.

²⁵ CA Paris, 23 novembre 2011, RG 11/05611 : « l'existence d'une action en nullité de la marque prétendument contrefaite ne contraint pas le juge des référés à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en nullité » ; TGI Paris, 5 octobre 2015, RG 15/57420 : « il ne sera pas sursis sur la demande de la société ROOM Inc fondée sur cette marque communautaire verbale mais dit qu'il n'y a lieu à référé tant que l'OHMI n'aura pas statué sur la demande d'annulation de la marque communautaire verbale ROOM n° 01 340 1302. »

Prochainement, avec la transposition imminente en droit français de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, les possibilités offertes aux parties vont permettre de définir des stratégies procédurales beaucoup plus complexes, avec plusieurs fronts parallèles.

En inversant les rôles habituels des parties à une procédure judiciaire, nous analyserons d'abord les stratégies possibles dans la riposte du défendeur puis les stratégies du demandeur.

A. Les stratégies procédurales à la disposition du défendeur

À ce jour, la partie qui reçoit une assignation en contrefaçon d'une marque française (ou d'un dépôt international désignant la France) dispose des demandes reconventionnelles et des moyens de défense traditionnels : déchéance pour non-exploitation de la marque opposée, nullité de cette marque et/ou absence de contrefaçon.

Ces demandes reconventionnelles ou moyens de défense – très utiles – demeurent néanmoins limités dans la cadre d'une stratégie procédurale globale puisqu'ils ne permettent que de contester la validité de la marque opposée par le titulaire. La portée de la riposte est donc limitée au(x) droit(s) que le demandeur a invoqué(s) dans son assignation. Elle ne peut généralement pas s'étendre à d'autres marques, même similaires, qui ne seraient pas opposées par le demandeur.

En ce qui concerne la déchéance pour non-exploitation, la portée de la contre-attaque est encore plus limitée puisque la jurisprudence considère habituellement que la demande en déchéance ne peut viser que les produits et services qui sont opposés et non pas l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée²⁶. Par exemple, une marque de distributeur déposée en 45 classes mais qui ne serait opposée que pour les « boissons énergétiques » ne pourrait être déchue que pour les boissons énergétiques mais il n'y a pas de risques pour les autres produits et services. Certes, il serait envisageable d'engager une action directe en déchéance en parallèle mais il convient alors de démontrer son intérêt à agir, c'est-à-dire, selon la jurisprudence dominante, démontrer avoir une activité économique dans le même domaine que les produits et services²⁷. Cette limite de l'intérêt à agir est contraignante pour le défendeur puisque dans l'exemple de la marque de distributeur, la société attaquée qui ne commercialiserait que des boissons énergétiques ne pourrait pas agir en déchéance pour l'ensemble des produits et services de la marque opposée mais uniquement contre les autres produits de boissons.

Demain avec la transposition de la Directive (UE) 2015/2436, la situation sera nettement différente puisque le projet de nouvel article L. 716-1 du CPI prévoit que les demandes principales en nullité et en déchéance sont formées exclusivement devant l'INPI sauf dans les cas suivants :

²⁶ CA Paris, 17 novembre 2017, RG 16/20736 : « La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. »

²⁷ CA Paris, 18 janvier 2006, PIBD 2006, 828, IIIM-292 : « Toute personne qui y a intérêt peut agir en déchéance des droits sur une marque en application des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que le demandeur recevable à agir en déchéance est celui dont l'activité économique, ressortissant du domaine des produits ou services, entravée par le dépôt de marque inexploitée, ne pourra pleinement s'exercer que par le prononcé d'une mesure rendant le signe à nouveau disponible. » ; TGI Paris, 11 septembre 2015, RG 13/16796 : « le fait d'exercer une activité économique dans le même secteur que la marque dont la déchéance est sollicitée est suffisant pour justifier d'un intérêt à agir. »

- Lorsqu’elles sont fondées, au moins, sur un motif relatif tiré de l’atteinte aux droits d’auteur, aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ou aux droits de la personnalité d’un tiers ;
- Lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal de grande instance (comme par exemple une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle) ;
- Lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque et sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.

Si une telle demande est formée devant l’INPI, le titulaire de la marque contestée pourra engager une action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance compétent, mais celui-ci pourra prononcer un sursis dans l’attente de la décision de l’INPI.

Le projet de transposition ne précise pas quelles sont les personnes ayant qualité pour agir en déchéance ou en nullité devant l’INPI ni même si cette personne devrait avoir un intérêt à agir, étant rappelé que l’article 31 du Code de procédure civile ne s’applique pas d’office aux procédures administratives devant l’INPI.

Les modalités de demande en déchéance et/ou en nullité devant l’INPI seront fixées par voie réglementaire mais à ce jour le projet ne prévoient pas que le demandeur doive justifier d’un quelconque intérêt à agir. Il est donc très probable que le demandeur n’ait pas à établir un intérêt à agir, ce qui est déjà le cas devant l’EUIPO ou devant l’OEB. La suppression de la notion de « *toute personne intéressée* » dans le projet de nouvel article L. 714-5 du CPI milite en ce sens.

À ce sujet, il faut rappeler que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà considéré que l’intérêt à agir de l’actuel article L. 714-5 du CPI qui ouvre l’action en déchéance à « *toute personne intéressée* » est plus large que celle de l’article 31 du Code de procédure civile exigeant « *un intérêt légitime* », et « *prime pour le double motif que le premier texte est de nature législative tandis que le second n’est que réglementaire, et que la norme spéciale du Code de la propriété intellectuelle déroge à la norme générale du Code de procédure civile* »²⁸. Il existe également une jurisprudence minoritaire revenant à ouvrir l’action en nullité à toute personne²⁹.

Il est également probable que la pratique de l’INPI s’aligne en conséquence sur celle de l’EUIPO à savoir qu’une demande pourrait être formée par un homme de paille, comme un cabinet d’avocats par exemple³⁰. Il serait donc possible d’attaquer en déchéance les marques vulnérables de l’autre partie sans se dévoiler officiellement.

Avec cette possibilité de demande en déchéance devant l’INPI, le défendeur pourrait donc en parallèle de la procédure judiciaire former une demande en déchéance devant l’INPI pour tous les produits et services non opposés devant le Tribunal. Le moyen de pression sera beaucoup plus

²⁸ CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, RG 12/15234.

²⁹ V. note n° 14 *supra*.

³⁰ CJUE, 25 février 2010, C-408/08 P, *Lancôme*.

important pour le défendeur et cela va obliger le demandeur initial à prouver son exploitation pour tous les produits et services pour lesquels sa marque est enregistrée.

De plus, le défendeur qui souhaiterait négocier au mieux un accord pourrait agir en déchéance devant l'INPI contre toutes les marques de la partie adverse susceptibles de déchéance. Le coût de la taxe à payer n'est pas encore fixé mais il sera probablement de quelques centaines d'euros, alors que le coût à engager pour justifier l'exploitation des marques sera beaucoup plus important pour le demandeur. Actuellement, les textes ne permettent pas à la partie qui succède devant l'INPI d'obtenir le remboursement d'une partie de ses frais par la partie qui succombe. La possibilité de ces demandes administratives en déchéance permettra donc au défendeur de contre-attaquer à un coût limité en contestant une partie du portefeuille de marques de la partie adverse.

Nous sommes vraiment ici au cœur de la diversification puisque le défendeur va pouvoir engager des contre-attaques indépendantes de l'action initiale dans le but d'arriver à un accord plus favorable.

B. Les stratégies dans l'attaque du demandeur

Compte tenu des propos qui précèdent, la situation du demandeur semble *prima facie* moins avantageuse à l'avenir que dans la situation actuelle. Il risque ainsi en cas d'action de subir un certain nombre d'actions parallèles, voire une véritable guérilla judiciaire. Certes, il s'agit d'un risque accru mais le demandeur peut anticiper les risques globaux sur son portefeuille avant l'introduction de l'action, et notamment documenter l'exploitation de ses marques au fur et à mesure. En effet, la documentation de l'usage à titre de marque devient un élément important pour tous les déposants au regard du nouveau rôle de l'usage brillamment analysé par la doctrine³¹. La potentialité d'actions en réplique est donc un élément à prendre en considération avant une action mais cela n'est pas totalement nouveau puisque le risque est déjà existant pour les marques de l'Union Européenne avec les demandes directes devant l'EUIPO.

Mais surtout, outre l'anticipation du risque, le demandeur peut aussi se servir des nouvelles procédures mises à sa disposition pour mettre une pression maximale sur la partie attaquée.

Le but habituel d'une action en contrefaçon est d'obtenir une interdiction rapide. Or, le défendeur a de nombreux moyens procéduraux pour ralentir la procédure (incidents, demande de renvoi, etc).

Pour inciter le défendeur à trouver un accord rapidement intégrant la cessation de la contrefaçon, il peut être opportun d'assigner en contrefaçon de marque et d'agir simultanément en déchéance et/ou en nullité contre les marques vulnérables du portefeuille du défendeur (qui ne sont pas celles visées dans la procédure judiciaire). L'absence probable d'intérêt à agir pour la demande en déchéance devant l'INPI permettra facilement d'engager de telles procédures, à un

³¹ J. Canlorbe, « Le rôle de l'usage sérieux dans le nouveau droit des marques », *Propriété intellectuelle*, 2019, n° 73, p. 6.

coût limité. Dans cette situation, le demandeur pourra lui-même initier plusieurs fronts dans le but de négocier au mieux un accord sur la situation de contrefaçon qui lui pose problème. Il est évident que le demandeur sera alors en position de force pour négocier un accord lorsqu'il aura engagé plusieurs actions parallèles obligeant la partie attaquée à se défendre à bref délai. A l'inverse, la position du défendeur sera beaucoup plus inconfortable puisqu'il va devoir engager des frais importants pour se défendre dans l'action principale en contrefaçon et pour justifier l'exploitation de ses marques, outre le risque d'interdiction et de condamnation.

* * *

En conclusion, deux tendances émergentes se dégagent pour les stratégies procédurales en matière de marques :

- D'une part, une amélioration réelle des prises de décision de chaque partie dans un procès en contrefaçon puisqu'il est désormais possible d'analyser en détail le comportement procédural de l'autre partie, d'évaluer précisément les chances de succès ainsi que les mesures correctives espérés. Cette amélioration devrait permettre de limiter les actions engagées à la légère où avec de faibles chances de succès.
- D'autre part, après la transposition en France de la Directive 2015/2436, les contentieux en matière de marques ayant des enjeux financiers importants seront vraisemblablement à l'origine d'une multiplication d'actions et demandes parallèles des parties devant les Tribunaux et/ou l'INPI, nécessitant d'avoir défini une stratégie procédurale précise et anticipé les risques collatéraux. Il est raisonnable de penser qu'il y aura souvent des transactions dans ces litiges³².

Pour finir, il est nécessaire de rappeler qu'il n'existe pas de principes définitifs en matière de stratégie procédurale et que celle-ci doit être adaptée à chaque cas. Si la même stratégie est systématiquement appliquée par une partie ou un avocat, elle pourra être plus facilement anticipée et perdra une grande partie de son intérêt. Comme le rappelle le fameux stratège chinois Sun Tzu, « *Ce qui est de la plus haute importance dans la guerre, c'est de s'attaquer à la stratégie de l'ennemi* ».

³² C'est par exemple souvent le cas dans les procédures croisées en contrefaçon de brevets où chaque partie oppose plusieurs brevets.

La marque collective simple*

Nicolas BINCTIN

Professeur agrégé des Facultés de Droit

Université de Poitiers – CECOJI

PLAN

I. Le droit interne actuel	3
II. La réforme européenne de la marque collective	6
A. Un signe collectif	7
B. Le règlement d'usage	8
C. La validité de la marque collective simple	9
D. Le régime de la marque collective	10
III. Les enjeux de la transposition	11

* * *

Le droit des marques connaît plusieurs catégories de marques auxquelles il affecte des régimes partiellement spécifiques. L'article 7 *bis* la Convention d'Union de Paris vise explicitement le cas des marques collectives¹. L'accord ADPIC ne contient pour sa part aucune disposition spécifique visant les marques collectives. Toutefois, son article 22:1 définissant les indications géographiques laisse aux Membres la liberté de déterminer la forme juridique de protection des indications géographiques. Dans la pratique, différents moyens sont utilisés, comme des lois régissant les pratiques commerciales (la concurrence déloyale et la protection du consommateur, par exemple), des lois sur les marques (y compris les marques de certification ou les marques

* Ce texte est la transposition écrite de la conférence du 1^{er} avril 2019 au Sénat. Le texte a été légèrement remanié et actualisé mais le style oral a été globalement conservé.

¹ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, art. 7 *bis* : « 1) Les pays de l'Union s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

2) Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée, et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l'intérêt public.

3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays. »

collectives) et des systèmes *sui generis* spécifiquement mis en place pour la protection des indications géographiques. En prenant en compte les dispositions de l'article 7 *bis* CUP, de nombreux pays ont adopté des mécanismes de marques collectives, dont, pour l'Union européenne, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et l'Italie. On retrouve aussi un système de marque collective en Suisse et aux États-Unis.

Ces dispositions conventionnelles prennent une importance particulière lors de la négociation des traités bilatéraux du commerce international, notamment entre l'Union européenne et ses partenaires. Pour ne prendre que quelques exemples, on sait que le sort des signes distinctifs collectifs fut un enjeu sensible de la négociation entre l'Europe et le Canada pour le CETA. La même question semble être un point de blocage dans la négociation entre l'Union européenne et l'Australie.

Notre économie contemporaine prête une attention renouvelée aux signes distinctifs collectifs, dans ce cadre, la marque collective occupe une place particulière. La marque collective est mal étudiée, pas assez utilisée, alors qu'elle présente des caractères qui devraient répondre aux enjeux de notre société contemporaine. Portant une notion de communauté, d'intérêt collectif, de partage de valeurs entre des opérateurs, elle constitue l'outil idéal de l'économie collaborative et du développement durable. Si les opérateurs sont concurrents, ils peuvent aussi avoir à défendre des intérêts communs qui trouvent une traduction à l'égard des clients/consommateurs dans la présence de signes distinctifs collectifs sur leurs produits et services en cause. La marque collective est appelée à occuper une place plus importante dans les années à venir. À ce titre, la transposition de la directive constitue une opportunité rare pour reprendre cette notion et la mettre en état de répondre aux défis contemporains qui font face à elle.

Nous allons envisager uniquement le cas des marques collectives simples, les marques collectives de certification appelant moins de difficultés pour cette transposition, si ce n'est la distinction nette entre l'éditeur de la norme, titulaire de la marque, l'opérateur technique de certification et l'opérateur certifié pouvant apposer la marque collective de certification sur ses produits ou services. Il s'agit d'identifier les terrains de tension entre notre droit actuel et les apports de la directive.

I. Le droit interne actuel

Le droit interne français distingue la marque individuelle, la marque collective simple et la marque collective de certification. Si une première distinction avait été envisagée dès la réforme du droit des marques de 1964, la réforme de 1991 a tenté d'intégrer pleinement ces notions. La loi, codifiée en 1992, donne une définition de la marque collective et distingue les marques collectives simples des marques collectives de certification. Cette distinction constitue un progrès par rapport à la loi de 1964 qui ne les distinguait pas nettement et emportait une confusion entre les régimes des signes. Cette difficulté de distinction avait nourri un débat doctrinal qui devait prendre fin grâce à cette réforme². Il n'en fut rien, l'amélioration du régime de la marque

² R. Dusolier, « Les marques collectives et les marques de qualité dans l'ancien droit et dans le droit moderne », in *Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian*, t. 2 : *Droit de la propriété industrielle*, 1974, Litec, p. 27 ; J. Boucourechliev et A. Cha-

collective de certification fut accompagnée d'un recul formel du régime de la marque collective simple.

L'article L. 715-1 CPI retient que :

« La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. »

La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. »

Le droit interne propose une distinction entre deux catégories de marques collectives, mais ne développe un régime spécifique que pour la marque collective de certification. En effet, l'article L. 715-2 CPI dispose que :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives, sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que de celles de l'article L. 715-3. »

Ces marques collectives simples sont déposées par toute personne, publique ou privée. Elles obéissent à un régime particulier, caractérisé par le fait qu'elles peuvent être exploitées par « toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement ». Dès lors, aucune disposition propre aux marques collectives simples n'émerge de la loi, en dehors des éléments ressortant de la définition et du régime de déchéance (art. L. 714-5 CPI).

Cette situation a conduit une partie de la doctrine à contester l'intérêt de cette qualification³. J. Passa soutient ainsi : « On se demande donc pourquoi le législateur vise, même s'il ne le fait qu'implicitement, la marque collective simple, d'autant que cela peut conduire un juge à annuler une marque ordinaire, pour le motif que son dépôt ne s'est pas accompagné de celui d'un règlement d'usage, dès lors qu'elle est exploitée comme une marque collective ». « En résumé, la marque collective n'existe pas en droit, mais seulement en fait à raison des conditions de son exploitation, sans être pour autant soumise à quelque règle propre que ce soit »⁴.

Ainsi, la marque collective simple est celle qui « peut être exploitée par toute personne respectant le règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement ». Il n'est pas précisé en 1991, contrairement à la loi de 1964, que seules les personnes morales de droit privé ou public peuvent déposer de telles marques. Il suffit que la marque soit assortie d'un règlement d'usage. On aboutirait à une marque « ouverte », en quelque sorte, dont on ne verrait guère l'intérêt pour le déposant qui serait une personne privée⁵.

vanne [sous la dir. de], *La marque collective, Régime juridique et pratique*, 1974, étude du Centre de recherche sur le droit des affaires [CREDA] de la chambre de commerce et d'industrie de Paris; *Les marques collectives*, colloque du Centre Paul-Roubier en janvier 1979 à Lyon, 1979, Litec. V. aussi, A. Françon, « Le droit des marques et la loi du 10 janvier 1978 sur la protection des consommateurs de produits et de services », *RIPIA* 1978. 47, à propos de l'articulation entre marque collective et label agricole.

³ P. Mathély, « Marques collectives et de certification », in *Mélanges offerts à Albert Chavanne : droit pénal, propriété industrielle*, 1990, Litec, p. 241; Th. Lanceron, « Ballade dans la brume des marques collectives », *Propri. intell.* 2004, n° 13, p. 846.

⁴ J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, t. 1, 2^e éd. 2009, n° 516.

⁵ A. Chavanne, « Nouvelle loi sur les marques de fabrique », *RTD com.* 1991 p. 197.

Pour autant, il semble, à la lumière de la jurisprudence et des sources internationales applicables à la matière qu'il n'est pas possible de simplement réduire la marque collective simple à une marque individuelle. Son objet, la présence d'un règlement d'usage, et l'idée de la défense d'un intérêt collectif conduisent nécessairement à distinguer la marque collective simple de la marque individuelle. « *Son but est un but d'intérêt général de caractère industriel, commercial ou agricole* »⁶.

Selon l'article 715-1, alinéa 1^{er}, CPI, « *une marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement* ». On a discuté sur le point de savoir quelle était la valeur d'un dépôt en tant que marque individuelle lorsque celle-ci était employée « à la manière d'une marque collective ». La Cour de cassation⁷ a affirmé, sous l'emprise de la loi de 1964⁸, le caractère obligatoire du dépôt comme marque collective simple et l'inefficacité d'un dépôt comme marque individuelle. La même solution a été reprise par différentes juridictions du fond⁹. Le dépôt doit être accompagné d'un règlement d'usage, à peine de nullité¹⁰. Cette solution fut encore affirmée par un arrêt de 1999¹¹, toujours rendu à l'aune des dispositions de la loi de 1964. Cet arrêt retient que le dépôt d'une marque collective simple doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné son emploi. Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'annuler une marque complexe déposée par un groupement de laiteries coopératives, dès lors qu'elle relève que l'objet social du groupement est d'effectuer ou de faciliter, pour le compte des associés coopérateurs, des opérations concernant l'écoulement et la vente des produits laitiers et que, par suite, il n'est ni fabricant ni commerçant de ces produits et, d'un autre côté, qu'il utilise la marque litigieuse. De ce seul rapprochement entre les statuts et les activités du groupement, la cour a pu déduire que la marque a été déposée à titre de marque collective, au sens de l'art. 16 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 et ce irrégulièrement à défaut de dépôt d'un règlement déterminant les conditions de son emploi. Un arrêt de 2001 suit aussi la même logique d'un effet de catégorisation. La Cour de cassation a suivi l'analyse d'une cour d'appel qui avait annulé deux marques collectives déposées par une union de coopératives en retenant qu'au vu des pièces versées aux débats, les marques litigieuses n'avaient pas été utilisées dans les conditions d'une marque collective¹².

Le régime de la marque collective simple en droit interne existe et il n'est pas possible de les réduire à des marques individuelles, mais il est tenu car il est principalement constitué du régime de la marque individuelle. Il n'est pourtant pas possible de totalement assimiler les deux catégories de marques. Il faut aussi tirer les conséquences de l'évolution du droit interne des marques entre 1964 et 1991.

D'une part, l'article L. 715-1 impose qu'un règlement d'usage soit établi pour que l'on puisse bénéficier du régime de la marque collective, mais il n'impose plus, à la différence de l'article 19 de la loi de 1964 le dépôt de ce règlement avec la marque. Ce règlement d'usage doit permettre le

⁶ A. Chavanne et J.-J. Burst, *Propriété industrielle*, Dalloz 1998, n° 1314.

⁷ Cass. com. 28 juin 1976, *JCP* 1977. II. 18700, note J.-J. Burst, *RTD com.* 1977. 737, n° 4; CA Colmar, 11 avril 1978, *Ann. propr. ind.* 1979. 6, note P. Mathély.

⁸ Art. 19, al. 1^{er}, loi de 1964 : « *Le dépôt d'une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque.* »

⁹ CA Paris, 28 juin 1979, *JCP* 1980. II. 19428, note Y. L.; TGI Paris, 8 juin 1988, *PIBD* 1988. III. 27.

¹⁰ CA Poitiers, 3 décembre 1996, *PIBD* 1997. 628. III. 157, *RTD com.* 1998. 142, obs. J. Azéma. Dans le même sens, F. Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Economica 2011, n° 1834, note 2.

¹¹ Cass. com. 29 juin 1999, n° 96-22.367, *D.* 1999, p. 216; *JCP* 1999. IV. 2600, *PIBD* 1999. 686. III. 478.

¹² Cass. com., 30 janvier 2001, n° 99-10399.

rayonnement de la marque collective et l'exercice de sa fonction. Ce règlement d'usage doit être établi par le titulaire de l'enregistrement, selon la lettre du texte actuel¹³. La loi n'impose pas sa communication, ni son analyse par l'office. La présence d'un règlement d'usage est un élément fortement différenciant la marque individuelle de la marque collective simple. Le règlement doit être établi, il peut être communiqué et identifié par l'office, mais cette pratique n'est pas générale ni obligatoire pour la validité de la marque collective simple. Ainsi, un règlement diffusé de façon ouverte par le biais d'un site Internet répond sans aucun doute aussi à l'obligation légale.

D'autre part, l'article L. 714-5, visant les causes de déchéance du droit de marque, prévoit que constitue un usage sérieux d'une marque pour les produits et services visés dans l'enregistrement, l'usage d'une marque collective simple fait conformément aux conditions de son règlement (art. L. 714-5, al. 2, a). Le respect du règlement d'usage est une condition de maintien du droit de propriété. Le législateur tire une conséquence spécifique de ce règlement qui marque une spécificité de ce régime.

Dans ces circonstances, on constate que le législateur n'impose pas directement un délai pour l'établissement du règlement d'usage. La sanction de la déchéance impose, à tout le moins, qu'il soit établi et appliqué avant le délai de 5 ans retenu par l'article L. 714-5. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il existe à la date du dépôt de la demande de marque, ni qu'il soit communiqué à l'INPI. La pratique des dépôts de marques collectives simples suivie par l'INPI est variable : les exigences de forme, de publication d'un règlement, la mention de la qualité de la marque ne sont pas identiques d'un dépôt à l'autre.

Cette solution pratique est d'autant plus délicate à suivre que la jurisprudence tire, nécessairement, des conséquences de la nature de la marque. Il faut une cohérence entre la qualification juridique de la marque (individuelle ou collective) et le régime qui lui est appliqué. Les arrêts rendus pour des marques déposées sous l'empire de la loi de 1964 consacrent clairement ce point en droit interne.

Un arrêt rendu à propos d'une marque déposée après la réforme de 1991 par une association, la Cour de cassation poursuit un travail de qualification de la marque¹⁴. La Cour retient qu'il n'est pas possible d'échapper au régime des marques collectives de certification en déposant une marque individuelle pour utiliser celle-ci comme marque de certification. On peut penser qu'il en va de même pour une marque collective simple. Dès lors, si une marque est utilisée pour certifier une qualité d'un produit ou un service, elle doit être enregistrée auprès des offices au regard de cette fonction et dans la catégorie de marque dédiée.

Dans ce même arrêt, le deuxième moyen poursuit ce travail de qualification :

« Vu les articles L. 715-2, 3°, du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon de marques, l'arrêt relève que l'association ne vend pas de produits de boucherie ou de charcuterie, mais se présente comme un organisme indépendant de

¹³ Les dispositions réglementaires ne sont pas plus contraignantes, l'article R. 715-1 ne prévoit qu'une solution d'application dans le temps entre les marques collectives du régime de 1964 et celles du régime issu de la réforme de 1991 (radiation de la mention « marque collective » portée dans l'enregistrement pour les marques déposées avant le 28 décembre 1991 sur demande de son propriétaire).

¹⁴ Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-15050.

contrôle, dont l'apposition de la marque sur les bêtes abattues atteste d'un sacrifice conforme au rite musulman et que le modèle de "contrat d'agrément pour les boucheries" indique clairement dans un préambule que l'estampille AVS certifie auprès des consommateurs la viande contrôlée par l'association et est un gage de licéité alimentaire auprès de la communauté musulmane; qu'il constate encore que la finalité des marques n'est donc pas seulement de signaler, dans un but d'intérêt privé, l'appartenance collective des bouchers à un groupement, pour promouvoir leurs produits, comme le ferait une marque simple ou ordinaire, mais aussi d'attester, grâce à l'indépendance revendiquée par l'association, que la viande qu'ils vendent présente des caractéristiques particulières recherchées ayant fait l'objet d'un contrôle par l'organisme indépendant titulaire des marques en cause; que l'arrêt en conclut que les marques collectives en cause impliquent une garantie réelle concernant les produits, et que leur usage étant ouvert à tout professionnel, à l'exclusion du titulaire de la marque, elles constituent des marques de certification;

Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'association qui soutenaient que l'usage des marques était subordonné à la conclusion d'un contrat d'agrément avec son propriétaire, ce qui était de nature à exclure l'ouverture de cet usage à toutes les personnes qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement, sans qu'il y ait lieu à agrément préalable, et, partant, à écarter la qualification de marque collective de certification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; »

Ainsi, une marque collective de certification suppose la présence d'un règlement permettant un accès ouvert et direct à la marque pour tout opérateur répondant aux critères du règlement. La présence d'un réseau de contrats pour permettre l'exploitation de la marque en cause serait de nature à exclure la qualification. La marque individuelle peut faire l'objet d'une pluralité de licence, la marque collective peut connaître une pluralité d'utilisateurs mais ces derniers n'ont pas accès à la marque grâce à un contrat mais en raison de leur capacité à répondre aux conditions fixées par le règlement d'usage. La solution de l'arrêt de 2008 visant le cas des marques collectives de certification pourrait certainement être étendu aux marques collectives simples, les critères du règlement étant différents, tout comme la fonction de la marque, la dimension collective étant alors le critère de qualification.

La qualification de la marque a une influence directe sur son régime. Il n'est pas possible de réduire la marque collective simple à une marque individuelle. La pratique actuelle de l'INPI d'admettre le dépôt de marques individuelles pour une exploitation comme marques collectives simples, avec éventuellement la mention de règlements d'usage parfois plusieurs années après l'enregistrement de la marque, serait contraire aux règles relatives à la déchéance et à la jurisprudence de la Cour de cassation. La pratique de l'INPI consistant à admettre qu'une marque déposée sous forme individuelle soit exploitée dans une fonction collective (voire même pour laquelle existerait un RU non inscrit) pourrait être remise en cause au regard de ces éléments.

II. La réforme européenne de la marque collective

Le « Paquet Marques » de décembre 2015 corrige les carences de la directive de 2008 et du règlement de 2009. Si le RMUE complète les textes existants en ajoutant des dispositions spécifiques au bénéfice des marques de certification de l'Union européenne, la directive de 2015 impose aux

États membres de prévoir l'enregistrement de marques collectives nationales qui seraient soumises à des règles similaires à celles applicables aux marques collectives de l'Union européenne. Elle modifie en cela substantiellement les solutions antérieures retenues par la directive de 2008.

A. Un signe collectif

L'attendu 35 de la directive retient que :

« Les marques collectives se sont révélées être un instrument utile pour la promotion de produits ou de services ayant des propriétés spécifiques communes. Il est donc approprié de soumettre les marques collectives nationales à des règles similaires à celles applicables aux marques collectives de l'Union européenne. »

La directive semble ainsi avoir deux ambitions : confirmer la mise en place dans l'ensemble des États de l'Union d'un mécanisme de marque collective simple, et harmoniser le régime de celles-ci avec le régime établi pour la marque collective simple de l'Union européenne, tel qu'issu du règlement. Cela signifie qu'il sera certainement nécessaire d'analyser les solutions issues de la transposition en droit interne à l'aune des solutions mises en œuvre pour la marque collective simple de l'Union européenne. A la différence du droit interne, en l'état actuel, la directive apporte un régime spécifique développé pour la marque collective simple, différent du régime de la marque collective de certification, construit en articulation avec le régime de la marque individuelle. A la différence des marques collectives de certification qui constituent une option pour les États, la marque collective doit impérativement être intégrée dans le droit interne de tous les États membres (art. 29, 1°).

À la lumière de cet attendu, la directive harmonise le régime des marques collectives simples en proposant des définitions (art. 27). La marque collective simple est (art. 27, b) définie comme :

« une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. »

La directive impose une identification de cette catégorie de marque dès son dépôt. Elle retient dans cette définition que la marque collective doit distinguer des produits et services des membres de l'association titulaire, produits différents des autres opérateurs, à comprendre, non membres de celle-ci. La liste des personnes pouvant déposer une marque collective simple est limitativement énoncée par l'article 29, 2° :

« Peuvent déposer une marque collective les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales de droit public. »

L'idée de collectivité, d'intérêt collectif, qui présidait historiquement au régime de la marque collective simple en droit interne (voir L. 1964, art. 16), reprise de l'article 7 bis CUP, est au centre de cette définition. La marque collective simple ne peut être la propriété que d'une structure représentant un intérêt collectif, soit une association, soit une personne morale de droit public. La première représente l'intérêt collectif de ses membres, la seconde l'intérêt collectif général.

Cet intérêt collectif peut être privé et mercantile (« associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants ») ou il peut être public et représentant l'intérêt général (« les personnes morales de droit public »).

Le droit positif actuellement en vigueur en France ne prévoit aucune restriction quant à la titularité d'une marque collective. La réforme modifiera ce point. La conséquence devrait tout de même en être particulièrement limitée. Il est toutefois possible que quelques personnes physiques ou des opérateurs économiques qui ne sont pas des associations soient titulaires de marques collectives. Il pourrait être utile de prévoir pour ces derniers une période transitoire afin soit d'adapter leur droit de marque, soit de pouvoir transférer la marque collective, légalement constituée, à un organisme conforme aux prescriptions de la directive. Toutefois, la directive ne peut avoir pour effet de priver une personne d'un droit de propriété légitimement acquis sous l'emprise du régime antérieur.

B. Le règlement d'usage

Alors que l'obligation de fournir un règlement d'usage a pu être discutée pour apprécier la validité d'une marque collective interne en l'état actuel du droit, l'article 30 de la directive tranche cette question lors de la transposition. En effet, ce dernier dispose en son premier paragraphe que :

« 1° Le demandeur d'une marque collective présente à l'office son règlement d'usage. »

La formulation appelle toutefois une interprétation. L'obligation de présenter ne signifie pas, dans cette formulation, une publication du règlement ou un contrôle au fond de ce dernier. On peut penser qu'un contrôle de forme uniquement sera opéré par les offices, quant à l'existence et au respect des obligations minimales imposées par la directive.

Toutefois, l'article 33, visant les modifications du règlement d'usage de la marque collective, permet de donner un autre sens à cette formule. Ce dernier dispose que :

« 1° Le titulaire de la marque collective soumet à l'office tout règlement d'usage modifié.

2° Les modifications du règlement d'usage sont mentionnées au registre, à moins que le règlement d'usage modifié ne satisfasse pas aux prescriptions de l'article 30 ou comporte un motif de refus visé à l'article 31. »

« Soumettre » n'a pas exactement la même signification que « présenter », même si le Robert définit soumettre notamment par l'action de présenter. Il y a nécessairement, en l'espèce, un parallélisme des formes, il n'est guère envisageable que la modification d'un règlement d'usage soit soumise à des conditions plus strictes que son dépôt initial. Le règlement d'usage fait nécessairement l'objet d'une publication puisque ses modifications sont publiées. Les modifications du règlement d'usage ne prennent effet qu'à la date d'inscription au registre de la mention de ces modifications.

Le paragraphe 2 du même article 30 précise en ce sens que :

« 2° Le règlement d'usage indique au minimum les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. »

Ainsi, le règlement d'usage doit indiquer les conditions relevant de l'utilisation de la marque collective simple. Si l'essentiel est conforme à l'esprit actuel du droit interne, un point soulève une difficulté particulière, la référence aux conditions d'affiliation à l'association. En effet, puisque l'article 29 ne limite pas aux seules associations la possibilité d'être titulaire d'une marque collective simple, il n'est pas possible de retenir que l'article 30 imposerait une telle limite. Il faut donner un sens spécifique à cette disposition. Si la marque collective simple appartient à une association de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, le règlement doit indiquer les conditions d'affiliation à cette dernière.

En revanche, si la marque collective appartient à une personne morale de droit public, cette identification des conditions d'affiliation n'est pas requise comme condition minimale du contenu du règlement. Il est possible qu'elle fixe des conditions, mais cela relève de sa liberté. Une personne morale de droit public, telle une collectivité locale, pourrait, par exemple, exiger, dans le règlement d'usage, un établissement stable sur son territoire pour pouvoir utiliser la marque collective simple dont elle serait titulaire.

En droit interne, ni les dispositions légales, ni les dispositions réglementaires n'encadrent le contrôle par l'office du règlement d'usage, pas plus que sa publication. Lors de la transposition de la directive, il pourrait être nécessaire de prévoir une période d'adaptation pour les marques collectives simples actuelles afin que la publication de leur règlement d'usage puisse être effectuée par l'office pour une mise en conformité avec les solutions issues de la directive. Si les marques légalement constituées dans le cadre actuel ne devraient pas être remises en cause du seul fait de la transposition de la directive, la sécurité juridique des propriétaires comme des tiers gagneraient à une mise en conformité au regard des nouvelles exigences légales, à l'image de ce qu'avait retenu le législateur en 1991 lorsqu'il avait modifié le régime de 1964.

C. La validité de la marque collective simple

La construction d'un régime de la marque collective simple passe par l'ajout de causes spécifiques de refus d'enregistrement ou d'annulation de la marque individuelle. Ainsi que cela est le cas en droit interne à ce jour, la marque collective simple doit répondre aux mêmes conditions de fond que la marque individuelle. En l'espèce, cette solution passe par un renvoi, à l'article 31 de la directive aux articles 4 et 5 de celle-ci, sous réserve de l'aménagement spécifique des marques collectives portant une provenance géographique. En plus des conditions communes à toutes les marques, une marque collective peut être refusée ou annulée si elle ne répond pas à la définition de marque collective simple de l'article 27, à savoir :

« une marque ainsi désignée lors du dépôt de la demande et propre à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. »

La marque collective simple peut aussi être refusée si elle n'est pas déposée par une association de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants ou une personne

morale de droit public. Cette identification des causes de refus ou de nullité est particulièrement importante car elle établit un parallélisme avec l'article 29 de la directive définissant les marques collectives simples. Ainsi, lorsque le texte de la directive ne vise pas les personnes morales de droit public, comme dans le cas des conditions d'affiliation à une association de l'article 30, cela signifie que les conditions en cause ne sont pas applicables aux marques collectives simples, propriété des personnes morales de droit public. En revanche, comme dans l'article 31 relatif au refus d'une demande, sanctionnant l'article 29 qui vise les catégories de propriétaires, si la qualité de personne morale de droit public est essentielle, la sanction est explicite. On en déduit que les contraintes identifiées comme étant spécifiquement visées à la charge des associations ne pèsent pas sur les personnes morales de droit public.

L'article 31 sanctionne aussi la marque collective simple pour laquelle le règlement d'usage n'aurait pas été présenté à l'office ou qui ne présenterait pas les conditions minimales d'utilisation du signe¹⁵. Il sanctionne aussi le droit de marque si le règlement d'usage de cette marque collective simple est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans ce cadre, le règlement d'une personne morale de droit public pourrait être analysé par l'office, voire le juge, et devra contenir les éléments imposés a minima, soit les personnes autorisées à utiliser la marque et les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions. Il est toujours possible de corriger le règlement ou de le présenter à l'office pour écarter ces sanctions.

L'article 31, en son deuxième paragraphe, ajoute une cause de refus/nullité qui pourrait être plus compliquée à mettre en œuvre et qui vient influencer sensiblement l'usage des marques collectives simples. Le texte dispose que :

« 2° Une demande de marque collective est également refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsque celle-ci est susceptible d'apparaître comme étant autre chose qu'une marque collective. »

Une marque collective simple, suivant l'article 27, *b*, de la directive, est un signe propre à distinguer les produits ou les services des entreprises habilitées à l'utiliser de ceux d'autres entreprises. Elle remplit une fonction distinctive similaire à la fonction d'une marque individuelle. Dès lors, la validité de la marque collective simple suppose que le consommateur d'attention moyenne perçoive le signe comme une marque, et spécifiquement, une marque collective simple. Il faut non seulement qu'il soit perceptible par le consommateur de référence que le signe remplit une fonction de marque mais aussi que ce signe est partagé par une collectivité d'entreprises mettant en avant une qualité commune.

La marque collective simple doit être perçue comme telle, au-delà de sa seule fonction distinctive. Les conditions de validité sont dès lors plus délicates à réunir que pour une marque individuelle. Il y a un cumul de conditions identifiées dans le régime de la marque collective simple établi par la directive.

D. Le régime de la marque collective

¹⁵ En droit interne, voir. J. Passa, *JCl. Marques – Dessins et modèles*, Fasc. 7450, qui estime, mais la doctrine n'est pas unanime, que seule la marque collective de certification est soumise à une obligation de dépôt d'un règlement, la marque collective simple fonctionnant comme une marque ordinaire et citant quelques décisions en ce sens.

La directive aménage le régime du droit des marques. Si la marque collective simple, comme la marque individuelle, doit faire l'objet d'un usage sérieux, il est ici accompli lorsqu'une personne habilitée, par le règlement d'usage, à utiliser la marque collective, en fait un tel usage (art. 32). En plus de cette obligation d'usage sérieux sanctionnée par la déchéance du droit de propriété, et outre les motifs de déchéance prévus aux articles 19 et 20, le titulaire de la marque collective simple est déclaré déchu de ses droits pour les motifs spécifiques complémentaires (art. 35).

Le titulaire de la marque collective simple sera déchu de son droit de propriété s'il ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions prévues par le règlement d'usage. La sanction s'applique aussi en présence d'une incompatibilité entre la marque et le cahier des charges établi pour une marque collective. Ce motif de déchéance est spécifique aux marques collectives et ne peut s'appliquer par analogie aux marques individuelles¹⁶. Il en va de même s'il ne contrôle pas la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque, lorsque cet usage a eu pour conséquence de la rendre susceptible d'induire le public en erreur. La déchéance est aussi la sanction du défaut de publication des modifications du règlement d'usage.

Cette adaptation se retrouve aussi pour les motifs de nullité (art. 36). Outre les motifs communs à toutes les marques, la directive ajoute, pour les marques collectives, une nullité si la marque est enregistrée en infraction aux conditions de demande, sauf régularisation. L'enjeu de la mise de place d'une période transitoire pour permettre une régularisation générale ou le choix d'une clause du grand-père se retrouve à ce stade.

L'action en contrefaçon est ouverte aux personnes habilitées à utiliser une marque collective selon les dispositions du règlement d'usage (art. 34, 1°). Il appartient au règlement d'usage d'anticiper cette question. Une telle situation ne serait pas sans conséquence pour les marques collectives des personnes morales de droit public. Le titulaire d'une marque collective peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque (art. 34, 2°).

III. Les enjeux de la transposition

En droit interne, avant que la transposition de la directive soit effectuée, le seul élément qui distingue la marque individuelle de la marque collective simple est la présence du règlement d'usage et le régime spécifique de déchéance. Il faut donc retenir cette qualification en présence d'un tel règlement. La difficulté d'identification de la catégorie de marques lors du dépôt ne doit pas porter atteinte aux catégories légales.

Dans le cas des marques individuelles avec règlement d'usage de marque collective, il est nécessaire d'adopter en droit interne une lecture extensive de l'existence d'un règlement d'usage. Ce dernier peut prendre la forme d'un document spécifique, il peut aussi être établi par les statuts même de l'association propriétaire du signe, ce qui ressort de la décision *Logis de France*¹⁷.

¹⁶ CJUE, 8 juin 2017, *W. F. Gözze Frottierweberei GmbH et Wolfgang Gözze c/ Verein Bremer Baumwollbörse*, aff. C-689/15, pt 60.

¹⁷ TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 15 mai 2014, n° 12/16452, *Fédération nationale des logis de France c/ Sté Harris et Sté Graphic*; PIBD 2014, n° 1014, III, p. 783; *Propri. industr.* 2014, comm. 75, note P. Tréfigny.

L'objet social, les conditions d'adhésion, les conditions d'usage de la marque retenus dans les statuts peuvent constituer en tant que tel le règlement d'usage. On peut aussi imaginer identifier un règlement d'usage dans une charte. Dans ces cas de figure, afin de permettre une mise en conformité d'une telle marque avec les solutions issues de la réforme, il sera nécessaire de laisser du temps à une telle association pour établir un règlement d'usage en tant que tel et le communiquer à l'office.

Tant le régime actuel que le régime à venir, une fois la directive transposée, imposent de prendre en considération les trois différentes catégories de marque. On a mis en évidence que ces catégories pouvaient avoir une influence sur l'identification de la fonction essentielle des marques en cause¹⁸. L'identification de la catégorie à laquelle appartient une marque est susceptible d'avoir une incidence non seulement au stade de son enregistrement¹⁹, mais encore au moment de l'exercice des droits et de l'examen d'un risque de confusion²⁰. L'arrêt de 2017 de la Cour de justice²¹ illustre aussi que la qualification ou « catégorisation » de la marque a également un impact sur l'examen du maintien des droits. Ainsi, il est essentiel, d'une part, de choisir une catégorie au moment du dépôt de la marque, d'exercer le droit de marque conformément à cette catégorie, et maintenir le droit de marque conformément à celle-ci. L'appréciation de la déchéance ou de la fonction doit s'effectuer au regard de cette catégorie.

Cette observation revêt une importance particulière dans le contexte de la réforme du règlement sur la marque de l'Union européenne qui prévoit la création de nouvelles catégories de signes, qu'ils soient non traditionnels (notamment les marques multimédia et hologrammes) ou destinés à palier un déficit d'harmonisation avec la protection que les États membres avaient déjà la possibilité d'octroyer, ce qui est le cas des marques collectives simples pour la directive. C'est le cas aussi des marques de certification, désormais appropriables comme marques de l'Union européenne par l'article 74 *bis* du règlement 2015/2424.

Ces nouvelles marques ont été introduites pour répondre à des besoins précis et préexistants. Il est plus que probable que des marques destinées à remplir de telles fonctions aient déjà été déposées auprès de l'EUIPO en tant que marques individuelles ou collectives, avant que le vide juridique ne soit comblé. Toutefois, pour la Cour de justice, le vide juridique ne peut être comblé que par le législateur, et ne saurait être contourné aux dépens de la fonction essentielle propre à chaque type de marque. Elle a laissé entendre cette réserve importante au sujet d'une requalification d'une marque de couleurs en marque figurative²².

En droit interne, la recherche d'une qualification juridique des signes selon les catégories proposées par le droit des marques semble aussi engagée. Ainsi, le TGI de Paris²³ a retenu que l'usage d'un pictogramme enregistré en tant que marque afin de permettre aux adhérents d'une fédération qui en est titulaire d'être classés selon des critères de qualité et en user constitue une marque collective de certification nécessitant l'enregistrement d'un règlement d'usage. En revanche, l'autre marque déposée par le même organisme, autorisant simplement les adhérents

¹⁸ V. *supra*.

¹⁹ Trib. UE, 3 mai 2017, aff. T-655/13, « dégradé de vert », pts 36 à 40.

²⁰ TPICE, 12 mai 2010, aff. T-148/08, « instruments d'écriture », pts 121 à 123.

²¹ CJUE, 8 juin 2017, aff. C-689/15, préc.

²² CJUE, 21 janv. 2016, aff. C-170/15 P, *Enercon c/ EUIPO*, pts 16 à 22.

²³ V. note 17 *supra*.

de la fédération à en user, reste une marque collective simple, mais l'usage d'une image similaire par un tiers en tant qu'information de la destination des produits qui y sont associés ne constitue pas une contrefaçon... En l'espèce, une fédération (*Logis de France*), créée en 1949, a enregistré deux marques figuratives, représentant une cheminée stylisée avec un feu dans l'âtre, pour désigner divers produits et services en lien avec la restauration et l'hôtellerie afin d'améliorer leur confort et leur communication. Elle a poursuivi en contrefaçon de marques, mais aussi de droit d'auteur, une société qui a reproduit une représentation de ses marques, parmi d'autres dessins, sur ses emballages pour commercialiser des produits permettant l'allumage de feux. La défenderesse répond notamment par la nullité des marques, la déchéance d'une des marques pour défaut d'exploitation et l'absence de contrefaçon en raison d'un usage simplement illustratif.

Dans son jugement, le tribunal distingue la marque figurative qui sert à la promotion de la fédération, à l'instar d'une marque collective simple, de l'autre marque, qui évalue les prestations offertes par les membres affiliés pour les classer, dans un ordre de valeur, jouant alors le rôle d'une marque collective de certification. Le tribunal effectue un travail de qualification des marques pour leur appliquer ensuite leur régime respectif. L'identification au moment du dépôt ne semble pas lier, en l'espèce, la juridiction. La première constitue une marque collective simple et, s'il paraît logique qu'elle soit déposée accompagnée d'un règlement d'usage – lequel peut se limiter d'ailleurs à préciser que seuls les membres de l'association, de la fédération ou du syndicat déposant pourront en user – nulle sanction n'est expressément prévue. Exprimé autrement, l'article L. 715-1 impose l'existence d'un règlement d'usage mais non sa communication ou son contrôle par l'office. La preuve de l'existence du règlement peut intervenir postérieurement, par exemple au travers de statuts d'une association ou d'une charte d'usage (voir les exemples de marques collectives simples en II). La seconde, marque collective de certification, doit impérativement être accompagnée, sous peine de nullité, de son règlement d'usage communiqué à l'office. En l'espèce, le défaut de règlement communiqué emporte nécessairement l'annulation de la marque.

Ainsi, si une marque est employée « à la manière d'une marque collective », elle doit être enregistrée en tant que telle avec un règlement d'usage à disposition des potentiels utilisateurs. Le dépôt d'une marque simple pour en faire un usage de marque collective, mais sans règlement d'usage attaché (peu importe son mode de diffusion), serait porteur d'un risque d'annulation au regard de la qualification retenue. Si la marque est qualifiée de marque collective simple, elle doit avoir un règlement d'usage à titre de validité et, l'irrespect de ce dernier, peut conduire à la déchéance du droit de propriété. Les risques attachés à la requalification d'une marque peuvent être importants²⁴.

La directive ne crée pas la marque collective simple au regard du droit français, en revanche, d'une part, elle l'impose pour les États qui n'auraient pas encore ce dispositif dans leur droit et, d'autre part, elle harmonise son régime pour tous les pays de l'Union européenne. En droit interne, la directive impose quelques adaptations, notamment l'obligation d'identification lors du dépôt et la communication obligatoire à l'office d'un règlement d'usage. Cela signifie que les marques collectives actuelles doivent pouvoir être maintenues dans le nouveau régime, si elles répondent aux conditions de fond, lesquelles imposent notamment qu'elles disposent d'un règlement d'usage pouvant être communiqué.

²⁴ V., dans une approche classique, A. Chavanne et J.-J. Burst, *op. cit.*, n° 1317 aboutissant à la même solution en droit interne sous l'emprise de la loi de 1991.

Avant comme après la réforme, les marques collectives simples sont, pour l'essentiel, soumises au droit commun des marques. La qualité des signes, l'obligation d'usage, le risque de déchéance ou de nullité sont calqués sur le régime de la marque simple, sous les quelques réserves et adaptations déjà évoquées. La difficulté principale est de parvenir à identifier les marques collectives actuelles pour s'assurer de leur conformité avec le nouveau régime.

Deux difficultés émergent :

- l'identification des marques collectives simples au moment du dépôt, accompagné de la communication du règlement d'usage. A ce jour, le droit interne compte une marque collective mais, lors du dépôt auprès de l'office, il n'est pas possible de l'identifier de façon stricte et fiable. Dans ces conditions, il y a une confusion entre deux régimes de marques, la marque individuelle et la marque collective simple. Cette confusion fait peser un risque important sur le titulaire de la marque car il se trouve dans la difficulté de répondre aux conditions de fond posées par les différents régimes de marques. C'est déjà le cas actuellement avec la sanction du règlement d'usage. Ce sera naturellement plus encore le cas après la transposition pour l'identification de la catégorie et la communication du règlement d'usage. Cette situation peut être perçue comme un manquement de l'office ;
- l'enregistrement du règlement d'usage, dont la nécessité faisait encore débat au sein de la doctrine, même si la jurisprudence semble assez claire sur cette question au regard de l'article L. 715-1 CPI, n'appellera plus d'interrogation après la transposition de la directive. Il est nécessaire de mettre en place une procédure de soumission et de publication de ce règlement dans le cadre de la transposition. Il est nécessaire de le faire pour l'avenir, mais il sera certainement nécessaire d'offrir cette possibilité pour les actuelles marques collectives internes. En effet, les marques collectives simples, actuellement valables au regard des solutions du droit interne, lequel n'impose pas une communication du règlement d'usage mais seulement la preuve de son existence, se trouveront dans une situation non-conforme au droit des marques une fois la transposition achevée. Soit les marques anciennes seront maintenues sans remise en cause, même lors de leur renouvellement, soit il faudra accorder un délai de mise en conformité pour la communication du règlement et l'identification de leur catégorie, ou encore il faudra prévoir que cette mise en conformité devra intervenir, au plus tard, à la date de renouvellement de la marque.

Au regard des modifications que devra apporter le législateur au régime de la marque collective simple interne, il semble nécessaire d'accorder une période de transition afin de permettre aux titulaires de marques collectives simples de les identifier comme telles, de déposer leur règlement d'usage ou de corriger le règlement d'usage pour le mettre en conformité avec les exigences de la directive. A défaut d'une telle période d'adaptation, le risque est celui d'une cohabitation des marques ayant la même qualification de marque collective simple, sans pour autant avoir le même régime. L'appréciation de la validité d'une marque se réalise non seulement au jour du dépôt, mais elle doit conserver les qualités nécessaires à sa validité tout au long de son existence juridique. La marque qui perd sa distinctivité peut être sanctionnée, par exemple, même si celle-ci existait au jour de son dépôt. La question sera particulièrement sensible au moment des renouvellements de marque. Le renouvellement fait courir une nouvelle période de dix ans pour le propriétaire de la marque, sans examen des conditions de fond de la marque. Toutefois, par exemple, après la transposition de la directive, le renouvellement d'une marque collective par une personne physique semble *contra legem* au jour du renouvellement, cette dernière ne pouvant être titulaire d'une telle marque. Le maintien de marques collectives simples sans soumission du règlement d'usage soulève de difficultés similaires. Quid du comportement à suivre

en cas de modification de ce règlement ? Doit-on appliquer le droit au jour du dépôt ou le droit au jour de la modification ? Dans ce dernier cas, la modification suppose une communication spécifique auprès de l'office qui n'avait jusqu'à présent connu aucun règlement d'usage.

À la lumière des développements précédents sur la fonction des différentes catégories de marque, dont la marque collective simple, la nécessité d'une qualification de la marque et d'une application d'un régime adapté en fonction de cette qualification, il sera impératif, une fois la transposition réalisée, de ne déposer des marques qu'en fonction des catégories établies. Ainsi, pour un usage collectif, il est nécessaire de déposer une marque collective simple.

Toutefois, il devrait toujours être possible de déposer une marque individuelle pour laquelle un mécanisme de licence non-exclusive sera utilisé. La directive ne limite pas la liberté contractuelle du propriétaire d'une marque simple, elle conduit simplement, au regard de l'évolution du régime de la marque et de la jurisprudence de la CJUE, à tirer pleinement les conséquences des catégories de marques. Le propriétaire d'une marque individuelle, exploitée au travers d'une licence ouverte, ne devra pas faire une exploitation collective de sa marque.

On peut relever, d'une part, que la présence d'un contrat d'autorisation d'exploitation écarte la possibilité de revendiquer un mécanisme de marque collective simple. D'autre part, le propriétaire de la marque individuelle exploitée au travers d'un contrat ouvert, ne représente pas un intérêt collectif mais uniquement le sien, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Un faisceau de licences ne pourra pas avoir pour objet de remplir les fonctions d'une marque collective simple faute d'un intérêt collectif porté par le titulaire. L'absence d'*intuitu personae* dans le contrat de licence de marque ne suffit pas à requalifier la marque en marque collective simple (voir *supra*, Cass. com. 2008). Deux conditions de fond de la qualification resteraient absentes dans l'exemple ici développé.

* * *

La transposition de la directive va modifier substantiellement non seulement le droit interne, mais aussi les pratiques de l'office. L'INPI devra mettre à disposition des déposants des formulaires permettant de qualifier la marque déposée, en distinguant les trois catégories de marque et mentionner ces catégories dans le *BOPI*, autrement que dans le cadre d'un commentaire complémentaire du déposant. La pratique actuelle consistant à ne pas pouvoir distinguer, en raison de contraintes administratives, la marque individuelle de la marque collective simple, devra nécessairement changer.

17 De la marque de forme (ou de l'oxymore du droit des marques)



Matthieu DHENNE,
avocat à la Cour,
docteur en droit

La marque de forme ne cesse de mettre les juristes dans l'embarras en raison de l'oxymore qu'elle constitue : la chose désignée par la marque est la marque. Les principes dégagés à ce propos serviront sans doute d'exemple à l'avenir avec l'avènement annoncé des signes dits « non traditionnels ».

1 - Il est admis que signifiant – signe – et signifié – phénomène désigné – doivent être distingués¹. Le mot « marque », par exemple, ne se confond pas avec une marque, autrement il ne pourrait plus en désigner d'autres et il en perdrait son sens. C'est pourtant bien un tel non-sens que nous offre le droit des marques quand il fait de la forme d'un produit un signe, qui plus est un signe « distinctif ».

2 - Rappelons-nous que la définition légale de la marque puise dans le sens courant du terme², selon lequel la marque est « la trace ou l'empreinte laissée sur une chose pour la faire reconnaître », de telle sorte qu'au sens juridique il s'agit du « signe matériel appliqué aux produits ou services d'une personne, dans la fonction de les distinguer »³. La forme n'est quant à elle pas définie par la loi. Elle consiste, selon le Robert, dans l'« ensemble des contours d'un objet [...] résultant de l'organisation de ses parties »⁴. Tandis qu'une marque constitue un signe s'appliquant à une chose en vue d'informer à propos de ce dernier, la forme coïncide avec les lignes de cette chose. Quelle n'est pas notre surprise dès lors, eu égard à une répartition aussi nette des rôles, quand la norme, notamment à l'article 3 de la directive (UE) 2015/2436, propose d'accoler les mots « marque » et « forme », se faisant ainsi le berceau de l'oxymore du droit des marques : la marque de forme, ce signe constitué par la forme de la chose sur laquelle il informe. Ladite forme pourra être autant tridimensionnelle⁵, que bidimensionnelle ou encore ne constituer qu'une partie d'un produit.

3 - Ce paradoxe contingent à la marque de forme – à la fois signifié et signifiant – explique que sa protection ait originellement été rejetée par-delà le monde⁶. On arguait notamment de la perpétuité du droit de marque pour soutenir que la marque aurait pu servir un abus de droit en protégeant des biens ayant atteint la limite temporelle assignée par d'autres droits de propriété intellectuelle⁷. Un débat doctrinal et quelques tergiversations jurisprudentielles plus tard, la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 vint reconnaître la forme en tant que signe susceptible de constituer une marque⁸. Tous les textes européens adoptés qui suivirent en firent de même. Ainsi, l'article 3 de la directive (UE) 2015/2436⁹ prévoit que la marque peut être constituée par les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service. Sont par ailleurs exclus, à l'article 4, « e) les signes constitués exclusivement : i) par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit ; ii) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ; iii) par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit ». Le règlement (UE) 2015/2424, relatif à la marque communautaire, comprend également un article 4 reprenant la substance de ces dispositions.

4 - En dépit de cette reconnaissance textuelle, la marque de forme n'a de cesse de gêner les juristes aux entournures. Comment, en effet, reconnaître que la forme d'un produit puisse constituer un signe de telle manière à donner naissance à un bien sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce ? De cette gêne provoquée par la marque de forme est né son particularisme. Ce dernier

1. R. Barthes, *L'aventure sémiologique* : Seuil, 1985, p. 36 et s. – F. de Saussure, *Cours de linguistique générale* : Payot, Grande bibliothèque Payot, 1995 (1916), p. 98. – V. également G. Deleuze, *Logique du sens* : Les Éditions de Minuit, Critiques, 1969, p. 63 ainsi que p. 106 et s.

2. Le sens juridique d'un mot se distingue parfois de son sens courant. V. J. Becquart, *Les mots à sens multiple en droit civil français* : PUF, 1928, n° 124 et s., p. 209 et s. – G. Cornu, *Linguistique juridique* : Montchrestien, Domat droit privé, 3^e éd., 2005, n° 15 et n° 20. – Concernant précisément la définition de la marque, celle proposée par Jérôme Passa semble, par exemple, s'éloigner du sens courant attribué au terme : V. J. Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*. T. 1. *Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles* : LGDJ, 2^e éd., 2009, n° 34, où la marque est définie comme « un signe distinctif dont l'usage est réservé par la loi à une personne pour la désignation dans le commerce des produits ou services visés dans l'enregistrement ».

3. P. Mathély, *Le nouveau droit français des marques* : Éd. du J.N.A., 1994, p. 9.

4. *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, t. 3, ss. dir. P. Robert : Société du nouveau Littré, 1960, s. v. « forme ».

5. V. A. Berthet et E. Berthet, *La marque tridimensionnelle : mythe ou réalité ?* : *Propri. intell.* 2016, n° 61, p. 403. – P. Martini-Berthon, *La marque tridimensionnelle : vers l'émergence d'un droit nouveau ?* : *Propri. industr.* 2012, étude 16. – F. Pollaud-Dulian, *Les marques tridimensionnelles en droit communautaire* : *RJDA* 8-9/2003, p. 707.

6. A. Braun, *Précis des marques* : Larcier, 1971, n° 56 – A. Kur & M. Senftleben, *European Trade Mark Law. A commentary* : Oxford University Press, 2017, p. 144 et 145.

7. P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*. T. 2, Sirey, 1954, n° 260. – V. contra E. Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres* : Marchal & Godde, 6^e éd., 1912, n° 73.

8. Pour des commentaires V. P. Mathély, *Le procès de la loi de 1964* : *Ann. propr. ind.* 1982, p. 89.

9. PE et Cons. UE, dir. (UE) 2015/2436, 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques : *JOUE* n° L 336, 23 déc. 2015, p. 1. Le projet de loi de transposition de la directive (UE) 2015/2436 demeurant en chantier, nous nous fonderons ci-après sur le texte de ladite directive. – Pour des commentaires du projet de transposition V. *Position de l'Institut Stanislas de Boufflers sur le projet de transposition du « paquet marques »* : *Propri. industr.* 2019, alerte 39. – et N. Binctin, C. de Haas, J. Tassi et P. Tréfigny, *La transposition du « paquet marques » : le printemps européen du droit français des marques ?* : *D.* 2019, p. 1000. – Pour des commentaires du « paquet marques », V. Y. Basire, *La réforme du droit des marques en Europe : quid novi ?* : *Europe* 2016, étude 4. – et A. Bouvel et J. Canlorbe, *Le « paquet marques » ou l'occasion manquée d'une vraie clarification* : *Propri. intell.* 2016, n° 59, p. 186.

s'exprime autant avec les formes dont la protection est exclue (1) qu'avec les formes pour lesquelles elle est admise (2).

1. Formes exclues

5 - L'article 4 (1) de la directive n° 2015/2436 énumère trois formes exclues : la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, la forme imposée par la nature du produit et la forme conférant au produit sa valeur substantielle. La jurisprudence montre que les appréciations de ces exclusions connaissent des convergences (A) et des divergences (B).

A. - Convergences des exclusions

6 - Tout d'abord, le fondement des exclusions est identique. On retient traditionnellement qu'elles établissent une frontière entre le droit des marques, d'une part, et les autres droits de propriété intellectuelle, d'autre part, en vue d'éviter que le premier n'autorise l'appropriation perpétuelle des biens intellectuels relevant des seconds¹⁰. Autrement dit, il s'agit d'éviter que le droit de marque ne puisse devenir le « véhicule d'un abus de droit »¹¹ : l'abus consistant à exploiter un droit de marque en vue de protéger perpétuellement un modèle, une invention ou une œuvre, bien que ces derniers devraient être soumis à des conditions de protection qui leur sont propres et que les exclusivités ne soient pas indéfiniment renouvelables¹².

7 - Cette explication habituelle sied certainement au rejet de la forme fonctionnelle (droit des brevets)¹³. Au contraire, les autres types de rejets – forme imposée par la nature du produit et forme lui conférant une valeur substantielle – entretiennent des rapports plus ténus avec les autres bien intellectuels. En effet, tandis que la première se rapproche de l'exclusion de signes descriptifs, génériques ou usuels, la seconde se rapproche de l'absence de caractère distinctif. D'ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise bien qu'il ne s'agit plus tant de préserver les frontières des propriétés intellectuelles entre elles que de préserver la frontière séparant la propriété de la liberté du commerce¹⁴. Cette motivation se comprend aisément dans la mesure où ce n'est pas le cumul de protections *per se* qui est condamnable mais sa capacité à restreindre, de manière injustifiée, la liberté du commerce¹⁵.

8 - Relevons, ensuite, que les exclusions connaissent aussi des principes d'appréciation communs. Les formes exclues constituent des signes qui ne sont pas susceptibles de constituer des marques. Ce sont autant d'obstacles préliminaires à l'enregistrement. Cela implique que les exclusions soient autonomes et que l'application d'une seule d'entre elles suffise à faire barrage à l'enregistrement¹⁶. Il en découle également que l'usage soit incapable de surmonter un tel obstacle, dès lors qu'un usage ne rendra pas une forme moins utile aux concurrents qu'elle ne l'était auparavant. S'agissant d'exceptions, il conviendra en outre de les interpréter strictement.

L'article 4 de la directive n° 2015/2436 dispose ainsi que seuls sont concernés les signes « exclusivement » constitués de formes exclues tout en indiquant qu'il s'étend à « toute autre caractéristique ». La forme exclusivement fonctionnelle sera alors celle dont « toutes les caractéristiques essentielles [...] répondent à la fonction technique »¹⁷. Parallèlement, « la présence d'un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique »¹⁸. Selon la Cour de justice, les caractéristiques essentielles du signe sont les « éléments les plus importants du signe »¹⁹ et leur identification « au cas par cas »²⁰ s'effectue : soit par « une simple analyse visuelle dudit signe » soit par « un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné »²¹.

9 - Récemment, dans l'affaire Louboutin, la Cour de justice a par ailleurs indiqué qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, ne pouvait constituer une forme au sens de la directive n° 2008/95. Quand bien même cette couleur serait apposée sur un emplacement spécifique, on ne saurait retenir que l'enregistrement porterait sur une forme qu'à la condition que cette forme soit effectivement l'objet de cet enregistrement²².



Marque Benelux n° 0874489

De même, le Tribunal de première instance de l'Union européenne (ci-après « TPUE »), dans l'affaire Pirelli, a décidé que « la circonstance que certains des modèles de pneus de la requérante contiennent une rainure de la forme représentée par le signe contesté sur leur surface de roulement ne permet pas de conclure que le signe contesté représente un pneu ou l'intégralité d'une bande de roulement d'un pneu »²³.



Marque de l'Union européenne n° 2319176

Dans l'affaire Textilis, il a également été jugé, à propos d'une marque constituée par des motifs de tissus représentant des cartes géographiques de Manhattan, qu'un signe consistant en des motifs bidimensionnels décoratifs ne se confondait pas avec la forme du produit lorsque ce signe était apposé sur des produits, tels qu'un

10. P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle* : T. 2, Sirey, 1954, n° 260.

11. A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle* : Dalloz, 5^e éd., 1998, n° 944.

12. Nous tirerons à ce sujet le plus grand profit d'une (re)lecture des développements consacrés par Josserand à la théorie de l'abus de droit, selon laquelle l'abus réside dans une utilisation d'un droit pour une finalité qui n'est pas la sienne. V. L. Josserand, *De l'esprit des droits et de leur relativité : Théorie dite de l'abus des droits* : Dalloz, 2006 (rééd de 2^e éd 1939), *passim*.

13. Sur l'ensemble de la question V. C. Bernault, *La protection des formes fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle* : D. 2003, *chron.* p. 957. – F. Pollaud-Dulian, *Les mystères de la forme fonctionnelle*, Mél. J. Béghin : Litec, 2005, p. 657. – E. Treppoz, *La protection des formes fonctionnelles : suite et fin ?* : RTD com. 2018, p. 866.

14. En ce sens : CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, pt. 78 : PIBD 2003, III, p. 37 ; RTD com. 2003, p. 500, obs. J. Azéma ; *Propri. intell.* 2003, n° 5, p. 83, obs. E. Joly.

15. Déjà en ce sens : E. Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres* : Marchal & Godde, 6^e éd., 1912, n° 73.

16. *Ibid.*, pt 76.

17. *Ibid.*, pt 80.

18. CJCE, gde ch., 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, *Lego*, pt 52 : *Propri. industr.* 2010, *comm.* 72, obs. A. Folliard-Monguiral.

19. *Ibid.*, pt 69.

20. *Ibid.*, pt 70.

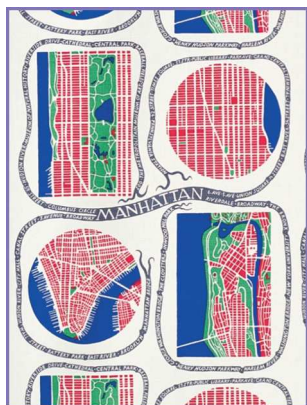
21. *Ibid.*, pt 71.

22. CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16, *Louboutin*, pt. 22 : *Propri. industr.* 2018, *comm.* 44, obs. A. Folliard-Monguiral.

23. TPUE, 24 oct. 2018, aff. T-447/16, *Pirelli*, pt 53.

tissu ou un papier, dont la forme se distinguait desdits motifs décoratifs ²⁴.

Notons qu'en l'espèce la Cour a déclaré que les nouvelles dispositions du règlement n° 2015/2424 étaient applicables aux marques enregistrées postérieurement à son entrée en vigueur. Il s'agit donc de tenir compte de la date de l'enregistrement et non de celle du dépôt ²⁵. Cette dernière précision apparaît d'autant plus importante que cette jurisprudence, qui limite strictement l'application des exclusions aux formes, devrait évoluer avec l'extension des exclusions à « toute autre caractéristique » réalisée par le « paquet marques ».



Marque de l'Union européenne n° 010540268

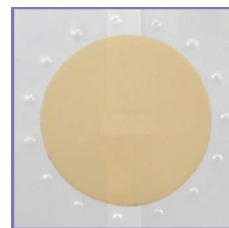
B. - Divergences des exclusions

10 - Les exclusions de la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (1°), de la forme imposée par la nature du produit (2°) et de la forme conférant au produit sa valeur substantielle (3°) présentent chacune des particularités.

1° La forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

11 - La Cour de justice a rejeté la théorie de la multiplicité des formes ²⁶, qui était traditionnellement retenue en France, et qui postule que « lorsqu'il est possible d'obtenir un même résultat en adoptant plusieurs formes différentes, ces formes doivent être tenues pour indépendantes du résultat », mais que « si, par contre on ne peut aboutir à un même résultat utile qu'au moyen d'une seule et unique forme, c'est que cette dernière lui est étroitement liée » ²⁷. Parallèlement, la CJUE reconnaît que la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique était celle dont les « caractéristiques essentielles » techniquement causales et suffisantes à l'obtention du résultat technique visé, autrement dit toutes ces caractéristiques doivent répondre à ce résultat ²⁸.

Ainsi, dans une affaire relative à un timbre transdermique pour l'administration d'un médicament destiné au traitement de la maladie d'Alzheimer, le TPUE a par exemple jugé que les fonctions techniques identifiées étaient techniquement causales et suffisantes à l'obtention du résultat technique visé, à savoir l'administration du produit médicamenteux par voie de timbre transdermique ²⁹. Quoi qu'il en soit, un brevet antérieur pour la même forme constitue « une preuve pratiquement irréfutable que les caractéristiques qu'il divulgue ou revendique sont fonctionnelles » ³⁰.



Marque de l'Union européenne n° 11293362

12 - En France, aujourd'hui encore, et en dépit d'une position claire au niveau européen, les décisions restent partagées au sujet de la théorie de la multiplicité des formes. Tandis que la Cour de cassation ³¹ et le tribunal de grande instance de Paris ³² se sont alignés sur la position de la Cour de justice, les cours d'appel de Paris et de Versailles semblent toujours refuser un tel alignement ³³.

Ainsi, dans l'affaire Lexomil, relative à la forme du médicament éponyme, la cour d'appel de Paris a admis cette marque en retenant qu'il existait d'autres formes de médicaments sécables en quatre possibles ³⁴. Et, sur renvoi après cassation de l'arrêt sur ce point ³⁵, la cour de Versailles retint une position identique ³⁶. Plus récemment, dans l'arrêt rendu dans l'affaire Kit Kat par la cour d'appel de Paris le 13 décembre 2013, les juges paraissent également avoir appliqué le critère de la multiplicité des formes pour reconnaître la validité d'une marque tridimensionnelle de barre chocolatée ³⁷. Il en a été jugé de même dans un arrêt du 27 janvier 2015 à propos de formes de sac et de fermoir ³⁸.



Marque française n° 1334564

13 - L'affaire Rubik's Cube illustre bien cette divergence persistante entre les jurisprudences aux niveaux européen et français. Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2016, la Cour de justice a jugé que la forme du Rubik's Cube était imposée par sa fonction technique : « dès lors qu'il n'est pas contesté que le signe en cause est constitué par la forme d'un produit concret et non par une forme abstraite, le Tribunal aurait dû définir la fonction technique du produit concret en cause, c'est-à-dire un puzzle en trois dimensions, et en tenir compte dans l'évaluation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de ce signe » ³⁹. À l'inverse, plusieurs décisions françaises ont admis la protection de cette même forme. La cour d'appel de Paris a ainsi jugé que « la forme extérieure [était] étrangère à la fonction de l'objet et à son mécanisme intérieur » et que la forme du cube était « distinctive au regard du produit désigné qu'est une variété de puzzle à trois dimensions » ⁴⁰. Le TGI de Paris, dans un jugement du 6 juillet 2012, a également déclaré que les marques tridimensionnelles représentant un cube n'étaient pas constituées d'une forme exclusivement imposée par « la fonction du produit, jeu, puzzle ou puzzle en trois dimensions » et que « la forme cubique ne conférait pas une valeur substantielle au produit puzzle en trois dimensions ».

24. CJUE, 14 mars 2019, aff. C-21/18, Textilis, pt 42 : Propr. industr. 2019, comm. 26, obs. A. Folliard-Monguiral ; Propr. intell. 2019, n° 71, p. 50, obs. Y. Basire.

25. Ibid., pt 33.

26. CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips, pts 83 et 84.

27. P. Greffe et F. Greffe, Traité des dessins et modèles : LexisNexis, 7^e éd., 2014, n° 156.

28. CJCE, gde ch., 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, Lego, pts 50 et s.

29. Trib. UE, 31 janv. 2018, aff. T-44/16, Novartis.

30. Trib. UE, 19 sept. 2012, aff. T-164/11, Reddig, pt 31.

31. Cass. com., 30 mai 2017, n° 05-16.898, Philips : JurisData n° 2007-039232 ; PIBD 2007, III, p. 511.

32. TGI Paris, 13 juin 2003, n° 01/13079, Remington c/ Philips. – TGI Paris, 10 avr. 2015, n° 13/11016, Humeau Beaupreau c/ Carrefour.

33. V. néanmoins CA Paris, 16 févr. 2005, Philips c/ Remington : PIBD 2005, III, p. 312.

34. CA Paris, 26 oct. 2001, n° 1999/11870, SA Laboratoires Irex c/ SAS Roche.

35. Cass. com., 21 janv. 2004, SA Laboratoires Irex c/ SAS Roche : Bull. civ. IV, n° 14 ; PIBD 2004, III, p. 223 ; Propr. intell. 2004, n° 11, p. 670, obs. G. Bonet.

36. CA Versailles, 27 sept. 2005, n° 04/01720, SA Laboratoires Irex c/ SAS Roche.

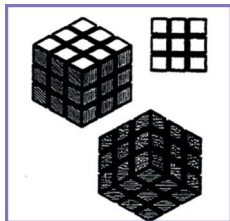
37. CA Paris, 13 déc. 2013, n° 13/09001, Sté des produits Nestlé.

38. CA Paris, 27 janv. 2015, n° 13/04001, Julma c/ Bottega Venetta SA.

39. CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-30/15 P, Simba Toys, pt 47 : Propr. industr. 2017, comm. 4, obs. C. Le Goffic et P. Massot. – V. S. Chatry, Le Rubik's cube, une allégorie de la propriété intellectuelle : RFPI juill. 2017, n° 4, p. 35.

40. CA Paris, 7 avr. 2006, n° 04/20906, SARL SMP c/ Seven Towns.

dimensions dans la mesure où il s'agissait d'une forme parmi de nombreuses autres de puzzles tridimensionnels »⁴¹. Néanmoins, en 2013, le tribunal correctionnel d'Angers a retenu que ce même cube constituait une forme imposée par la fonction⁴². La Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel confirmant ce jugement pour insuffisance de motifs⁴³.



Marque communautaire n° 162784

14 - En tout état de cause, les juges français admettent, eux aussi, qu'un brevet portant sur une forme peut constituer une preuve de son caractère fonctionnel. Il a ainsi été par exemple jugé, à propos d'une des marques tridimensionnelles relative à la boîte TIC TAC, que « si la marque dont il est poursuivi la nullité, est constituée de la représentation d'une boîte rectangulaire transparente, munie en son ouverture supérieure, d'un empiècement de couleur blanche, comprenant une jupe et des encoches, dont la partie supérieure comporte un couvercle, aucune des caractéristiques techniques et fonctionnelles revendiquées aux brevets précités n'est visible », de telle sorte qu'il s'agissait d'une marque tridimensionnelle valable⁴⁴.

2° La forme imposée par la nature

15 - Peu de décisions concernent cette exclusion, qui se rapproche de l'exclusion des signes descriptifs, génériques ou usuels⁴⁵. Une forme est imposée par la nature quand aucune autre forme n'était envisageable.

Dans l'affaire Hauck, la Cour de justice a été saisie de la question de savoir si la forme imposée par la nature du produit était celle « indispensable à la fonction du produit » ou celle contenant « une ou de plusieurs caractéristiques d'utilisation essentielles d'un produit que le consommateur peut éventuellement chercher dans les produits des concurrents »⁴⁶. La Cour a retenu la seconde option en concluant que la forme « imposée par la nature était celle utile aux concurrents »⁴⁷.



Marque Benelux n° 0639972

16 - En France, la cour d'appel de Paris a écarté l'application de cette exclusion à propos de la marque tridimensionnelle de la société Ferrero portant sur un « emballage en papier doré de forme sphérique avec une étiquette ronde et blanche, posé sur une caisse-marron avec des stries horizontales dorées » en relevant le caractère « arbitraire » de cette combinaison et le fait que celle-ci n'était « nullement commandée par la nature du produit et nullement imposée en ce qui concerne la présentation des rochers »⁴⁸.

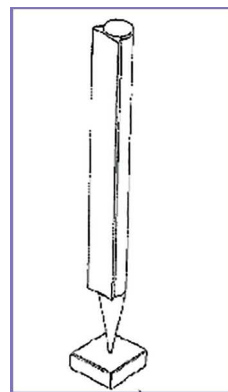


Marque internationale n° 783 985

3° La forme conférant une valeur substantielle

17 - La forme conférant à un produit sa valeur substantielle est celle déterminant la valeur marchande de ce dernier, celle faisant son attractivité commerciale⁴⁹. Étant précisé qu'il s'agit de la valeur intrinsèque de la forme et non de l'attrait exercé par le produit, qui découle de la réputation de cette marque ou de son titulaire⁵⁰.

Le Tribunal de l'Union a ainsi jugé, à propos des enceintes Bang & Olufsen en forme de crayon posé sur sa pointe, que « le fait de considérer la forme comme donnant une valeur substantielle au produit n'exclut pas que d'autres caractéristiques du produit, telles que les qualités techniques en l'espèce, puissent conférer également une valeur importante au produit en cause »⁵¹. La Cour de justice a par la suite précisé que la marque donnant au produit une valeur substantielle devait être refusée quand bien même le produit présentait « d'autres caractéristiques, de sécurité, de confort et de qualité lui conférant des valeurs essentielles à sa fonction »⁵².



Marque communautaire n° 3354371

18 - Les textes français, tels qu'issus de la directive de 1988, visent non pas la forme conférant au produit « une » valeur substantielle, mais une forme lui conférant « sa » valeur substantielle. Cette différence explique pourquoi les juges français tendaient à considérer qu'une forme ne pouvait être exclue qu'à la condition de conférer « la » valeur prédominante du produit. Ainsi, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a jugé, à propos d'une forme de sarment de vigne désignant des produits de

41. TGI Paris, 6 juill. 2012, n° 11/00091, *Seven Towns c/ Forimport et PACA Import*.

42. T. corr. Angers, 10 mai 2013, n° 1248/2013, *DNRED c/ Rocket Diffusion France*. – conf. par CA Angers, 9 oct. 2014, n° 13/00979. – V. C. Le Goffic, *Le Rubik's Cube, un casse-tête hongrois* : *Prop. industr.* 2013, étude 19.

43. Cass. crim., 23 déc. 2016, n° 14-87.494 : *JurisData* n° 2016-005378.

44. TGI Paris, 7 juin 2019, n° 17/02478. – Rapp. CJUE, 6 mars 2019, aff. C-693/17, *BMB c/ EUIPO*.

45. D'ailleurs, Pouillet rassemble l'ensemble de ces exclusions en les liant à la nature du produit. V. E. Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres* : *Marchal & Godde*, 6^e éd., 1912, n° 46.

46. CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, *Hauck*, pt 14. – V. également TPICE, 16 févr. 2000, aff. T-122/99, *Procter & Gamble* : *Rec. II*, p. 265, pt. 55. – A. Folliard-Monguiral, *La protection des formes par la marque communautaire* : *Prop. industr.* 2003, chron. 3.

47. *Ibid.*, pt 26.

48. CA Paris, 19 déc. 2012, n° 2010/21946, *Saray Biskuvı Gıda Sanayi c/ Ferrero* : *PIBD* 2012, III, p. 1023.

49. Sur l'ensemble de la question, V. S. Benoliel-Claux et E. Le Bellour, *Les limites de la protection des formes par le droit des marques* : *Prop. industr.* 2013, étude 4, V. spéc. n° 34.

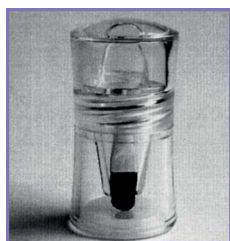
50. Concl. avocat général M. Maciej Szpunar, 22 juin 2017, dans l'affaire C-163/16 (*Christian Louboutin c/ Van Haren Schoenen*).

51. Trib. UE, 6 oct. 2011, aff. T-508/08, *Bang & Olufsen A/S c/ OHMI*, pt 77.

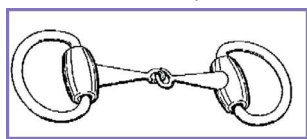
52. CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, *Hauck*, pt 14.

chocolaterie, que la forme présentait un caractère secondaire dans la mesure où le consommateur recherchait les « qualités gustatives » avant la forme « attractive »⁵³. L'arrêt rendu par la même Cour à propos du biscuit Mikado adopte une position identique en considérant que la valeur substantielle de ce dernier résidait avant tout dans ses « qualités gustatives »⁵⁴. De même, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2015, la Cour retient, à propos de formes de sac et de fermoir, que la valeur substantielle de ces produits tenait davantage à la qualité de leurs finitions qu'aux dites formes⁵⁵. Pareillement, la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 novembre 2015, déclare, à propos de la forme d'un flacon de parfum, qu'« en matière de parfum, l'acheteur se détermine habituellement avant tout pour la fragrance de ce produit, et non pour la forme du flacon » et qu'en l'espèce la valeur substantielle résultait donc « des composants, des couleurs et des propriétés du produit lui-même, et non de son conditionnement »⁵⁶. Dans un jugement du 10 juin 2010, le TGI de Paris avait déjà jugé que « [...] si le cannage constituant la marque de la demanderesse confère au produit qui le revêt une valeur certaine, principalement liée aux efforts publicitaires consentis par la société Christian Dior Couture, il n'en constitue pas la valeur substantielle, les articles pouvant être commercialisés sans ce signe »⁵⁷. Le même tribunal, dans un jugement du 10 février 2012, avait également déclaré, à propos du motif « tartan » de Burberry : « [...] s'il en constitue un élément ornemental, la société Burberry démontre que les produits qu'elle propose sous la marque litigieuse existent indépendamment de ce motif et peuvent être déclinés sous de multiples formes, motifs et matières, s'agissant de bagages, sacs, parapluies ou vêtements [...] »⁵⁸.

Cette position du juge français devrait néanmoins évoluer avec la transposition de la directive (UE) 2015/2436, dès lors que le projet d'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que la forme exclue sera celle conférant au produit « une » valeur substantielle et non plus celle lui conférant « sa » valeur substantielle.



Marque française n° 3261291 Marque française n° 02 3 188 047



Marque française n° 93 466 769

2. Formes protégeables

19 - La notion de caractère distinctif a été adaptée aux marques de forme (A). Il en résulte une appréciation particulièrement stricte de la notion aux marques de forme (B).

A. - Adaptation du caractère distinctif

20 - La Cour de justice résume son approche du caractère distinctif des marques de forme dans sa décision C-344/10 P. Elle y affirme que « les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques »⁵⁹, tout en précisant cependant que « les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative »⁶⁰. La conclusion en est que seule une forme « qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine »⁶¹ contredisant donc, de fait, le principe préalablement posé voulant que les marques de forme soient traitées comme les autres types de marques. Notons, enfin, que « pour apprécier si la forme du contenant en cause peut être perçue par le public comme une indication d'origine, il y a lieu d'analyser l'impression d'ensemble produite » par le produit ou le conditionnement en cause⁶².

21 - Là encore la jurisprudence française paraît plus compréhensive. Plusieurs décisions françaises appliquent également l'exigence de la divergence significative dégagée par la Cour de justice⁶³. D'autres décisions semblent toutefois opter pour une approche plus classique de la distinctivité. C'est ce qui ressort notamment de l'arrêt rendu le 6 avril 2011 par la Cour de Paris, qui déclare, au sujet d'une forme de chaussure, que « rien ne s'oppose à l'aptitude d'un tel signe à désigner une chaussure », sans avoir recherché si ce signe divergeait de manière significative des habitudes du secteur ou même s'il remplissait son rôle de garantie d'origine⁶⁴. Une démarche identique a été adoptée dans l'arrêt rendu par la même Cour le 25 novembre 2014 en validant la marque tridimensionnelle de Gucci portant sur « la forme particulière d'un mors de cheval » pour des chaussures⁶⁵.

22 - Un signe qui, originellement, n'était pas distinctif peut le devenir par l'usage qui en est fait. Une telle acquisition du caractère distinctif impliquera néanmoins la preuve d'un usage considérable. C'est ce qui explique que les renversements demeurent rares, en particulier pour les marques de forme, puisque l'acquisition de la distinctivité par l'usage est plus restrictive en présence de marques figuratives – et *a fortiori* de marques de forme. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de rapporter la preuve de l'usage dans chaque État membre de l'UE pris individuellement, les preuves rapportées doivent cependant permettre de démontrer une telle acquisition du caractère distinctif dans l'ensemble des États membres de l'Union⁶⁶.



Marque tridimensionnelle « Kit-Kat »

53. CA Paris, 30 janv. 2009, n° 07/12419, Trianon Chocolatier c/ Revillon Chocolatier : PIBD 2009, III, p. 1053. – objet d'un pourvoi rejeté : Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-69.687 : PIBD 2010, III, p. 823 ; RTD com. 2011, p. 326, obs. J. Azéma.

54. CA Paris, 9 mars 2018, n° 16/24260, Glico France c/ Mondelez.

55. CA Paris, 27 janv. 2015, n° 13/04001, Julma c/ Bottega Venetta SA.

56. CA Bordeaux, 5 nov. 2015, n° 1400502, SAS Folies Douces c/ SAS Bourjois.

57. TGI Paris, 10 juin 2010, n° 2009/05059, Christian Dior Couture c/ Vetir : PIBD 2010, III, p. 707. – rejet pourvoi par Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-13.051 : JurisData n° 2016-026588.

58. TGI Paris, 10 févr. 2012, n° 10/14191, Ponnay c/ Burberry.

59. CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-344/10 P, Freixenet c/ OHMI : Rec. I, p. 10205, pt 45.

60. Ibid., pt 46.

61. Ibid., pt 47.

62. Ibid., pt 46.

63. CA Paris, 12 mai 2015, n° 093/2015, Palladium c/ Euromatex : PIBD 2015, III, p. 462. – CA Paris, 13 déc. 2013, n° 13/09001, Sté des produits Nestlé c/ INPI. – CA Paris, 7 avr. 2015, n° 13/23535, Alpargatas c/ Le marché du monde.

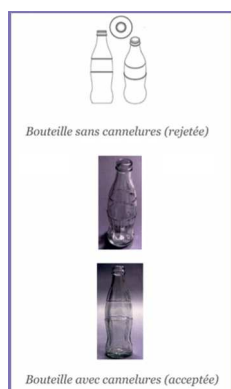
64. CA Paris, 6 avr. 2011, n° 09/17716, Palladium c/ EXHL.

65. CA Paris, 25 nov. 2014, n° 13/04029, Gucci c/ Vetir. – conf. par Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-13.051.

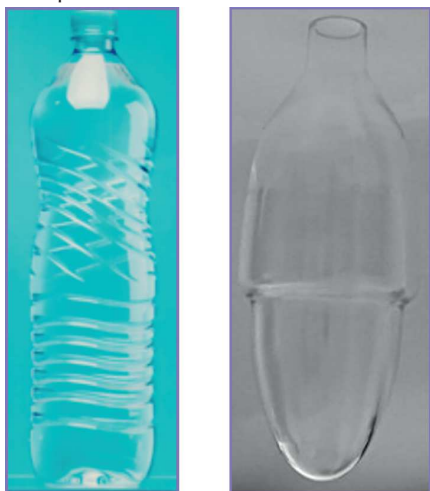
66. CJUE, 25 juill. 2018, aff. C-84/17, Nestlé c/ Mondelez, pt 83.

B. - Appréciation du caractère distinctif

23 - De nombreuses décisions de la CJUE et du TPUE nient la distinctivité de marques de forme, notamment quand elles consistent dans des bouteilles. Selon la Cour de Justice, ce refus s'explique par le fait que « le degré de liberté lors de la conception des bouteilles n'est pas très élevé » et que « des variations minimales des formes habituelles » ne permettront pas, dans la majorité des cas, de remplir la fonction d'indication d'origine du signe⁶⁷. La bouteille Coca-Cola sans cannelure ne parvint donc pas, contrairement à la bouteille classique avec cannelures, à la protection. En revanche, la forme de la bouteille de Contrex avait été admise, en raison d'un « résultat esthétique d'ensemble, de nature à retenir l'attention du public concerné »⁶⁸. L'approche du TPUE dans l'affaire Wajos est révélatrice. Selon le Tribunal, la forme de bouteille en cause était distinctive, car elle était constituée d'une combinaison d'éléments « véritablement spécifique », qui « ne saurait être considérée comme tout à fait commune ». Le Tribunal précise : « le contenant en cause est doté d'un goulot pouvant être couvert par un couvercle en verre et d'un renflement remarquablement prononcé. De plus, sa partie inférieure se rétrécit considérablement par rapport à sa partie supérieure, se terminant en forme de pointe. L'ensemble de ces éléments donne ainsi lieu à une forme remarquable qui, prise dans son ensemble, est facilement mémorisable par le public pertinent ». Par conséquent, cette forme de bouteille, « compte tenu également du résultat esthétique d'ensemble », se différencie des bouteilles habituellement vendues sur le marché⁶⁹.



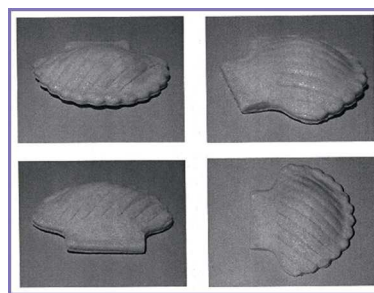
Marques tridimensionnelles « Coca-Cola »



Marque tridimensionnelle « Contrex »

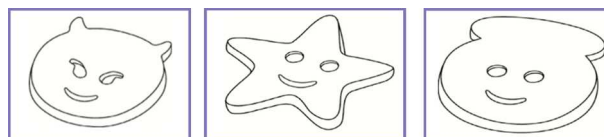
Marque tridimensionnelle « Wajos »

Les formes de produits de chocolaterie subissent souvent le même sort. Dans un arrêt du 10 mars 2009, le TPUE a retenu qu'une marque portant sur une forme de coquilles Saint-Jacques striées, notamment pour des pâtisseries cuites au four, n'était pas distinctive, en jugeant que d'autres pâtisseries (comme les madeleines) étaient similaires et possédaient également « une forme bombée tendant à s'aplatir »⁷⁰. Le Tribunal a considéré que la forme en cause constituait « une simple variante de la forme habituelle » pour ce type de produit. Une marque nue portant sur une boîte de chocolats consistant en un groupe de cubes de base carrée et de côtés en forme de trapèze fut également rejetée, le Tribunal estimant qu'« il était notoire que les formes géométriques simplifiées étaient généralement utilisées comme formes pour des produits en chocolat »⁷¹. La Cour de justice a en outre jugé que les yeux, les moustaches, les pattes, le ruban rouge, et les différentes couleurs arborées par le « lapin de Pâques » de Lindt n'étaient « pas suffisamment éloignés des formes de base des lapins en chocolat » pour conférer une quelconque distinctivité à la marque⁷².



Marque tridimensionnelle « Piccoli »

Trois arrêts de la CJUE rendus le 7 octobre 2015 ont par ailleurs validé des marques tridimensionnelles de « gelées, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; produits laitiers » relevant de la classe 29 et « glaces comestibles » relevant de la classe 30 ces marques consistant en trois formes comportant deux yeux et une bouche souriante, l'une circulaire avec des cornes de diable (ou des oreilles de chat)⁷³, l'autre en étoile⁷⁴ et l'autre surmontée d'un chapeau ou d'un halo⁷⁵.



Marques tridimensionnelles « Smiley »

Dans une décision rendue par la Cour de justice le 23 janvier 2019, et qui concernait la forme d'un fourneau, il a été jugé que l'usage conjoint d'un signe tridimensionnel et d'un signe verbal n'altérerait pas le caractère distinctif du premier de ces signes s'il était distinctif à un degré plus élevé. Des éléments fonctionnels pouvant par ailleurs contribuer au caractère distinctif, sous réserve de rendre une forme inhabituelle⁷⁶.

70. Trib. UE, 10 mars 2009, aff. T-8/08, Piccoli c/ OHMI, pt 22.

71. Trib. UE, 11 déc. 2014, aff. T-440/13, Zakład Wyrobów Cukierniczych « Millano » Krzysztof Kotas c/ OHMI, pt 25.

72. CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, pts 15 à 17.

73. CJUE, 7 oct. 2015, aff. T-242/14, The Smiley Company c/ OHMI (forme d'un visage avec des cornes).

74. CJUE, 7 oct. 2015, aff. T-244/14, The Smiley Company c/ OHMI (forme d'un visage en étoile).

75. CJUE, 7 oct. 2015, aff. T-243/14, The Smiley Company c/ OHMI (forme d'un visage).

76. CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-698/17 P, Toni Klement c/ EUIPO : Propr. industr. 2019, comm. 15, obs. A. Folliard-Monguiral.

67. Trib. UE, 24 févr. 2016, aff. T-411/14, The Coca-Cola Company c/ OHMI, pt 54.

68. Trib. UE, 3 déc. 2003, aff. T-305/02, Nestlé Waters France c/ OHMI : Rec. II, p. 05207.

69. Trib. UE, 3 oct. 2018, aff. T-313/17, Wajos GmbH, pt 34.



Marque tridimensionnelle « Tony Klement »

24 - S'il existe plusieurs décisions françaises rejetant des marques de forme⁷⁷, force est de constater que lesdites décisions demeurent rares. C'est ainsi que les marques consistant dans la sphère Ferrero Rocher ou encore dans la barre chocolatée Kinder Bueno, déposées pour désigner notamment les « produits en chocolat », ont par exemple été admises par la cour d'appel de Paris⁷⁸. La cour d'appel de Paris a également reconnu la validité de la marque Kit Kat formée de deux barres parallèles de forme trapézoïdales⁷⁹ ou encore de la marque constituée par le biscuit Mikado⁸⁰. De même, les tongs décorées de la société Alpargatas ont amené la cour de Paris à affirmer que « la combinaison revendiquée [était], prise dans son ensemble, immédiatement identifiable, comme provenant d'une entreprise déterminée » et donc distinctive. C'est également ce qui a été conclu par la même Cour concernant le sac à main de Bottega Venetta, jugé apte à assurer la fonction d'origine du produit du fait de sa forme singulière (« rectangulaire, un peu bombée, avec des angles arrondis »), de sa taille particulière (« qui le rapproche plus d'une minaudière que d'un sac à main ») et de son fermoir atypique (« surmonté d'un nœud croisé »)⁸¹.

77. CA Paris, 21 oct. 2011, n° 10/16914, Kenwood Limited c/ Whirlpool Properties Inc. (forme de mixer). – CA Amiens, 22 juin 2010, n° 09/00266, Saverglass c/ Saint Gobain Emballage (forme de bouteille).

78. CA Paris, 19 déc. 2012, n° 2010/21946, Saray Biskuvi Gida Sanayi c/ Ferrero : PIBD 2012, III, p. 1023.

79. CA Paris, 13 déc. 2013, n° 13/09001, Sté des produits Nestlé c/ INPI.

80. CA Paris, 9 mars 2018, n° 16/24260, Glico France c/ Mondelez.

81. CA Paris, 27 janv. 2015, n° 13/04001, Julma c/ Bottega Venetta SA.



Marque communautaire n° 006832624

25 - En fin de compte, avec les formes exclues, peu de formes sont éligibles à la protection et dans cet espace restreint le rehaussement du critère du caractère distinctif limite d'autant plus l'accès à la protection des formes protégeables. Et malgré l'ouverture de la protection aux marques non traditionnelles réalisée par le « paquet marques », notamment avec l'allègement de l'exigence de représentation, la situation des marques de forme ne semble pas vouée à s'améliorer. Au contraire, le texte intègre la jurisprudence selon laquelle les exclusions concernent également toute autre caractéristique que la forme, ce qui revient notamment à confirmer l'extension des exclusions aux signes bidimensionnels ou encore aux parties de produits. Rien n'effacera, *in fine*, le défaut originel des marques de forme : la confusion réalisée entre le signifiant – le signe – et le signifié – le produit ou service.

26 - Il est habituellement de bon aloi de déplorer (entre spécialistes) le sort particulièrement sévère réservé par les instances européennes aux marques de forme. Mais leur défaut originel, qui a gêné de tout temps, ne justifierait-il pas, peut-être, la prudence dont on fait preuve à leur égard ? À trop vouloir étendre cette propriété intellectuelle ne sommes-nous pas en train d'œuvrer en faveur de son démantèlement ? Une forme de propriété spéciale ne devient-elle pas inutile sans conditions strictes de reconnaissance du droit ? Lesdites conditions ne caractérisent-elles pas une propriété intellectuelle par rapport au droit commun de la propriété ? C'est à cette nécessaire spécificité du droit des marques, au sens de cette législation, que nous renvoie l'oxymore des marques de forme, et cette nécessité doit demeurer présente à l'esprit, surtout à l'heure de l'avènement des marques dites « non traditionnelles ». ■

Mots-Clés : Marque - Marque de forme

Le rôle de l'usage sérieux dans le nouveau droit des marques^{*}

Julien CANLORBE

Docteur en droit
Avocat à la cour

PLAN

I. Usage sérieux et existence du droit de marque	4
A. Une définition de l'usage sérieux globalement inchangée	4
B. L'exercice de l'action en déchéance facilité	6
II. Usage sérieux et exercice du droit de marque	9
A. L'exercice du droit de marque corrélé à la régularité et à l'intensité de l'usage	9
B. L'évolution jurisprudentielle : vers une inversion des fondements de la protection ?	12

* * *

La marque ne remplit son rôle que si elle est exploitée sur un marché, là où se rencontrent l'offre et la demande de produits ou de services. C'est en effet au prix d'un usage constant, répété, régulier, intensif qu'un signe permet à la clientèle d'identifier à force d'habitude les biens et services que ce signe accompagne comme se rapportant à une origine déterminée. Inexploitée, la marque n'a donc guère d'intérêt sur le plan économique et on peut même se demander si elle existe réellement¹.

Assez logiquement, le droit lie étroitement l'appropriation de la marque à son usage. Soit que l'attribution d'un droit privatif soit directement liée à l'existence d'un usage du signe sur le

* Cet article a été publié dans la revue *Propriétés intellectuelles* de l'IRPI du mois d'octobre 2019, n° 73, p. 6.

¹ Sur la question, v. C. de Haas, Le non-sens d'une marque sans usage ou le vice fondamental du droit des marques français et européen, *Propr. industr.* 2010/1, Étude 1.

marché sur la base d'un système dit de « protection par l'usage », soit que le droit soit attribué au terme d'une procédure d'enregistrement, mais que son maintien soit subordonné à son exploitation comme c'est le cas en France et dans l'Union européenne².

En effet, même quand elle est acquise par l'enregistrement, la propriété de la marque n'en reste pas moins liée à son exploitation effective puisque si l'usage de la marque joue un rôle seulement résiduel pour ce qui concerne l'acquisition du droit, il joue un rôle essentiel pour ce qui concerne son maintien.

Rôle résiduel pour ce qui concerne l'acquisition du droit sur la marque, car même s'il n'a pas pris soin de demander un enregistrement, l'exploitant d'une marque pourra dans certains cas en revendiquer la propriété.

D'une part, si elle a été déposée par un tiers en « fraude » à ses droits. C'est le dispositif de l'actuel article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui permet à l'exploitant d'un signe de se faire investir de la propriété de la marque à travers une action de nature reivindicatoire.

D'autre part, et dans un ordre d'idées comparable, au travers de l'article L. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle qui permet à l'exploitant d'une marque notoirement connue d'agir en nullité de l'enregistrement d'une marque postérieure. Cette disposition constitue le prolongement dans le droit français de l'article 6 *bis* de la Convention d'Union de Paris permettant d'obtenir une protection de la marque même en l'absence de dépôt. Ici, c'est bien l'usage, seul à même de conférer une notoriété à la marque, qui fait naître la protection³.

L'usage conserve donc un rôle dans l'acquisition du droit de marque. Mais un rôle seulement résiduel, puisque le principe demeure que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.

L'usage joue un rôle essentiel en revanche pour ce qui a trait au maintien du droit, car la marque qui n'est pas exploitée après son enregistrement devient *res nullius*⁴. Il s'agit probablement là de la spécificité la plus remarquable du droit des marques. Alors qu'en droit civil, l'inaction du propriétaire à l'égard de son bien n'a pas pour effet de l'exposer à la perte de son droit, le titulaire de la marque qui n'en fait pas une exploitation prolongée s'expose ni plus ni moins qu'à une « déchéance » de son droit. Une telle sanction peut être obtenue assez simplement en justice par « tout intéressé » selon les termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle⁵.

² Sur l'opposition entre ces deux systèmes, v. J. Anfossi-Divol, *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation des marques*, Presses universitaires de Strasbourg, coll. CEIPI, vol. 51, 2003. La directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 précise que si elle ne prive pas les États membres du droit de continuer à protéger les marques acquises par l'usage, « elle ne devrait régir que leurs rapports avec les marques acquises par l'enregistrement » (consid. 11). S'agissant des marques françaises, l'article L. 712-1 du CPI précise que « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ».

³ P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, JNA, 1984, p. 253.

⁴ E. Le Bihan, Perte du droit sur la marque : transformation de la marque en *res nullius* : J-Cl. Marques, Dessins et Modèles, fasc. 7405-2.

⁵ CPI, art. L. 714-5 : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». La même sanction de la déchéance est prévue par les textes européens (Dir. [UE] 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 16.1 ; Règl. [UE] 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, art. 18.1).

Sous peine de perdre purement et simplement son droit, le titulaire se voit donc imposer une véritable obligation d'exploitation de sa marque. Or, la sanction – très sévère – de la déchéance agit comme un révélateur des fonctions du droit lui-même. Les déchéances sont souvent présentées comme sanctionnant le non-respect d'une « incombance », c'est-à-dire d'une obligation imposée par la loi au titulaire du droit pour garantir que ce droit est exercé conformément à une certaine finalité⁶. Et selon le mot de Mathély, « une marque non exploitée n'exerce pas la fonction qui est la sienne et cesse en vérité d'être une marque, au sens juridique et économique du mot »⁷.

Un lien s'établit donc entre exploitation de la marque et fonction de la marque. Ce lien trouve assez naturellement son prolongement au stade de la mise en œuvre du droit. Comme l'a très tôt jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt *Centrafarm* de 1974, « en matière de marques, l'objet spécifique de la propriété commerciale est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit et de le protéger ainsi contre les concurrents »⁸. Cette proposition avait été avancée avant même l'harmonisation communautaire du droit des marques. Elle s'est par la suite consolidée dans la jurisprudence, à partir du moment où la Cour de justice s'est nettement référée aux « fonctions » de la marque pour structurer l'ensemble de la discipline⁹.

La dernière directive établit pour sa part une corrélation très nette entre fonction et exploitation de la marque. Son considérant 31 prévoit ainsi que « Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché ». Et les rédacteurs de la directive tirent de cette affirmation la conséquence directe qu'« une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée »¹⁰. L'usage constitue donc à la fois la justification et la mesure de la protection accordée à la marque. Ce qui explique pourquoi les textes du Paquet marques accordent une telle importance à cette notion. Dans la seule directive, on la retrouve dans pas moins de huit articles¹¹. On peut d'ailleurs regretter que ces derniers y soient éparpillés alors qu'il aurait pu être judicieux de les regrouper dans une seule et même section afin donner un contenu plus cohérent à cette notion¹².

À l'heure où l'on s'apprête à transposer cette directive dans le droit national¹³, et alors que le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne a déjà connu ses premières années d'application, cette exigence devrait conduire les juristes et praticiens, en

⁶ O. Sautel, Sur la déchéance en droit privé (contribution à la théorie de la permanence de la cause), *D.* 1999, chron. p. 487; F. Luxembourg, *La déchéance des droits – Contribution à l'étude des sanctions civiles*, Éd. Panthéon-Assas, 2008.

⁷ P. Mathély, *op. cit.*, p. 417. En ce sens, v. C. de Haas, L'amorce de la révolution de notre droit des marques : *Prop. industr.* 2011/11, Étude 17 : « Seule une exploitation, un usage sur le marché, d'un signe distinctif quelconque comme symbole de l'origine de certains produits ou services peut le transcender pour lui faire alors, et seulement alors, exercer la fonction essentielle d'indication (d'identité) d'origine ».

⁸ CJCE, 31 octobre 1974, aff. C-16/74, *Centrafarm* : *RTD eur.* 1981, p. 132, G. Bonet, pt 8.

⁹ Y. Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Coll. CEIPI, Vol. 63, 2015. V. également, J. Passa, Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque : *Prop. industr.* 2005/2, Étude 2; J. Canlorbe, *L'usage de la marque d'autrui*, Litec, coll. IRPI, t. 31, 2008.

¹⁰ Consid. 32.

¹¹ Dir. (UE) 2015/2436, art. 8, 16, 17, 18, 19, 32, 44 et 46.

¹² A. Bouvel et J. Canlorbe, Le paquet marques ou l'occasion manquée d'une vraie clarification, *Prop. intell.* 2016, n° 59, p. 186.

¹³ V. le projet d'Ordonnance de transposition rendu public par la Direction générale des entreprises du ministère de l'Économie et des Finances au mois de mars 2019. On se référera dans la suite de l'article à ce projet encore susceptible de modifications avant son adoption.

particulier français, à faire évoluer leurs réflexes et leurs habitudes. Attachés au système acquisitif de propriété par l'enregistrement, ces derniers peuvent être enclins à retenir une approche « rigide et administrative » du droit des marques dont ne peut plus se satisfaire une matière désormais entièrement organisée autour de l'obligation d'usage sérieux¹⁴.

L'examen des nouveaux textes comme de la jurisprudence récente révèle en effet que cette obligation joue un rôle central, non plus seulement comme condition du maintien du droit sur la marque, mais aussi, c'est plus nouveau, pour encadrer la portée du droit de marque. L'usage sérieux n'affecte donc plus seulement l'existence du droit de marque (I), mais également son exercice (II).

I. Usage sérieux et existence du droit de marque

Comme c'était le cas dans le droit antérieur, l'absence d'usage sérieux est sanctionnée par la déchéance. L'action en déchéance, on le sait, jouait jusqu'ici un rôle plus ou moins assumé de régulateur du nombre des marques enregistrées. C'est désormais un objectif claironné : faire de cette action un véritable outil de « nettoyage » des registres, dont les praticiens savent à quel point ils sont aujourd'hui encombrés. La directive précise ainsi qu'« une exigence d'usage est nécessaire pour *réduire le nombre total de marques enregistrées* et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques »¹⁵.

Si la définition de l'usage sérieux reste globalement inchangée aussi bien dans la directive que dans le projet de transposition (A), la grande nouveauté tient au fait que l'exercice de l'action en déchéance est précisément facilité pour remplir cet objectif (B).

A. Une définition de l'usage sérieux globalement inchangée

Telle qu'elle figure dans les nouveaux textes, la définition de l'usage sérieux évolue peu. L'article 16 de la directive, tout comme l'article 15 du règlement en retiennent une définition très proche de celle qui figurait dans les textes antérieurs¹⁶. Dans sa nouvelle mouture, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle devrait assez peu changer. Le projet d'ordonnance prévoit : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans »¹⁷.

¹⁴ L'expression est de J. Anfossi-Divol, *op. cit.*, n° 203.

¹⁵ Consid. 31.

¹⁶ Dir., art. 16, §1 : « Si, dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limites et sanctions prévues à l'article 17, à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphes 1 et 2, et à l'article 46, paragraphes 3 et 4, sauf juste motif pour le non-usage ».

¹⁷ Le projet d'ordonnance se réfère au « titulaire » de la marque et non à son « propriétaire » comme le faisait jusqu'ici le CPI.

D'emblée on relève que le titulaire de la marque conserve naturellement la possibilité d'opposer de justes motifs d'inexploitation¹⁸. Le nouveau texte ajoute que le point de départ de ce délai « est fixé au plus tôt à la date de publication de l'enregistrement de la marque, tel que prévu par voie réglementaire ». Le délai dans lequel doit intervenir l'usage sérieux de la marque de même que son point de départ n'évoluent donc pas. Cela reste un délai de cinq ans, calculé à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement prend fin, conformément aux précisions figurant à l'article R. 712-23 qui, pour sa part, demeurera inchangé.

L'usage exigé pour échapper à la déchéance est toujours un usage « sérieux » qui doit être effectué « pour des produits ou services ». Est assimilé à un tel usage celui qui est effectué par un tiers avec le consentement le titulaire de la marque¹⁹. On note également que le futur article L. 714-5 prévoira que vaut usage sérieux d'une marque collective ou d'une marque de certification « *l'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de certification* » (nouveau point *b* du texte). Est également assimilée à un « usage sérieux » l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, même lorsqu'elle est effectuée exclusivement en vue de l'exportation²⁰.

Par ailleurs, et comme par le passé, les textes précisent qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif²¹. C'est sur ce dernier point que la réforme introduit la nouveauté la plus notable. Il sera désormais précisé que l'usage du signe sous une forme modifiée vaut usage sérieux « *que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée* ».

Reprise de la directive, la formule entend régler la controverse jurisprudentielle ancienne portant sur la possibilité pour le défendeur à l'action en déchéance d'invoquer l'usage d'une marque enregistrée de son portefeuille pour échapper à la déchéance d'une autre marque enregistrée²². Les principes de solution dégagés par la Cour de justice sur cette question ne sont toutefois que partiellement retranscrits. À suivre le raisonnement mis en œuvre par la Cour dans son arrêt *Rintisch*, et antérieurement dans son arrêt *Bainbridge*, la possibilité d'invoquer l'usage d'une marque enregistrée pour échapper à la déchéance d'une autre marque enregistrée cesse de s'appliquer lorsque ces marques font partie d'une même « famille » ou d'une même « série » de marques²³. Rien n'est précisé à ce sujet dans les textes qui ne définissent d'ailleurs pas la notion de « famille » de marques. Force restera donc à la jurisprudence sur cette question.

¹⁸ Sur les justes motifs d'inexploitation, v. CJCE, 14 juin 2007, aff. C-246/05, *Armin Häipl* : *Prop. industr.* 2007/9, comm. 71, A. Folliard-Monguiral. Pour une application récente, v. nos obs. sous CA Paris, pôle 5-2, 17 mai 2019 et CA Versailles, 11 décembre 2018 : *Prop. intell.* 2019, n° 72, p. 92.

¹⁹ Dir., art. 16, §6 ; RMUE, art. 18, §2. La possibilité d'un usage sous consentement du titulaire de la marque est mentionnée à plusieurs reprises dans le projet d'ordonnance, si bien qu'aucune hésitation n'est permise quant à la faculté de se prévaloir d'un usage sérieux par un tiers autorisé, y compris lorsqu'un tel usage porte sur un signe sous une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif de la marque, ou aux seules fins d'exportation.

²⁰ Pour une application, v. CA Paris, pôle 5-1, 23 février 2016 : *PIBD* 2016, n° 1047, III, p. 288.

²¹ Dir., art. 16, §5, *a* ; RMUE, art. 18, §1, *a* ; CPI, futur art. L. 714-5, *c*.

²² Sur cette controverse v. notamment, C. de Haas, « Plaidoyer pour une meilleure conservation du droit sur une marque utilisée sous une forme légèrement modifiée », *Droits de propriété intellectuelle – Liber amicorum Georges Bonet*, Litec, coll. IRPI, t. 36, 2010, p. 303 ; J. Passa, Les « famille » de marques dans la jurisprudence européenne : surcroît de protection ou trompe-l'œil ? : *Prop. intell.* 2015, n° 54, p. 16 ; L'exigence d'usage sérieux de la marque dans la jurisprudence récente de la Cour de justice : une évolution fortement favorable aux titulaires de marques : *Prop. industr.* 2014, n° 1, étude 1 ; F. Pollaud-Dulian, Associations, variantes et séries : de l'esprit de famille en droit des marques : *Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique, Mélanges Paul Le Cannu*, LGDJ – Lextenso, 2014, p. 59 ; Les variantes du signe enregistré en droit des marques : *Prop. intell.* 2009, n° 31, p. 124.

²³ CJUE, 25 octobre 2012, aff. C-553/11, *Rintisch*, pt 29, et CJCE, 13 septembre 2007, aff. C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria*. Cette réserve a été mise en œuvre par Cass. com., 19 janvier 2016 : *PIBD* 2016, n° 1045, III, p. 188.

L'intensité de l'usage requis pour le maintien du droit, c'est-à-dire le caractère « sérieux » de l'usage de la marque, n'est pas défini autrement que par l'emploi de cette expression que l'on connaissait déjà, et autour de laquelle la jurisprudence a bâti un *corpus* de solutions assez riche. Cette jurisprudence précise les critères pertinents permettant de déterminer ce qui relève d'un usage sérieux de ce qui s'en écarte²⁴. Sur ce point aussi, les enseignements de la jurisprudence, particulièrement celle de la Cour de justice et de son précieux arrêt *Ansul* du 11 mars 2003 continueront à être mis en œuvre²⁵.

Rien n'est précisé non plus sur la question délicate de l'étendue territoriale de l'usage requis en présence d'une marque de l'Union européenne. Si ce silence s'explique aisément dans le Code de la propriété intellectuelle, qui n'a pas vocation à régler ce point, il est plus regrettable que rien ne soit indiqué dans le règlement sur la marque de l'Union européenne pour dissiper les difficultés entourant cette épineuse question²⁶. Néanmoins, on pourra se féliciter que les rédacteurs aient fait le choix de laisser à la jurisprudence le soin de décider au cas par cas, cette méthode laissant espérer une certaine souplesse dans l'application pratique de cette condition.

On note enfin que les dispositions ayant trait à l'exercice et aux effets de l'action en déchéance qui figuraient jusqu'à présent à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sont reportées aux articles L. 716-3 et L. 716-3-1 nouveaux, au sein de la section du Livre VII consacrée au contentieux. On y retrouve plusieurs points d'importance. D'une part, la précision selon laquelle la reprise d'exploitation après un délai d'inexploitation de cinq années consécutives fait obstacle au prononcé de la déchéance, et le mécanisme de la « période suspecte » de trois mois précédant l'exercice de l'action en déchéance. D'autre part, des précisions sur les effets de la déchéance, en particulier le fait qu'elle peut n'être prononcée que partiellement, la date à laquelle elle produit ses effets, et le fait qu'elle revêt un caractère absolu²⁷. Le texte rappelle enfin que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque et peut être apportée par tous moyens.

B. L'exercice de l'action en déchéance facilité

On le sait, c'est précisément sur cette question de l'exercice de l'action en déchéance que le Paquet marques présente l'une de ses innovations les plus spectaculaires. Elle est aussi l'une des plus controversées. Il s'agit bien sûr de l'instauration obligatoire d'une procédure administrative devant les offices nationaux de propriété industrielle. Dans son 38^e considérant, la directive justifie cette innovation par la nécessité de doter les États membres « *d'un système efficace de déclaration de déchéance ou de nullité* ». Cet objectif est repris à l'article 45 qui expose en son premier paragraphe que « *sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les*

²⁴ E. Le Bihan, *op. cit.*, n° 46 et s.

²⁵ CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, *Ansul* : *Prop. intell.* 2003, n° 9, p. 429, G. Bonet ; *Prop. industr.* 2003/5, comm. 43, A. Folliard-Monguiral ; *Com. com. électr.* 2003/5, comm. 48, C. Caron ; *D.* 2003, p. 2691, S. Durrande ; *RTD com.* 2003, p. 602, M. Luby.

²⁶ À ce sujet, v. CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-149/11, *Leno Marken BV* : *PIBD* 2013, n° 977, III, p. 940 ; *Prop. industr.* 2013/2, comm. 9, A. Folliard-Monguiral ; *Com. com. électr.* 2013/3, comm. 23, C. Caron.

²⁷ En l'état actuel du projet de transposition, le dernier alinéa du futur article L. 716-3 dispose que « *La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance* ». La clarification peut sembler bienvenue au regard des difficultés parfois rencontrées par les plaideurs et les juridictions pour fixer la date de la déchéance. La formulation ne doit pas tromper : la déchéance prend bien effet à l'expiration de la période de cinq années d'inexploitation comme le précise la rédaction actuelle de l'article L. 714-5. Il appartient au juge de fixer cette date et aux parties de lui indiquer celle-ci dans leur demande.

États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque ».

Nul besoin de revenir ici sur les débats qui ont animé le processus de transposition de l'article 45²⁸. La réforme à venir conduira à abandonner une tradition bien établie en France, qui réservait jusqu'ici au juge judiciaire une compétence exclusive pour connaître des questions ayant trait à la validité des titres de propriété industrielle. En l'état du projet de transposition, le Code de la propriété intellectuelle devrait se voir enrichi de nouveaux articles détaillant la distribution des compétences respectives entre l'INPI et le juge judiciaire²⁹. Conformément à ce qui était attendu, l'INPI bénéficiera d'une compétence exclusive pour connaître des demandes en déchéance de marque exercées à titre principal, le tribunal de grande instance (futur « tribunal judiciaire ») conservant sa compétence pour connaître des demandes formées reconventionnellement dans le cadre d'une action en contrefaçon ou lorsqu'il apparaît qu'une telle action est sur le point d'être engagée³⁰. Sous quelques réserves, le futur régime procédural applicable à l'action en déchéance peut donc être comparé à ce qui existe d'ores et déjà en matière de marques de l'Union européenne, pour lesquelles l'action relève d'une compétence partagée entre l'EUIPO (déchéance demandée à titre principal) et les tribunaux nationaux des marques de l'Union européenne (déchéance demandée à titre reconventionnel). Dans la pratique, ce transfert de compétence vers l'INPI devrait effectivement faciliter le prononcé de la déchéance de marques inexploitées dans un très grand nombre de cas.

D'une part, comme elles le font déjà devant l'EUIPO, les parties pourront se représenter elles-mêmes, à moindre coût, et dans un grand nombre de cas, obtenir une décision assez rapidement. Ceci ne pourra qu'encourager les plaideurs à solliciter la déchéance de titres correspondants à des marques non utilisées, dans des cas où les modalités procédurales de cette demande pouvaient jusqu'ici sembler plus dissuasives.

D'autre part et surtout, la réforme devrait conduire à une disparition complète de l'examen de l'intérêt à agir du demandeur à l'action en déchéance. L'alinéa 1^{er} du futur article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoira en effet que « *les demandes en déchéance de marque [...] sont introduites par toute personne physique ou morale* », là où l'article L. 714-5 prévoyait jusqu'à présent que l'exercice de cette action est réservé à « *toute personne intéressée* ». La procédure qui se déroule devant l'INPI n'étant pas encadrée par les dispositions du Code de procédure civile, l'exigence d'intérêt légitime que l'article 31 de ce code érige en condition de recevabilité de l'action en justice n'y aura pas non plus sa place³¹. Or, jusqu'ici les tribunaux français se fondaient

²⁸ Sur ce point, le lecteur pourra utilement se référer aux travaux que les associations professionnelles ont consacré au projet de transposition dans le cadre de la procédure de consultation publique intervenue au mois de mars 2019 (notamment l'AAPI, l'AIPPI, l'Apram, la CNCPI, et l'Institut Stanislas de Boufflers).

²⁹ Futurs articles L. 716-1 et suivants du CPI.

³⁰ Ce dispositif est précisé au dernier alinéa du futur article L. 716-5 du CPI qui prévoit que la compétence des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire s'étend aux demandes en déchéance « *lorsqu'elles sont présentées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4 [action en contrefaçon], L. 716-4-4 [référé contrefaçon] et L. 716-4-7 [procédure d'information] ou lorsqu'elles sont formées alors que des mesures provisoires ou conservatoires, ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque [hypothèse de saisie-contrefaçon], sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond* ». Il est destiné à limiter les risques de recours dilatoires (actions « torpille ») que facilite un partage de compétence entre l'autorité administrative et le juge judiciaire. Sur cette difficulté, v. A. Bouvel et J. Canlorbe, *op. cit.*, spéc. p. 198 ; P. Schmitt, Paquet marque : une procédure administrative efficace et rapide en nullité et en déchéance des marques françaises : *Prop. industr.* 2017/9, Étude 23.

³¹ CPC, art. 31 : « *L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé* ».

sur ces dispositions pour vérifier l'intérêt du demandeur à former une demande en déchéance de la marque et en prononcer éventuellement l'irrecevabilité³². Concrètement, cette jurisprudence a pour effet de restreindre l'exercice de l'action à titre principal puisqu'il appartient au demandeur de démontrer que la marque dont il souhaite obtenir la déchéance représente une « entrave à son activité économique », selon la formule que retiennent souvent les tribunaux³³. Si la Cour de cassation reconnaît qu'une telle entrave existe lorsque les parties se trouvent en situation de concurrence³⁴, certaines décisions des juges du fond ont pu aller plus loin en exigeant du demandeur la preuve d'un véritable projet d'exploitation du signe correspondant à la marque³⁵, voire celle d'une exploitation déjà entreprise³⁶. Une telle jurisprudence pose un certain nombre de difficultés. Tout d'abord parce que retenir une acception trop étroite de l'intérêt à agir du demandeur débouche sur des solutions concrètes contraires à l'esprit même de la déchéance. Cette dernière vise moins à garantir au demandeur la protection d'un intérêt juridiquement protégé qu'à sanctionner un manquement du titulaire de la marque à son obligation d'usage sérieux. Dans une perspective de compétition économique saine, le prononcé de la déchéance devrait d'ailleurs permettre à toute personne intéressée de « libérer le registre » sans avoir à dévoiler ses propres projets d'exploitation au risque de retarder ou de perturber son propre accès au marché³⁷. Ensuite parce que cette position diverge de l'approche de la jurisprudence européenne, l'EUIPO se contentant pour les actions en déchéance de marques de l'Union européenne, de vérifier la qualité à agir du demandeur sans examiner son intérêt à agir³⁸. Une telle distinction n'apparaît ni justifiée, ni souhaitable au regard de l'objectif d'alignement du régime applicable aux marques nationales et aux marques de l'Union européenne. Pour être tout à fait complet sur cette question, on rappellera néanmoins que lorsqu'elle est exercée à titre reconventionnel dans le cadre d'une action en contrefaçon, la recevabilité de l'action en déchéance demeure encadrée par les dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile qui dispose que « *Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant* ». En pratique, les tribunaux saisis d'une telle demande en déchéance limitent la recevabilité de la demande en déchéance articulée par le défendeur aux seuls produits et services sur le fondement desquels repose la demande principale en contrefaçon. Ce mode opératoire n'a pas de raison de changer sous l'empire de la loi nouvelle, dès lors que l'examen de la demande reconventionnelle en déchéance restera de la compétence du juge judiciaire³⁹. Sous cette réserve, le nouveau dispositif encouragera, à n'en pas douter, l'exercice de l'action en

³² Sous réserve, toutefois, d'un arrêt isolé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence jugeant que « l'expression de "personne intéressée" est plus large que celle de l'article 31 du Code de procédure civile exigeant un "intérêt légitime", et prime pour le double motif que le premier texte est de nature législative tandis que le second n'est que réglementaire, et que la norme spéciale du Code de la propriété intellectuelle déroge à la norme générale du Code de procédure civile » : CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, RG n° 12/15234.

³³ Par ex., Cass. com., 18 mai 2010 : *PIBD* 2010, n° 922, III, p. 485 ; Cass. com., 7 juin 2006 : *PIBD* 2006, n° 836, III, p. 579 ; Cass. com., 31 mai 2005 : *PIBD* 2005, n° 815, III, p. 549. Sur cette jurisprudence, v. La déchéance de la marque, Communication de la Cour de cassation : *BICC* 1^{er} juin 2010, n° 723 ; T. Lancrenon, La notion d'« intérêt à agir » en déchéance des droits sur une marque : *Les Petites Affiches* 5 janvier 2007, n° 5, p. 5 ; E. Le Bihan, *op. cit.*, n° 128.

³⁴ Cass. com., 13 janvier 2009 : *PIBD* 2009, n° 891, III, p. 853 ; Cass. com., 24 juin 2014 : *PIBD* 2014, n° 1011, p. 646 ; *Propri. intell.* 2014, n° 53, p. 413, J. Canlorbe.

³⁵ Par ex., CA Paris, pôle 5-1, 15 décembre 2015 : *PIBD* 2016, n° 1045, III, p. 196.

³⁶ En 2012, la Cour d'appel de Paris était allée jusqu'à retenir que le demandeur doit démontrer que la marque « porte atteinte à ses droits » : CA Paris, 12 décembre 2012, RG n° 11/10084.

³⁷ Sur cette difficulté, v. J. Horn et X. Près, La recevabilité de l'action en déchéance de marque, ce village gaulois : *D.* 2014, p. 1045 ; et nos obs. sous Cass. com., 24 juin 2014 : *Propri. intell.* 2016, n° 61, p. 471.

³⁸ CJUE, 25 février 2010, aff. C-408/08 P, *Lancôme*, pt 41 ; TUE, 3 décembre 2009, aff. T-223/08, *Iranian Tobacco*, pts 22 et 23 ; OHMI, ch. rec., 28 février 2008, aff. R1209/2005-1.

³⁹ La jurisprudence estime d'ailleurs que cette condition s'applique même lorsque le titre qui fonde l'action principale en contrefaçon est une marque de l'Union européenne peu important le fait que l'action exercée à titre principal devant l'EUIPO ne soit sujette à aucune vérification de l'intérêt à agir. Sur cette question, v. nos obs. sous CA Paris, pôle 5-2, 5 février 2016 : *Propri. intell.* 2016, n° 61, p. 473.

déchéance et devrait favoriser la radiation de marques inexploitées dans un très grand nombre de cas.

II. Usage sérieux et exercice du droit de marque

Indépendamment du rôle qu'elle joue comme condition de l'existence du droit, l'obligation d'usage de la marque occupe une place de plus en plus importante lorsque la marque est invoquée dans le cadre d'une opposition, ou bien encore d'une action en contrefaçon ou en nullité. Pour être discrète, l'évolution de la matière sur ce point n'en est pas moins réelle et paraît déboucher sur un changement d'approche qui touche à ses fondements mêmes. D'une part, par le truchement des nouveaux textes, qui mettent en place un dispositif conduisant à établir une corrélation étroite entre régularité et intensité de l'usage de la marque d'une part et exercice du droit sur la marque d'autre part (A). D'autre part, au travers de la jurisprudence qui accorde une place grandissante à l'usage de la marque antérieure dans l'appréciation de la contrefaçon, à tel point que le spécialiste peut y entrevoir le germe d'un renversement des fondements de la protection (B).

A. L'exercice du droit de marque corrélé à la régularité et à l'intensité de l'usage de la marque

À la lecture de la nouvelle directive, on relève que le défaut d'usage de la marque n'expose pas seulement son titulaire à des « sanctions », mais plus largement à des « limites et sanctions ».

Figurant à l'article 16 paragraphe 1, cette formulation évolue par rapport à la précédente version de la directive qui ne se référait qu'à la « sanction » encourue en cas de défaut d'usage de la marque⁴⁰. Sans en exagérer la portée, cette évolution terminologique (que ne comporte pas le règlement sur la marque de l'Union européenne) suggère que l'exigence d'usage sérieux ne conditionne pas seulement la validité de la marque, mais aussi et plus subtilement l'étendue de la protection accordée à la marque.

Ce constat se vérifie à l'examen du dispositif institué par les nouveaux textes facilitant la possibilité pour le plaideur auquel est opposé une marque de se prévaloir d'une absence d'usage sérieux « en tant que moyen de défense ». Il s'agit ici d'une nouveauté de la directive rendue obligatoire pour les États membres par les articles 17, 44 et 46 de la directive. Concrètement, ce dispositif induit la possibilité d'élever une contestation liée à l'absence d'usage sérieux de la marque afin de paralyser l'action engagée pour la défense de celle-ci, sans avoir à en solliciter formellement la déchéance. L'absence d'usage sérieux est alors en quelque sorte opposée par voie d'exception et non par voie d'action.

Dans les procédures d'opposition, une absence d'usage sérieux pour tout ou partie des produits ou services invoqués dans la demande conduira au rejet de l'opposition en tant qu'elle est fondée

⁴⁰ Dir. 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 10, §1.

sur ces produits et services⁴¹. Si jusqu'à présent l'INPI se livrait à un contrôle des preuves d'usage de la marque invoquée dans ce cadre, on sait que son examen restait assez formel⁴². Les nouvelles dispositions le conduiront à approfondir ce contrôle, et les parties pourront se livrer à un véritable débat sur la pertinence de ces preuves, à l'image de ce qui est pratiqué devant l'EUIPO.

Dans les procédures en contrefaçon, le défendeur pourra également, c'est plus nouveau, opposer une défense fondée sur le non-usage sans avoir à intenter une action reconventionnelle en déchéance⁴³. Il pourra demander au propriétaire de la marque de lui fournir la preuve de l'usage sérieux de sa marque au cours des cinq années précédant la demande en contrefaçon. Ce dispositif figurait déjà dans la version antérieure de la directive. Il est désormais obligatoire pour les États membres et sera introduit en droit français au futur article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle. Sans bouleverser l'exercice concret de l'action en contrefaçon dont les praticiens savent bien qu'en l'absence d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant l'introduction de la demande, elle aura toutes les chances d'être mise en échec par une action reconventionnelle en déchéance, ce dispositif dénote tout de même un glissement : l'obligation d'usage de la marque n'est plus seulement sanctionnée par la déchéance du droit, c'est-à-dire par l'invalidité du titre. Elle est désormais appréhendée par la loi comme un prérequis pour agir en défense du droit.

Dans les actions en nullité, on retrouve ce prérequis : le défendeur à l'action en nullité fondée sur une marque antérieure pourra pareillement opposer une défense fondée sur l'absence d'usage sérieux de la marque antérieure, pas seulement si la déchéance est encourue à la date de l'action en nullité⁴⁴, mais aussi si la déchéance aurait été encourue par cette marque antérieure à la date à laquelle la marque visée par l'action en nullité a été déposée⁴⁵. Le futur article L. 716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle inscrira ce dispositif en droit français. Les nouveaux textes vont même plus loin en prévoyant que le défendeur pourra paralyser l'action en nullité si la marque antérieure sur laquelle est fondée la demande encourait la nullité ou ne réunissait pas les conditions d'une protection suffisante à la date à laquelle la marque seconde a elle-même été déposée. Soit parce qu'elle n'avait pas encore acquis un caractère suffisamment distinctif pour être considérée comme valable à l'époque. Soit parce qu'elle n'avait pas un caractère suffisamment distinctif pour que puisse être établi un risque de confusion à cette date. Soit encore, parce

⁴¹ Dir., art. 44 ; futur article R. 712-16-1 du CPI.

⁴² Sur ce point, v. CA Paris, pôle 5-2, 10 avril 2015 : *PIBD* 2015, n° 1029, III, p.418 ; *Propri. intell.* 2015, n° 56, p.317, J. Canlorbe ; *JDSAM* 2015, n° 3, p. 76, C. Le Goffic.

⁴³ Dir., art. 17 : « Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans ».

⁴⁴ Dir., art. 46, §1 : « Dans une procédure de nullité fondée sur l'existence d'une marque enregistrée dont la date de dépôt ou la date de priorité est antérieure, le titulaire de cette marque antérieure fournit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de sa demande en nullité, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque antérieure soit, à la date de la demande en nullité, terminée depuis au moins cinq ans ».

⁴⁵ Dir., art. 46, §2 : « Lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure a dû faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure fournit, outre la preuve requise au titre du paragraphe 1 du présent article, la preuve que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ».

qu'elle n'était pas suffisamment renommée pour que puisse être caractérisée une atteinte à la marque première à cette date. Ces précisions figureront au futur article L. 716-2-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Il y a lieu de lire cet ensemble en combinaison avec l'article 18 de la directive et l'article 16 du RMUE qui instaurent un « *droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon* ». En vertu de ce nouveau « droit d'intervention » que consacrera le futur article L. 716-4-3, alinéa 1^{er} du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque verra son action en contrefaçon paralysée lorsqu'il agira à l'encontre de l'usage d'une marque enregistrée postérieurement à la sienne, dans le cas où cette marque postérieure « n'aurait pas été déclarée nulle » à l'époque de son dépôt⁴⁶. On notera que le texte ne va pas jusqu'à conférer au bénéficiaire de ce droit d'intervention la faculté de s'opposer à l'usage de la marque antérieure qui lui est inopposable, le paragraphe 3 de l'article 18 de la directive prévoyant que « *lorsque le titulaire d'une marque ne peut interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque antérieure dans une action en contrefaçon, bien que le droit antérieur ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure* ».

En résumé, ce mécanisme permet donc à l'exploitant de la marque postérieure dont l'enregistrement aurait été inattaquable à la date de son dépôt de paralyser l'action en contrefaçon dirigée contre l'usage de cette marque. Les commentateurs ont relevé la complexité de ce nouveau dispositif qui repose d'ailleurs sur une terminologie (le « droit d'intervention ») assez incertaine⁴⁷.

Tout ceci montre à quel point la condition d'usage sérieux de la marque verra son rôle renforcé dans le cadre de la défense du droit de marque⁴⁸. Tout d'abord puisqu'elle conditionnera directement l'action en nullité, le demandeur devant être en mesure, dans ce cadre, de rapporter des preuves de l'usage de sa marque, non seulement au cours des cinq années qui précèdent l'introduction de l'action, mais aussi au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de la marque seconde. Ensuite dans le cadre de l'action en contrefaçon, qui pourra être mise en échec si la marque sur laquelle est fondée cette action n'a pas été suffisamment exploitée, non seulement au cours des cinq années qui précèdent l'introduction de l'action, mais aussi au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de la marque seconde. Là où jusqu'ici, la reprise d'exploitation d'une marque après une période d'inexploitation prolongée n'obérait pas la faculté du titulaire d'invoquer sa marque puisqu'une telle reprise d'exploitation s'oppose au prononcé de la déchéance, le contrefacteur présumé pourra désormais opposer un défaut d'exploitation – même intervenu loin dans le passé – pour légitimer l'exploitation d'une marque postérieure.

⁴⁶ Futur article L. 716-4-3 du CPI : « *Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite à l'encontre d'une marque postérieure enregistrée qui n'aurait pas été déclarée nulle en application des articles L. 716-2-3 [absence d'usage sérieux de la marque antérieure], L. 716-2-4 [absence ou insuffisance de caractère distinctif et/ou de renommée de la marque antérieure], et L. 716-2-8 [forclusion par tolérance opposable au titulaire de la marque antérieure]* ». Le texte se réfère par analogie aux dispositions du RMUE pour le cas où le conflit concernerait une marque nationale et une marque de l'Union européenne.

⁴⁷ En ce sens, A. Bouvel et J. Canlorbe, *op. cit.*, p. 202 ; O. Thrierr, Réforme du droit des marques dans l'Union européenne. Que renferme le « paquet marque » ? : *Prop. industr.* 2016, focus 22.

⁴⁸ Il est regrettable que l'énoncé des textes présente autant de complexité : malgré leur éparpillement, les différentes dispositions se rattachent en réalité à une seule et même proposition que le 30^e considérant de la directive ramasse dans une formule plus explicite : « *les titulaires de marques antérieures ne devraient pas pouvoir obtenir le refus ou la nullité d'une marque postérieure, ni s'opposer à son usage, si la marque postérieure a été acquise à un moment où la marque antérieure était susceptible d'être déclarée nulle ou que son titulaire était susceptible d'être déchu de ses droits, par exemple parce qu'elle n'avait pas encore acquis de caractère distinctif par l'usage, ou si la marque antérieure ne pouvait pas être opposée à la marque postérieure faute de remplir les conditions nécessaires, par exemple faute d'avoir déjà acquis une renommée* ».

L'usage de la marque, on le voit, n'est plus seulement une obligation sanctionnée par l'éventuelle perte du droit, mais conditionne plus directement l'exercice et la portée du droit⁴⁹. C'est non seulement le caractère sérieux de cette exploitation, mais aussi et plus subtilement son intensité et sa régularité qui, en permettant à la marque d'acquérir ou de renforcer un certain nombre de caractères (distinctivité, renommée), conditionnent son opposabilité aux tiers. Sur un plan pratique, les titulaires de marques devront évidemment porter la plus grande attention à cette évolution puisqu'il conviendra de documenter efficacement l'exploitation de la marque, sa régularité, son intensité à tous les stades de la vie de cette marque pour se préparer à plaider si nécessaire sur des faits d'usage qui pourront avoir eu lieu assez loin dans le passé.

Ces évolutions textuelles doivent être placées en perspective avec celles de la jurisprudence récente qui accorde une place grandissante à l'usage de la marque première dans l'appréciation de la contrefaçon.

B. L'évolution jurisprudentielle : vers une inversion des fondements de la protection ?

La marque tenant sa protection de l'enregistrement, c'est le titre tel qu'issu de cet enregistrement qui détermine la portée du droit. L'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose bien que « *L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés* »⁵⁰. Il devrait en résulter qu'à partir du moment où la validité du titre ne peut être mise en cause ou qu'il n'encourt pas la déchéance, la protection devrait être conférée sur la seule base des indications qui figurent dans le titre, indépendamment de l'usage qu'est éventuellement susceptible d'en accomplir son titulaire. Ainsi, s'agissant d'apprécier la contrefaçon et notamment d'évaluer l'existence d'un risque de confusion avec un signe second, que celui-ci soit ou non déposé à titre de marque, la comparaison des signes en présence devrait prendre pour référence la marque première telle qu'elle est enregistrée, sans tenir compte de ses conditions d'exploitation. Cette approche est tout à fait traditionnelle dans la jurisprudence française. Récemment encore, la Cour de cassation a pu reprocher à des juges du fond d'avoir apprécié l'existence d'une contrefaçon de marque « *au vu des conditions d'exploitation des marques invoquées* » alors qu'ils auraient uniquement dû « *se référer à leurs enregistrements respectifs* »⁵¹.

La question est pourtant sujette à débat, notamment depuis qu'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2011 avait pu sembler marquer sinon l'amorce d'une révolution, en tous cas celle d'une évolution de cette méthode d'appréciation⁵². En réalité, il est

⁴⁹ Ce que confirme le 32^e considérant de la directive : « *Une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, et l'existence d'une marque antérieure enregistrée ne devrait pas permettre à son titulaire de s'opposer à une marque postérieure ou d'en demander la nullité s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa propre marque* ».

⁵⁰ Cette formulation sera reconduite dans la future version du Livre VII du CPI bien que le projet d'ordonnance substitue par ailleurs le terme de « titulaire » à celui de « propriétaire » de la marque.

⁵¹ Cass. com., 18 octobre 2016 : PIBD 2016, n° 1061, III, p. 913 ; *Propri. industr.* 2017/1, comm. 2, P. Tréfigny ; *Propri. intell.* 2017, n° 63, p. 66, J. Canlorbe. V. aussi, Cass. com., 27 mars 2019 : *Propri. intell.* 2019, n° 72, p. 81 : « *Le risque de confusion entre les marques doit s'apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques* ».

⁵² Sur ce débat, v. notamment C. de Haas, L'amorce de la révolution de notre droit des marques, *préc.* ; J. Passa, « L'appréciation abstraite du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque », *Le droit de la propriété intellectuelle*

sans doute excessif de prétendre que l'appréciation de la contrefaçon est tout à fait étrangère aux conditions et modalités d'exploitation de la marque antérieure. Depuis des années, la contrefaçon s'analyse bien par référence à des éléments qui sont étrangers à l'enregistrement lui-même et qui sont liés à l'exploitation que son titulaire en fait sur le marché. La Cour de cassation apporte d'ailleurs elle-même une nuance de taille à sa propre proposition lorsqu'elle invite les juges du fond à faire application de la méthode d'appréciation du risque de confusion issue de l'arrêt *Lloyd* de la Cour de justice et indique que « la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue »⁵³.

Admettre que la marque bénéficie d'une meilleure protection contre la contrefaçon en raison du fait qu'elle bénéficie d'une grande reconnaissance sur le marché, c'est bel et bien faire appel à une donnée étrangère à l'enregistrement. Cela revient à considérer que le degré de protection de la marque est quelque part corrélé à la plus ou moins grande intensité de son usage effectif auprès de la clientèle.

Cette vision des choses est même poussée plus loin par la Cour de justice. Dans son arrêt *Specsavers* du 18 juillet 2013, celle-ci avait ainsi jugé que lorsqu'une marque n'est pas enregistrée en couleur, mais qu'elle est largement utilisée par son titulaire dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières, de telle façon qu'une large fraction du public associe cette marque à une telle combinaison, la ou les couleurs qu'un tiers utilise pour un signe susceptible de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes pour l'appréciation globale du risque de confusion. C'est également prendre en considération un élément tenant à l'usage de la marque invoquée pour apprécier l'existence du risque de confusion. Dès lors que le risque de confusion s'apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit, il est logique, comme le rappelle la Cour de justice dans cet arrêt, que « lorsque l'on est en présence d'une marque enregistrée [...] en noir et blanc, la couleur ou la combinaison de couleurs dans laquelle la marque est ultérieurement effectivement utilisée altère la perception, par le consommateur moyen des produits concernés, de cette marque et elle est, par conséquent, susceptible d'accroître le risque de confusion [...] entre la marque antérieure et le signe accusé de porter atteinte à celle-ci »⁵⁴.

À l'approche traditionnelle selon laquelle l'atteinte au droit privatif devrait être appréciée exclusivement d'après une comparaison du signe attaqué avec la marque première « telle qu'enregistrée », s'oppose donc une autre approche. Elle se fonde sur l'observation d'après laquelle le droit privatif étant attribué au titulaire de la marque afin de garantir l'exercice de ses fonctions,

dans un monde globalisé. *Mélanges en l'honneur du Professeur Joanna Schmidt-Szalewski*, Litec – CEIPI, 2014, vol. 61, p. 237. V. également, Y. Basire, Le risque de confusion en droit des marques : entre extension et évolution : *Légicom* 2014, n° 53, p. 109.

⁵³ CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*. V. Cass. com., 30 mai 2018 : *PIBD* 2018, n° 1097, III, p. 438. V. également, Cass. com., 31 janvier 2018 : *PIBD* 2018, n° 1090, III, p. 197 ; *Prop. intell.* 2018, n° 67, p. 62 et 65, J. Canlorbe ; *Prop. industr.* 2018/5, comm. 32, P. Tréfigny ; Cass. com., 15 mars 2017 : *PIBD* 2017, n° 1072, III, p. 366 ; *Prop. intell.* 2017, n° 65, p. 81, J. Canlorbe.

⁵⁴ CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-252/12, *Specsavers* : *PIBD* 2013, n° 993, III, p. 1517, pts 37 et 38. Dans le même ordre d'idées, la théorie de la « famille de marques » revient en substance à considérer que lorsque plusieurs marques sont exploitées conjointement et qu'elles peuvent être perçues pour cette raison par le public comme appartenant à une même famille, le risque de confusion peut être apprécié en considération de cette « famille » plutôt qu'en tenant compte de la seule forme des marques considérées individuellement telles qu'enregistrées : v. TUE, 5 juillet 2016, aff. T-518/13 : *PIBD* 2016, n° 1057, III, p. 746 ; *Prop. intell.* 2016, n° 61, p. 493, Y. Basire.

et plus particulièrement celle d'indication de l'origine d'un produit ou d'un service auprès des consommateurs, l'atteinte à ces fonctions devrait être appréciée en comparant le signe attaqué avec la marque telle que ces derniers la perçoivent effectivement, c'est-à-dire telle qu'elle est utilisée sur le marché par son propriétaire ou sous son contrôle. Au contraire, le caractère nécessairement figé de l'enregistrement étant impuissant à refléter cette perception, qui dépend de la manière dont la marque est effectivement employée, l'appréciation de la contrefaçon devrait être menée en considération des qualités de l'usage de la marque antérieure sur le marché. En l'absence d'un tel usage, la marque ne devrait même recevoir aucune protection, faute pour elle d'être associée par le consommateur à une origine déterminée, et par là même d'être indûment associée ou confondue avec une autre marque⁵⁵.

Cet aspect des choses est précisément au cœur d'une affaire qui a récemment défrayé la chronique et conduit la Cour de cassation à interroger la Cour de justice de l'Union européenne. À l'origine de cette affaire, le propriétaire d'une marque se plaignait de l'utilisation par un concurrent d'un signe similaire pour désigner ses produits. Or, au cas d'espèce, la marque en question avait fait l'objet d'une décision de déchéance pour défaut d'exploitation. De manière assez originale, la Cour d'appel de Paris avait jugé que malgré le fait que les actes poursuivis avaient été réalisés sur une période antérieure à la prise d'effet de la déchéance et au cours de laquelle les droits attachés à l'enregistrement déployaient en principe leur plein effet, c'est l'absence d'exploitation constatée au cours de cette période, qui privait la marque de protection⁵⁶.

Alors qu'on aurait pu penser qu'elle désapprouverait cette solution, la Cour de cassation a préféré s'en remettre à la Cour de justice de l'Union européenne⁵⁷. Elle l'interroge sur l'interprétation des articles 5 et 12 de la directive 2008/95/CE et le point de savoir si « *le titulaire, qui n'a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l'expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut obtenir l'indemnisation d'un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l'usage par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire à ladite marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ?* »⁵⁸.

Cette question pouvait pourtant sembler réglée par la Cour de justice. Dans un arrêt du 21 décembre 2016, celle-ci avait précisé que le titulaire peut agir en contrefaçon contre des faits qui se sont déroulés dans le cours de la période de cinq ans qui suit l'enregistrement de sa marque sans devoir démontrer un usage sérieux⁵⁹. Pourtant le débat n'est peut-être pas complètement épuisé. Dans cet arrêt, la Cour de justice avait précisé que le délai de cinq ans qui suit l'enregistrement

⁵⁵ C. de Haas, *L'amorce de la révolution de notre droit des marques*, préc.

⁵⁶ CA Paris, pôle 5-1, 13 septembre 2016 : *PIBD* 2016, n° 1062, III, p. 966 ; *Propri. intell.* 2017, n° 63, p. 66, J. Canlorbe : L'originalité de l'arrêt tient pour beaucoup au caractère très tranché de sa motivation, les magistrats parisiens relevant que le titulaire de la marque « *échouant à démontrer que sa marque a été réellement exploitée, il ne peut arguer utilement d'une atteinte à la fonction de garantie d'origine de cette marque qui vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service fourni en le distinguant de ceux proposés par la concurrence, ce qui suppose que la marque ait été en contact avec les consommateurs* » et qu'« *aucune atteinte n'a pu viser la marque "Saint Germain", laquelle n'a jamais exercé sur le public une quelconque fonction* ».

⁵⁷ Cass. com., 26 septembre 2018 : *PIBD* 2018, n° 1103, III, p. 658 ; *Propri. intell.* 2019, n° 70, p. 57, J. Canlorbe.

⁵⁸ Telle qu'elle est formulée, cette question porte sur la capacité pour le titulaire d'une marque inexploitée à solliciter « l'indemnisation » de faits de contrefaçon, ce qui en restreint à première vue l'intérêt théorique (la question pouvant sembler ne porter que sur l'évaluation du préjudice plutôt que sur le principe de l'existence d'une atteinte portée à la marque dans cette hypothèse).

⁵⁹ CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-654/15, *Länsförsäkringar* : *PIBD* 2017, n° 1067, III, p. 175 ; *JCP éd. G.* 2017, n° 253, J. Passa ; *Propri. intell.* 2017, n° 62, p. 54, Y. Basire ; *Com. com. électr.* 2017/3, comm. 21, C. Caron, pt 26.

de la marque est un « délai de grâce » qui est accordé au titulaire pour entamer un usage sérieux (sans toutefois en tirer de conséquence pratique). À pousser la logique jusqu'à son terme, on pourrait presque déduire de cette formulation que l'enregistrement confère à la marque une protection seulement imparfaite, incomplète, ou éventuelle, que seul un usage sérieux entrepris au cours de cette période peut venir confirmer ; l'absence d'usage venant au contraire infirmer et faire disparaître rétroactivement cette protection. Si telle logique était adoptée, c'est ni plus ni moins qu'une véritable inversion des principes qui fondent la protection des marques qui en résulterait.

Les conclusions rendues par l'Avocat général Pitruzzella dans cette affaire laissent penser que la Cour de justice n'ira pas jusqu'à franchir ce pas. L'Avocat général y préconise de répondre positivement à la question posée par la Cour de cassation en reprenant les enseignements de l'arrêt *Länsförsäkringar* du 21 décembre 2016. Il précise néanmoins que la portée du droit doit être définie en associant la prise en considération d'éléments « abstraits » résultant de l'enregistrement de la marque et d'éléments « concrets », relatifs à l'usage qui en a été fait sur le marché, ce qui confirme le caractère essentiel de l'usage de la marque comme marqueur de l'étendue de la protection⁶⁰.

* * *

L'obligation d'usage sérieux, on le voit, occupe une place de plus en plus centrale en droit des marques. Cette évolution se constate dans les textes, dans la jurisprudence et bien évidemment dans la pratique. Les praticiens le savent : pouvoir s'appuyer sur des preuves bien documentées et bien organisées de l'exploitation de la marque constitue un atout majeur pour le titulaire de la marque. Non seulement pour se prémunir de la déchéance, mais aussi pour convaincre plus facilement les juges ou les examinateurs que celle-ci doit se voir reconnaître une bonne protection. Le constat cache une évolution plus profonde, qui pourrait bien s'apparenter à une révolution de la matière, au sens propre du terme, le nouveau droit des marques rejoignant ici l'ancien droit des marques de la loi du 23 juin 1857, sous l'empire de laquelle le dépôt de la marque n'avait qu'un caractère déclaratif, l'attribution du droit résultant alors du premier usage du signe auprès de la clientèle⁶¹.

⁶⁰ Concl. avocat général G. Pitruzzella présentées le 18 septembre 2019 dans l'affaire C-622/18, spéc. pt 49.

⁶¹ Loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce (v. P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. 2, Sirey, 1952, n° 272, p. 597).