

MOTS CLEFS : marque – art 10 de la directive 2008/95/CE – déchéance par le non usage – usage sous une forme modifiée – enregistrements multiples – famille de marques

Si les juridictions françaises et communautaires ont historiquement interprété strictement le principe selon lequel le titulaire d'une marque s'expose à sa déchéance lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux durant une période de cinq ans, elles semblent aujourd'hui prêtes à admettre que la preuve de l'usage sérieux d'une marque peut être établie par son exploitation sous une forme modifiée, quand bien même la version serait couverte par un enregistrement direct.

FAITS : M. Rintisch est titulaire des marques PROTIPLUS, PROTI et PROTIPOWER. M. Eder est quant à lui titulaire de la marque PROTIFIT, enregistrée postérieurement à celles précitées. M. Rintisch a donc sollicité la nullité de la marque PROTIFIT et l'interdiction de son usage, sur le fondement des droits résultant de ses marques antérieures notamment la marque PROTI. Le défendeur a alors soulevé l'exception de l'absence d'usage de la marque par son propriétaire.

PROCEDURE : La juridiction allemande de première instance a alors débouté le requérant, estimant que les droits tirés de la marque PROTI ne pouvaient être invoqués à l'encontre de celle du défendeur. Le rejet des prétentions de M. Rintisch ayant été confirmé en appel, ce dernier a introduit un recours en révision devant le Bundesgerichtshof qui a préféré surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle.

PROBLEME DE DROIT : Aussi la 3^{ème} chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne était-elle invitée à se prononcer sur l'exploitation d'une marque sous une forme modifiée. Le titulaire d'une marque enregistrée peut-il, aux fins d'établir l'usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme différente, sans que cette différence n'altère toutefois le caractère distinctif de la marque ?

SOLUTION : Dans cet arrêt en date du 25 octobre 2012, la Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle d'une part que l'article 10 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que l'usage d'une marque enregistrée, sous une forme qui n'en altère pas le caractère distinctif, est de nature à faire échapper à la déchéance ladite marque, mais elle estime d'autre part que cette interprétation ne s'aurait s'appliquer à une marque « défensive » dont l'enregistrement n'a d'autre fin que de garantir la pérennité et le champ de protection d'une autre marque enregistrée.

SOURCES :

. CARON (C.), « Possibilité de prouver l'usage d'une marque par référence à l'usage d'une autre marque enregistrée », *Revue Communication Commerce Électronique*, n°12, décembre 2012, comm. 131.

. FOLLIARD-MONGUIRAL (A.), « CJUE, Arrêt Rintisch : après Bainbridge, Tournez manège ! », *Revue Propriété Industrielle*, n°12, décembre 2012, comm.88.

. KARSENTY (J.P.), « La preuve de l'usage sérieux d'une marque peut être établie par l'exploitation d'une marque sous une forme modifiée », *Jpkarsenty.com*, Newsletter novembre 2012, http://www.jpkarsenty.com/IMG/pdf/Newsletter_Propriete_Intellectuelle_-_Nouvelles_Technologies_-_Communication_-_Novembre_2012.pdf



NOTE :

La Cour de Justice de l'Union Européenne vient une nouvelle fois relancer le débat relatif à la preuve de l'usage sérieux d'une marque. La récente actualité jurisprudentielle démontre un réel protectionnisme à l'égard des entreprises et notamment quant à l'évolution de la marque dans le temps.

L'arrêt de principe rendu par la CJUE apporte une nouvelle solution à une jurisprudence déjà fournie et vient mettre un terme à un débat qui perdurait depuis de nombreuses années. Il convient de rappeler avant toute chose le principe selon lequel le titulaire d'un droit sur une marque s'expose à sa déchéance lorsque celle-ci n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période de cinq ans (art L 714-5 du Code la Propriété Intellectuelle et art 10 paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE).

La jurisprudence française s'était initialement prononcée, dans un arrêt rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 16 juillet 1992, à l'encontre du principe selon lequel l'exploitation réelle d'une marque similaire pouvait sauver de la déchéance une marque voisine non exploitée. Pour autant, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence quatorze ans plus tard, lui même condamné par un arrêt fondamental de la CJCE du 13 septembre 2007, *Bainbridge*, précisant que l'usage effectif d'une marque modifiée et enregistrée ne peut pas racheter le non usage d'une autre marque enregistrée, quand bien même celle-ci ne serait qu'une légère variante de la première.

C'est donc dans ce contexte jurisprudentiel fluctuant que la CJUE est venue mettre un terme aux débats relatifs à l'interprétation de l'article 10 (paragraphe 2 sous a) de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques, estimant que « le titulaire d'une marque déposée peut [...] se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée [...] et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même était enregistrée en tant que marque ».

D'un premier abord, la Cour ne revient pas sur sa position initiale de 2007, mais vient uniquement la préciser en affirmant que dorénavant il est indifférent que cette forme modifiée soit enregistrée ou non en tant que marque. Elle rappelle qu'il s'agit d'une application stricte de l'article 10 de la directive précitée dès lors que le texte ne comporte aucune exclusion en ce sens, mais surtout elle offre en l'espèce la possibilité aux entreprises de s'adapter « aux réalités d'un marché en évolution ».

Pour autant, la CJUE a tenu à justifier sa solution par rapport à l'enseignement tiré de son arrêt *Bainbridge*. Ainsi la cour vient affirmer que cette décision ne remet pas en cause le précédent jurisprudentiel et précise que l'arrêt de 2007 doit être replacé dans son contexte particulier, celui en l'espèce de l'existence d'une famille de marques. C'est pourquoi la Cour conclut en précisant que la dérogation de l'article 10 de la directive « ne s'applique pas à une marque défensive dont l'enregistrement n'a d'autre fin que de garantir ou d'élargir le champ de la protection d'une autre marque enregistrée ». Cette conclusion se justifie concrètement dans le cadre de l'action au principal : le requérant faisait valoir ses trois marques à l'égard du défendeur sans pour autant faire valoir l'existence d'une famille de marques. Se pose alors la question du commencement de l'existence de cette famille.

Si cet arrêt rend hommage à la jurisprudence française de 2006, il devrait également ouvrir la voie à un nouveau revirement jurisprudentiel en France permettant in fine aux titulaires de marques d'envisager plus sereinement la protection de celles-ci, pour autant qu'il ne s'agisse pas de marques défensives. Certaines questions restant en suspend, car objet de questions préjudicielles aujourd'hui pendantes devant la CJUE, les jurisprudences nationales devraient donc patienter encore quelques temps avant d'harmoniser leurs positions.

Marion Aveline

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2012



ARRET :

Extrait, CJUE, 25 octobre 2012, affaire C-553/11, Bernhard Rintisch c/ Klaus Eder.

[...] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Rintisch à M. Eder à propos de l'usage sérieux d'une marque, utilisée sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée, la forme utilisée étant elle-même enregistrée en tant que marque. [...]

Sur la première question et la troisième question, sous a)

Par sa première question et sa troisième question, sous a), qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. [...]

Sur la deuxième question

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de la

disposition nationale visant à transposer ledit article 10, paragraphe 2, sous a), en droit interne en ce sens que cette dernière disposition ne s'applique pas à une marque «défensive» dont l'enregistrement n'a d'autre fin que de garantir ou d'élargir le champ de la protection d'une autre marque enregistrée, qui l'est dans la forme sous laquelle elle est utilisée. [...]

PAR CES MOTIFS, LA COUR (3^{ème} chambre) DIT POUR DROIT:

1. L'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque.

2. L'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de la disposition nationale visant à transposer ledit article 10, paragraphe 2, sous a), en droit interne en ce sens que cette dernière disposition ne s'applique pas à une marque «défensive» dont l'enregistrement n'a d'autre fin que de garantir ou d'élargir le champ de la protection d'une autre marque enregistrée, qui l'est dans la forme sous laquelle elle est utilisée.

