

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

### Les droits intellectuels

Dusollier, Séverine; de Francquen, Amélie

*Published in:*  
Journal de droit européen

*Publication date:*  
2014

*Document Version*  
le PDF de l'éditeur

#### [Link to publication](#)

*Citation for pulished version (HARVARD):*

Dusollier, S & de Francquen, A 2014, 'Les droits intellectuels', *Journal de droit européen*, numéro 206, pp. 58-70.

### General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

## Chroniques

Les droits intellectuels<sup>1</sup>Séverine Dusollier et Amélie de Francquen<sup>2</sup>

- Le droit d'auteur, cette année, est moins présent dans la jurisprudence communautaire, au contraire du droit des dessins et modèles qui prend une place importante
- Tout semble bouclé pour le brevet européen à effet unitaire, les règlements adoptés et les contestations judiciaires balayées
- De nouveaux chantiers législatifs s'annoncent, en droit d'auteur, en marques et, nouveau domaine, en matière de savoir-faire et de secret d'affaires

La chronique de cette année ne ressemble pas aux chroniques précédentes. Le calme a été en effet plutôt relatif du côté de la Cour de justice en matière de droit d'auteur ainsi qu'en brevet. Un volume de décisions un peu plus réduit également s'agissant des marques, et peu d'arrêts particulièrement importants. La jurisprudence en matière de dessins ou modèles en revanche s'enfle doucement. L'on sent également poindre une forte activité législative, le brevet européen à effet unitaire étant presque sur les rails et les trains de réforme en matière de marques, de gestion collective du droit d'auteur, de savoir-faire et de secrets d'affaires, se mettant progressivement en route.

## 1 Généralités

## A. Les droits intellectuels comme droits fondamentaux

1. — L'année 2013 a commencé par un vigoureux rappel par la Cour européenne des droits de l'homme de la prééminence de la liberté d'expression sur les droits intellectuels<sup>3</sup>. Dans deux décisions successives, la Cour de Strasbourg pose comme principe que la communication d'œuvres protégées sur internet est un exercice de la liberté d'expression, la mise en œuvre du droit d'auteur constituant une ingérence dans celle-ci. Le droit d'auteur est donc affirmé comme étant une exception, certes légitime, mais une exception au droit fondamental de libre expression<sup>4</sup>. La publication de photographies sur un site internet, et même la diffusion illicite de fichiers musicaux sur le site The Pirate Bay, relèvent de la liberté d'expression. La condamnation des auteurs de ces actes est une ingérence dans celle-ci, mais est prévue par la loi et poursuit le but légitime de la protection des droits d'autrui en l'occurrence des droits des auteurs<sup>5</sup>. Quant à la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, les deux décisions reconnaissent une large marge d'appréciation aux États dans ces deux affaires, particulièrement lorsque l'expression n'est pas politique, et que la balance des intérêts penche en faveur des auteurs.

Ces deux arrêts devraient mettre fin à certaines jurisprudences nationales réticentes à appliquer la liberté d'expression comme

moyen de défense lors d'actions en contrefaçon, estimant que les exceptions au droit d'auteur sont suffisantes pour tenir compte de cet intérêt<sup>6</sup>. Il est remarquable en effet, que même dans la décision relative à un cas flagrant de contrefaçon à grande échelle, soit sur le site The Pirate Bay, la Cour européenne s'en tienne à la position de principe de deux droits fondamentaux dont l'équilibre doit être mesuré à l'aune des critères de l'article 10 de la Convention et à un contrôle de proportionnalité dont le droit d'auteur ne devrait pas systématiquement sortir victorieux.

## B. Protection des droits intellectuels

2. — Dans une affaire relative à une demande d'invalidation d'un modèle d'utilité, la Cour de justice précise que la directive 2004/48 relative au respect des droits intellectuels régit les atteintes aux droits intellectuels, ce qui implique que ses règles ne peuvent s'appliquer aux mesures et procédures mises à disposition de personnes non titulaires de droits pour contester les droits intellectuels acquis par d'autres<sup>7</sup>. S'agissant de l'application de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui impose la protection de la propriété intellectuelle, il ne protégerait que les droits légalement acquis<sup>8</sup>.

## C. Compétence juridictionnelle

3. — Une de nos précédentes chroniques avait évoqué la condamnation de la Commission européenne à des dommages et intérêts faramineux pour une atteinte au droit d'auteur sur un logiciel dans le cadre de marchés publics<sup>9</sup>. Sans traiter du fond, sur lequel il y aurait eu beaucoup à dire également, la Cour de justice rejette la compétence des juridictions européennes en la matière<sup>10</sup> en considérant que l'atteinte au droit d'auteur ne pouvait être séparée du « véritable contexte contractuel lié à l'objet du litige »<sup>11</sup>. Or les litiges en responsabilité contractuelle ne peuvent relever de la compétence spéciale du Tribunal qu'en cas de clause compromissoire expresse, qui n'existait pas en l'espèce.

## D. Concurrence et propriété intellectuelle

4. — Sur le terrain de la concurrence, la décision du Tribunal annulant partiellement la condamnation de plusieurs sociétés de

(1) Novembre 2012-octobre 2013. (2) Séverine Dusollier est professeure à l'Université de Namur et directrice du Centre de recherche information, droit et société (C.R.I.D.S.). Amélie de Francquen est assistante à l'Université de Namur et avocate au barreau de Bruxelles. Les commentaires relatifs à la présente chronique peuvent être adressés à [severine.dusollier@unamur.be](mailto:severine.dusollier@unamur.be) et [amelie.defrancquen@unamur.be](mailto:amelie.defrancquen@unamur.be) (3) C.E.D.H., 10 janvier 2013, *Ashby Donald c. France*, n° 36769/08, *JCP G*, 2013, p.397 et C.E.D.H., 19 février 2013, *Neij & Sunde c. Suède*, N° 40397/12, *CCE*, juin 2013, p. 26. (4) C. Geiger, « L'utilisation jurisprudentielle des droits fondamentaux en Europe en matière de propriété intellectuelle : quel apport? Quelles perspectives? », in *La contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en Europe*, coll. du CEIPI, LexisNexis, 2013, p. 201. (5) C.E.D.H., *Ashby*, *op. cit.*, §§ 34-35; C.E.D.H., *Neij*, *op. cit.*, § 26. (6) Voy. notamment Cass., 25 septembre 2003, *A&M*, 2004, p. 29; Cass. fr., 1<sup>re</sup> ch. civ., 13 novembre 2003, *D.*, 2004, jur., p. 200. (7) C.J., 15 novembre 2012, *Bericap Zarodastehnikal*, C-180/11, §§ 77-79. (8) *Ibidem*, § 76. (9) Trib., 16 décembre 2010, *Systran et Systran Luxembourg c. Commission*, T-19/07, voy. notre chronique, *J.D.E.*, 2012, p. 59, § 18. (10) C.J., 18 avril 2013, *Systran s.a.*, C-103/11 P. (11) *Ibidem*, § 76.

gestion collective des droits des auteurs et de leur fédération internationale, la C.I.S.A.C., est une véritable surprise<sup>12</sup>. Jusqu'à présent, le discours antigestion collective semblait bien rodé du côté des instances de l'Union. Décisions successives de la Commission dans les affaires *Simulcast*<sup>13</sup> ou *Accords de Santiago*<sup>14</sup>, recommandation de 2005 sur la gestion collective transfrontière en matière de musique<sup>15</sup> et condamnation de la C.I.S.A.C. par la Commission<sup>16</sup>, la gestion collective était sommée de marcher au pas de la concurrence. Les clauses d'exclusivité territoriale contenues dans les accords de représentation réciproque n'avaient plus l'air de plaire aux instances de la concurrence, en dépit d'une bienveillance de la Cour de justice à leur égard à l'ère pré-internet<sup>17</sup>. Le Tribunal se montre très critique à l'égard de la Commission en considérant qu'elle ne prouve aucunement que les limitations territoriales dans l'octroi des licences par les sociétés de gestion collective résultent d'une pratique concertée anticoncurrentielle<sup>18</sup>.

## “Les limitations territoriales ne sont pas nécessairement une pratique anticoncurrentielle des sociétés de gestion collective”

Le Tribunal met en pièces, morceau par morceau, tout le système élaboré par la Commission des accords *Simulcast* à la recommandation de 2005. En premier lieu, la coopération des sociétés de gestion collective est reconnue comme légitime et indispensable et nécessite une part de secret qu'on ne peut équivaloir automatiquement à de la concertation illicite<sup>19</sup>. Que les sociétés d'auteurs soient revenues aux limitations territoriales existantes, après le non-renouvellement des accords de Santiago qui avaient été refusés par la Commission, ne constitue pas davantage une preuve d'une concertation à cette fin, mais plus probablement le retour à une situation de coopération dans l'attente d'une meilleure solution<sup>20</sup>. Le Tribunal fait d'ailleurs une distinction entre la clause de résidence des accords de Santiago, censurée par les autorités de concurrence et les limitations territoriales contenues dans les accords de représentation réciproque, qui autorisent qu'une licence soit conclue avec tout utilisateur, quel que soit son lieu de résidence<sup>21</sup> et que la Commission elle-même ne considère pas comme restrictives de concurrence<sup>22</sup>.

5. — C'est surtout l'argument régulièrement réitéré par la Commission selon lequel les technologies de l'information et de la communication permettent de se passer d'un ancrage territorial dans la mise en œuvre des droits, l'octroi et la surveillance des licences pouvant se faire uniquement en ligne, que le Tribunal conteste : « l'arrivée de nouvelles technologies de l'information permettant une exploitation des œuvres *on-line* ne signifie pas

que [les structures de gestion collective développées pour les formes traditionnelles d'exploitation] soient soudainement devenues obsolètes ou que les opérateurs économiques concernés devraient manifester une volonté concurrentielle immédiate »<sup>23</sup>. Le besoin des sociétés de gestion collective de conserver une présence locale pour veiller au respect des droits d'auteur, et pas uniquement par les preneurs de licence, agir en justice si besoin, ainsi que pour opérer comme guichets uniques sur le plan national, est validé par la décision<sup>24</sup>.

Les juges européens pointent la contradiction du raisonnement de la Commission entre l'obligation de concurrence imposée aux sociétés d'auteurs dans l'octroi des licences et besoin de coopération dans le contrôle du respect des droits d'auteur<sup>25</sup>. Selon le Tribunal, la préférence donnée par la Commission à l'octroi direct de licences n'est envisageable que pour des utilisateurs d'une certaine taille dont les exploitations sont suffisamment importantes pour couvrir les frais de contrôle de ces licences, ce que démontre l'exemple de Celas, un regroupement entre certaines *majors* du disque et de grosses sociétés d'auteurs pour délivrer des licences paneuropéennes pour des utilisations digitales<sup>26</sup>. Cet exemple était pourtant utilisé par la Commission pour démontrer le bénéfice des licences directes dans toutes les hypothèses.

6. — La proposition de directive sur les sociétés de gestion collective entend compléter l'édifice, non sur le plan de la concurrence, mais en imposant des règles identiques de transparence et de bonne gouvernance aux sociétés d'auteur et en favorisant la mise en place de licences paneuropéennes. Un accord est intervenu, fin novembre 2013, entre le Parlement, le Conseil et la Commission et doit être voté par le Parlement en séance plénière en février 2014.

7. — En matière de brevet, la Cour de justice a confirmé la condamnation de l'entreprise pharmaceutique Astra-Zeneca en raison d'un abus de position dominante, à la fois pour avoir trompé les offices nationaux de brevet pour obtenir un certificat complémentaire de protection pour une durée induue et pour avoir empêché, par de subtiles manœuvres, la mise sur le marché d'un médicament générique, concurrent à son brevet en voie d'expiration<sup>27</sup>. L'arrêt rappelle fermement que « l'article 82 CE interdit à une entreprise en position dominante d'éliminer un concurrent et de renforcer ainsi sa position en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites »<sup>28</sup>. Fait partie de tels moyens illicites, « le comportement constant et linéaire de AZ (...) caractérisé par la communication aux offices des brevets de déclarations fortement trompeuses ainsi que par un manque manifeste de transparence notamment quant à l'existence de l'autorisation technique française et par lequel AZ a délibérément tenté d'induire les offices des brevets ainsi que les autorités judiciaires en erreur afin de préserver le plus longtemps possible son monopole sur le marché »<sup>29</sup>. C'est la première fois que

(12) Il s'agit en réalité d'une série de vingt-deux arrêts rendus dans une même affaire à l'encontre de la C.I.S.A.C. et de différentes sociétés de gestion collective. La décision commentée ici est T.U.E., 12 avril 2013, C.I.S.A.C., T-442/08. Les autres décisions, de la même date, sont relatives aux affaires T-392/08, T-398/08, T-401/08, T-410/08, T-411/08, T-413/08 à T-422/08, T-425/08, T-428/08, T-432/08 à T-434/08, T-451/08. (13) Décision de la Commission du 8 octobre 2002, aff. COMP/C2/38.014, *IFPI Simulcast*. (14) Aff. COMP/C2/39152 - *Buma* et COMP/C2/39151 - *Sabam* (Accord de Santiago - COMP/C2/38126) (2005/C 200/05), *J.O.* du 17 août 2005, C 200/11. (15) Recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne, *J.O.* du 21 octobre 2005, L 276, p. 54. (16) Décision de la Commission du 16 juillet 2008, aff. COMP/C2/38.698, C.I.S.A.C. (17) C.J.C.E., 13 juillet 1989, *Ministère public c. Jean-Louis Tournier*, C-395/87, *Rec.*, 1989, p. 2521; C.J.C.E., 27 mars 1974, *BRT c. Sabam*, C-127/73, *Rec.*, 1974, p. 313; C.J.C.E., 18 octobre 1979, *GEMA*, C-125/78. (18) Pour une analyse de la décision, voy. S. Nérison, « Les arrêts C.I.S.A.C. du 12 avril 2013 : retour vers le futur et à une concurrence pondérée? », *R.D.T.L.*, décembre 2013, pp. 41 et s. (19) Trib., C.I.S.A.C., *op. cit.*, §§ 98 et 107. (20) *Ibidem*, §§ 110-111. (21) *Ibidem*, § 113. (22) *Ibidem*, § 124. (23) *Ibidem*, § 130. (24) *Ibidem*, §§ 135, 144 et 150. (25) *Ibidem*, §§ 151 et 159. (26) *Ibidem*, §§ 173-177. (27) C.J., 6 décembre 2012, *Astra-Zeneca*, C-457/10 P. (28) *Ibidem*, § 75. (29) *Ibidem*, § 93.

## Chroniques

des manœuvres visant à étendre indûment la durée de protection d'un droit intellectuel sont considérées comme un abus de position dominante.

**8.** — Encore plus technique en droit de la concurrence, le règlement d'exemption des accords de transfert de technologie s'apprête à un *lifting*. La Commission européenne a en effet lancé une consultation en février 2013 sur des projets de règlement et de lignes directrices révisées<sup>30</sup>. Ce règlement énonce les conditions d'une exemption de contrats de licence portant sur des droits intellectuels et visant au transfert de technologie du champ d'application de l'article 101 TFUE. Les changements principaux, sans entrer dans les détails techniques, portent sur une nouvelle définition des droits intellectuels concernés, une extension des accords visés, des critères de détermination du marché sur la base duquel les seuils sont calculés, une application du seuil de 20% de parts de marché cumulées des concurrents, aux non-concurrents lorsque le preneur de licence détient une technologie substituable à la technologie concédée, la modification de la liste des clauses interdites dans les accords<sup>31</sup>. Le traitement des accords de regroupement de technologies (*patent pools*) par les autorités de concurrence fait également l'objet de modifications dans le projet de révision des lignes directrices.

## 2 Droit d'auteur et droits voisins

### A. Jurisdiction compétente

**9.** — Au fil de plusieurs décisions, la Cour de l'Union paraissait privilégier un critère d'activités ciblées pour déterminer la compétence des juridictions en matière de droits intellectuels<sup>32</sup>. Cette chronique s'en est déjà fait l'écho. On s'attendait à une réponse similaire aux questions préjudicielles posées par une cour française dans une affaire de mise à disposition sur internet de phonogrammes pressés sans autorisation de l'auteur<sup>33</sup>. Il n'en fut rien, la Cour de Luxembourg prenant soin de rappeler sa jurisprudence précédente pour mieux s'en écarter en ce qui concerne la règle spéciale de l'article 5(3) du règlement Bruxelles I qui consacre la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, ce qui « renvoie à la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier la responsabilité de la personne attraitée »<sup>34</sup>. Le lieu de matérialisation du dommage peut donc varier en fonction de la nature du droit prétendument violé<sup>35</sup>. S'agissant d'une violation aux droits patrimoniaux d'un auteur, que la directive 2001/29 protège automatiquement dans tous les États membres, « la compétence pour connaître d'une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle est déjà établie, au profit de la juridiction saisie, dès lors que l'État membre sur le territoire du-

quel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie »<sup>36</sup>. Peu importe donc que le site internet sur lequel des reproductions non autorisées de l'œuvre se trouvent vise directement le territoire d'un État membre, le simple fait de pouvoir se procurer par ce site internet une reproduction dans le ressort de la juridiction saisie, pourrait suffire à matérialiser le risque d'un dommage, cette juridiction n'étant toutefois compétente que pour connaître du seul dommage causé sur son territoire.

Une prochaine décision pourrait utilement faire le point sur cette jurisprudence qui apparaît pour le moins confuse, à l'occasion de questions préjudicielles posées quant à l'application des règles de l'article 5(3) du règlement à un cas de contrefaçon de marques<sup>37</sup>, l'avocat général semblant déjà ne plus s'y retrouver<sup>38</sup>.

### B. Les droits exclusifs et leurs limitations

#### 1. Notion de communication au public

**10.** — Une nouvelle décision en matière de communication au public confirme les critères préalablement établis par la juridiction de l'Union tout en relativisant l'importance de certains d'entre eux<sup>39</sup>. Une société retransmettait des programmes télévisés de chaînes librement accessibles à tout téléspectateur anglais, par *streaming* sur internet en vérifiant que l'internaute était établi en Angleterre (et pouvait donc avoir accès à ces programmes). Elle entendait ainsi échapper au droit de communication au public, dans la mesure où le public recevant ces programmes par internet n'était pas un nouveau public par rapport à celui qui était le destinataire normal des transmissions par ondes hertziennes ou câble. La Cour n'a toutefois pas suivi cette argumentation, refusant de faire du critère de « nouveau public » dégagé dans sa jurisprudence antérieure<sup>40</sup>, une condition nécessaire. Elle préfère plutôt distinguer deux situations. Le critère du nouveau public s'appliquerait aux situations « dans lesquelles un opérateur [rend] accessible, par son intervention délibérée, une radiodiffusion comprenant des œuvres protégées à un public nouveau qui n'a pas été pris en compte par les auteurs concernés lorsqu'ils ont autorisé la transmission radiodiffusée en question »<sup>41</sup>. En revanche, lorsque chaque transmission des œuvres « est effectuée dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres protégées et chacune destinée à un public »<sup>42</sup>, il ne faudrait pas examiner la condition du public nouveau. L'arrêt ne précise pas plus la distinction entre ces deux situations, dont la frontière nous semble assez floue, au-delà du critère de « transmission ou retransmission d'une œuvre qui utilise un mode technique spécifique »<sup>43</sup>. Les cas exigeant la condition du critère nouveau visent probablement l'extension d'un signal existant à un public non couvert, alors que lorsque l'opérateur re-

(30) Projet de règlement relatif à l'application de l'article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie, C(2013) 921 *draft*; projet de communication de la Commission, lignes directrices concernant l'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords de transfert de technologie, C(2013) 924 *draft*. (31) Notamment en ce qui concerne les ventes passives, les clauses de non-contestation des droits intellectuels en cause ou de droit de mettre fin au contrat en cas de droits intellectuels invalides. (32) C.J., 7 décembre 2010, *Pammer*, affs jointes C-585/08 et C-144/09, *Rec.*, 2010, p. I-12527; C.J., 18 octobre 2012, *Football Dataco*, C-173/11, *Rec.*, 2012. Avec une exception dans la décision *eDate* relative à des droits de la personnalité pour lesquels la Cour admettait un traitement différent, voy. l'arrêt du 25 octobre 2011, *eDate Advertising et Martinez*, C-509/09 et C-161/10, *Rec.*, p. I-10269, ainsi que du 19 avril 2012, *Wintersteiger*, C-523/10, non encore publié au *Recueil*. Pour une analyse de cette jurisprudence voy., J.-P. Moïny, « Internet et la compétence internationale des tribunaux en matière de droits de la personnalité et de propriété intellectuelle : la fin des débats? Oui et non... », *R.D.T.I.*, 2013, n° 52, p. 61. (33) C.J., 3 octobre 2013, *Pinckney*, C-170/12. (34) *Ibidem*, §§ 26-29. (35) *Ibidem*, § 32. (36) *Ibidem*, § 43. (37) Demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne), *Coty Germany*, C-360/12. (38) Conclusions de l'avocat général présentées le 21 novembre 2013, *Coty Germany*, C-360/12. (39) C.J., 7 mars 2013, *ITV Broadcasting*, C-607/11. (40) Voy. particulièrement, C.J., 7 décembre 2006, *SGAE*, C-306/05, *Rec.*, p. I-11519, § 40, C.J., 4 octobre 2011, *Football Association Premier League e.a. et Murphy*, aff. jointes C-403/08 et C-429/08, §197; C.J., 13 octobre 2011, *Airfield*, aff. jointes C-431/09 et C-432/09 §176. (41) C.J., *ITV*, *op. cit.*, § 38. (42) *Ibidem*, § 39. (43) Voy. particulièrement § 24.

court à une autre technique pour communiquer l'œuvre, peu importe qu'un public soit différent ou identique à la cible du premier mode de transmission. Si cette distinction semble fonctionner dans les circonstances de l'espèce de l'affaire *ITV*, rien ne dit qu'elle s'applique dans tous les contextes de communication de contenu qui pourraient émerger, étant basée sur un critère purement technique.

Cette décision paraît en outre accorder peu d'importance au caractère potentiellement lucratif de l'acte de communication, qui ne serait pas déterminant, alors qu'il avait fait une percée non négligeable dans certaines décisions antérieures<sup>44</sup>. C'est ici un retour bienvenu à l'orthodoxie du droit d'auteur pour lequel le but de lucre ou l'intention commerciale ne sont pas pertinents.

## 2. Compensation pour copie privée

**11.** — Deux nouvelles décisions complètent la jurisprudence européenne sur la notion de rémunération pour copie privée<sup>45</sup>. La première est rendue sur questions préjudicielles d'une juridiction autrichienne dans un litige opposant Amazon.com et la société collective chargée de la perception de la rémunération pour copie privée<sup>46</sup>. Le géant américain de la vente en ligne, pour refuser de payer la redevance due sur les supports vierges vendus aux consommateurs autrichiens, avait invoqué divers arguments à l'encontre du système de rémunération, qui ont tous été rejetés par la Cour. En premier lieu et faisant ainsi suite à la décision *Padawan*, les juges de l'Union considèrent comme légitime un système de redevance pour copie privée qui ne fait pas de distinction selon la catégorie des personnes acquérant les supports assujettis, que cette personne soit physique ou morale, pour autant qu'un mécanisme de remboursement de la redevance payée par les personnes morales ne consacrant pas ces supports à la copie privée, existe et soit effectif<sup>47</sup>. N'est pas davantage contraire au droit européen le fait qu'une partie de la compensation perçue soit versée à des institutions sociales et culturelles dont les auteurs bénéficient, cette compensation étant dans ce cas versée indirectement aux auteurs<sup>48</sup>. De nombreux États connaissent un tel système de prélèvement d'une partie des rémunérations versées à titre de la copie privée à des fins culturelles ou sociales et cette partie de la décision a de quoi rassurer les sociétés collectives en charge de ces rémunérations.

Enfin, Amazon.com prétendait avoir déjà payé des rémunérations pour copie privée dans un autre État membre, ce qui ne suffit pas, pour la Cour, à l'exempter de paiement en Autriche, État dans lequel étaient établis les acheteurs des supports vierges et où le préjudice résultant de la copie privée se réalisait<sup>49</sup>. Le seul recours de la société serait dans ce cas d'obtenir le remboursement de ce qu'elle aurait payé dans un autre État.

**12.** — Une deuxième décision concerne la rémunération pour reprographie<sup>50</sup>. Elle affirme, à l'issue d'un raisonnement plutôt obscur, que le fait qu'un titulaire de droit d'auteur autorise la reproduction de ses œuvres est normalement sans pertinence sur la

compensation pour copie privée<sup>51</sup>. Ce n'est pas sans intérêt alors que nombreuses sont les œuvres, notamment scientifiques, soumises à reprographie, que leurs auteurs diffusent dans des licences libres. Tout en autorisant la copie, ils pourraient percevoir une rémunération pour celle-ci pour autant, ce qui ne sera pas forcément le cas, qu'ils soient membres d'une société collective répartissant une telle rémunération.

“Les versements d'une partie des rémunérations pour copie privée peuvent servir à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs”

La Cour répond ensuite à une question qui avait fait l'objet de discussions dans la doctrine<sup>52</sup> et qui consistait à se demander si l'absence de recours, par les titulaires de droit, à des mesures techniques de protection pour empêcher la copie privée, ne privait pas ceux-ci de leur droit à rémunération. Il n'en est rien, dit la décision, l'absence de mesures techniques de protection ne rendant pas caduque la compensation équitable. En revanche, et ce n'est qu'une répétition de la directive de 2001 prévoyant la protection légale des mesures techniques, le niveau de compensation peut dépendre de l'application ou non de ces mesures<sup>53</sup>.

La dernière question tranchée par la Cour était relative à la détermination du redevable de la compensation lorsque la copie était effectuée par une combinaison d'appareils, en l'occurrence, un ordinateur et une imprimante. Sur ce point, elle renvoie la question au juge national qui jouit d'une certaine marge d'appréciation sur ce point, tout en considérant que, néanmoins, le montant global de la compensation équitable due en contrepartie du préjudice subi par les titulaires de droits à l'issue d'un tel procédé unique ne doit pas être, en substance, différent de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d'un seul appareil<sup>54</sup>.

**13.** — Toujours en matière de droit à rémunération pour copie privée, le médiateur nommé par la Commission européenne pour tenter de dégager des solutions de consensus entre l'industrie redevance de ces rémunérations et les ayants droit, a rendu son rapport en janvier 2013<sup>55</sup>. La légitimité et la pertinence, même pour le futur, du système de *levies* y sont réaffirmées, même si le rapport recommande d'éviter les situations de double paiement lorsque des copies d'œuvres se réalisent dans le cadre de services en ligne basés sur des contrats de licence, qui ne causent pas de dommage aux titulaires de droits. Afin de simplifier le fonctionnement du système, le rapport se range aux conclusions de la Cour de justice quant à la perception de la rémunération dans l'État membre de résidence du consommateur final, mais suggère que le redevable soit, pour la rémunération pour la copie privée, le revendeur final de l'appareil ou du support assujetti plutôt que le fabricant ou l'importateur et, s'agissant de la rémunération pour reprographie, la personne réalisant la copie plutôt que le vendeur

(44) Voy. C.J., *Football Association Premier League*, op. cit., § 204; C.J., *Airfield*, op. cit., et également C.J., 15 mars 2012, *SCF*, C-135/10, §88-91 (même s'il s'agissait ici de droit à rémunération pour communication au public ce qui rendait le critère lucratif plus pertinent sans doute). (45) Voy., pour les décisions antérieures, C.J., 21 octobre 2010, *Padawan*, C-467/08; C.J., 16 juin 2011, *Stichting de Thuiskopie*, C-462/09. (46) C.J., 11 juillet 2013, *Amazon.com International Sales*, C-521/11. (47) *Ibidem*, §§ 31-36. (48) *Ibidem*, §§ 52-53. (49) *Ibidem*, §§ 64-65. (50) C.J., 27 juin 2013, *VG Wort*, C-457/11. (51) *Ibidem*, § 40. (52) Voy. notamment B. Hugenholtz, L. Guibault et S. Van Geffen, *The Future of levies in a Digital Environment*, Amsterdam, Institute for Information Law, March 2003, spécialement pp. 42 et s., disponible sur <http://www.ivir.nl/publications/other/DRM&levies-report.pdf>; S. Dusollier et C. Ker, « Private copy levies and technical protection of copyright : the uneasy accommodation of two conflicting logics », in E. Derclaye (éd.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Edgar Elgar, 2008, pp. 349-372. (53) C.J., *VG Wort*, op. cit., §§ 57-58. (54) *Ibidem*, § 78. (55) A. Vitorino, *Recommendations resulting from the mediation on private copying and reprography levies*, Bruxelles, 31 janvier 2013.

## Chroniques

de l'appareil de reprographie. Enfin, le rapport plaide pour une plus grande transparence et cohérence du système des *levies* et une définition uniforme du « préjudice » à l'échelon européen.

### C. Activité législative

14. — Outre la discussion de la proposition de directive sur la gestion collective que nous avons déjà évoquée, la Commission a entamé un processus de discussions afin de développer des mécanismes de licences permettant l'utilisation d'œuvres dans plusieurs exploitations en ligne : l'accès transfrontière aux services, la numérisation du patrimoine audiovisuel, les contenus produits par utilisateur, et le *text et data mining*. Cette initiative dénommée *Licences for Europe*, menée au pas de charge, a donné lieu à quelques accords<sup>56</sup> mais aussi à plusieurs controverses, certains acteurs estimant que des utilisations telles que le *datamining* ou le *user-generated content* ne suscitaient pas d'autorisation des ayants droit et ne devaient donc pas faire l'objet de licences.

## 3 Droit des brevets

### A. Le brevet européen à effet unitaire

15. — Nous avons déjà signalé, dans la précédente chronique, que les deux règlements relatifs à la mise en place du brevet européen à effet unitaire<sup>57</sup>, et à la langue de ce brevet<sup>58</sup>, avaient été adoptés le 17 décembre 2012. L'adoption de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet, le 19 février 2013 par 25 États membres, complète l'ensemble<sup>59</sup>. La Commission européenne a également publié une proposition de modification du règlement (UE) n° 1215/2012 régissant la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions (« règlement dit Bruxelles I »), afin de tenir compte de cette nouvelle juridiction dans le système judiciaire européen<sup>60</sup>.

16. — L'Espagne paraît de plus en plus isolée dans son refus d'adhérer à ce brevet commun, l'Italie ayant contre toute attente signé l'accord sur la juridiction unifiée<sup>61</sup> et la Cour de justice ayant rejeté les recours de ces deux pays contre le principe de coopération renforcée qui a permis la création du brevet unitaire<sup>62</sup>. Dans sa décision, la Cour considère que l'article 118 du Traité, qui autorise la création de titres européens de propriété intellectuelle, n'érige pas une compétence exclusive à l'Union européenne, mais est une compétence partagée avec les États membres, comme pour toute question relative au marché intérieur, ce qui légitime la coopération renforcée qui a donné lieu au brevet unitaire<sup>63</sup>. Les autres arguments de l'Espagne et de l'Italie sont tout autant mis de côté, que ce soit le contournement de l'exigence d'unanimité prévue pour le régime linguistique des titres européens de droits de propriété intellectuelle<sup>64</sup>, le caractère de dernier ressort de la coopération renforcée, une solution ayant été vainement recherchée depuis des années entre tous les pays européens<sup>65</sup> ou enfin,

la fragmentation que le brevet unitaire risque de créer au sein du marché intérieur<sup>66</sup>. L'arrêt paraît particulièrement magnanime quant au mécanisme mis en place par les États à la suite de l'échec de la création d'un véritable titre européen. Les arguments des deux pays réfractaires soulevaient les questions essentielles de droit et de compétence de l'Union que la Cour préfère laisser de côté, ce qui est regrettable pour l'avenir serein du brevet européen à effet unitaire.

Pour conclure sur ce point, l'Espagne ne s'avoue pas vaincue pour autant et a introduit deux nouvelles actions devant la Cour de justice afin d'annuler les règlements adoptés en décembre 2012<sup>67</sup>.

“La création d'un titre européen de propriété intellectuelle par le moyen de la coopération renforcée est conforme au droit communautaire”

17. — Sur le fond, le brevet européen à effet unitaire est adossé au système existant du brevet européen régi par la Convention de Munich. Il sera délivré et administré par l'Office européen des brevets (O.E.B.) aux conditions de cette Convention. Les demandeurs d'un brevet européen pourront opter pour l'effet unitaire par une déclaration écrite à l'O.E.B. Cet effet unitaire confèrera au brevet une protection uniforme et des effets identiques dans tous les États membres participants. Le règlement 1257/2012 adopté par les États fin 2012, s'il laisse les conditions de protection à la Convention de Munich, prévoit en revanche l'étendue et les limitations de la protection de ce nouveau titre européen de propriété intellectuelle. Le titulaire d'un tel brevet jouira du droit d'empêcher l'exploitation directe et indirecte de l'invention. Aux limitations classiques en droit de brevet (usage privé et à des fins non commerciales, actes effectués à titre expérimental, préparation de médicaments par les officines de pharmacie), sont ajoutées, de manière intéressante, les limitations qui pourraient résulter d'autres textes protégeant l'invention, tels que les actes autorisés en droit des obtentions végétales, en droit d'auteur pour les programmes d'ordinateur ou pour les inventions biotechnologiques. Une règle d'épuisement des droits est également prévue.

Le brevet européen à effet unitaire est assimilé à un brevet national de l'État membre dans lequel son titulaire a son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet. Enfin, une ouverture particulière de la protection est créée par la possibilité reconnue au titulaire du droit de déclarer à l'O.E.B. qu'il autorise tout intéressé à exploiter l'invention dans le cadre d'une licence et contre une rémunération adéquate. La règle de l'exclusivité du brevet est ainsi assouplie par la volonté de l'ayant droit.

(56) Voy. séance plénière finale, <http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/final-plenary-meeting>. (57) Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet. (58) Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. (59) Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, PI 148, COUR 77, 16351/12. L'Accord requiert 13 ratifications pour entrer en vigueur. (60) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 26 juillet 2013, COM(2013) 554 final. (61) Bien que l'Italie ne fasse pas partie du système de brevet unitaire. La Pologne n'a pas par contre signé l'accord sur la juridiction alors qu'elle a adhéré au système de brevet européen à effet unitaire. (62) C.J., 16 avril 2013, *Royaume d'Espagne et République italienne contre Conseil de l'Union européenne*, aff. jointes C-274/11 et C-295/11. (63) *Ibidem*, §§ 16-26. (64) *Ibidem*, §§ 33-41. (65) *Ibidem*, §§ 47-59. (66) *Ibidem*, §§ 60-69. (67) Requêtes en annulation, 31 mai 2013, *Espagne c. Parlement et Conseil*, C-146/13 et C-147/13.

## B. Certificats complémentaires de protection des médicaments

18. — Un certificat complémentaire de protection ne peut être accordé à un médicament qui n'a reçu qu'une autorisation de mise sur le marché d'urgence, celle-ci ne répondant pas aux conditions requises par le règlement n° 1610/96 relatif au certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques<sup>68</sup>. Cet arrêt précise également qu'une demande de C.C.P. ne peut être présentée avant la date d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché pour un produit phytopharmaceutique<sup>69</sup>.

## 4 Droit des marques

### A. Législation

19. — L'Union européenne s'apprête à une réforme importante de son régime de marques, la Commission ayant adopté des propositions de révision du règlement sur la marque communautaire<sup>70</sup> et de la directive rapprochant les législations des États membres concernant les marques<sup>71</sup>. Ce paquet de mesures vise à améliorer et moderniser la procédure d'enregistrement des marques ainsi qu'à renforcer la coopération entre les offices de marques. En outre, la proposition de règlement opère une modification terminologique d'importance, la marque communautaire devenant la marque européenne, conformément au Traité de Lisbonne, l'O.H.M.I. étant rebaptisée, « Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles ».

Au titre des règles de droit matériel proposées, certaines constituent des modifications importantes du régime actuel des marques. Par exemple, les propositions de directive et de règlement autorisent de nouveaux types de représentation, autres que graphique et visuelle, ce qui permettrait notamment le dépôt d'un fichier son et l'enregistrement d'une marque sonore. Il est précisé également que le titulaire d'une marque peut s'opposer à l'usage de celle-ci en tant que nom commercial, si les conditions d'usage prévues pour les produits ou services sont remplies, ainsi qu'à l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive 2006/114/CE.

20. — Un coup d'arrêt est donné à la jurisprudence européenne qui a multiplié les fonctions des marques et les a appliquées indifféremment à la marque renommée ou non renommée, ce qui a rendu la spécificité des fonctions de la première plus difficile à cerner<sup>72</sup>. Désormais, proposent les nouveaux textes, la protection d'une marque non renommée en cas de double identité ou de similitude des produits ou services ne vaudra qu'en cas d'atteinte à la seule fonction d'indication de l'origine.

Les conséquences d'une autre décision de la Cour de justice, l'arrêt *Nokia*, sont pareillement égratignées. Selon cet arrêt<sup>73</sup>, l'intro-

duction, la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union européenne de marchandises en transit n'étaient une contrefaçon que si elles font l'objet d'un acte commercial visant les consommateurs de l'Union européenne, ce qui constituait un élément difficile à prouver pour les titulaires de droits de marque. À l'avenir, les titulaires de droits pourront empêcher l'introduction de produits contrefaisants, qu'ils soient ou non destinés au commerce dans l'Union.

21. — Pour le reste, les deux propositions, respectivement pour les marques nationales et les marques européennes, précisent les conditions dans lesquelles l'usage d'une marque n'est pas considéré comme conforme aux usages honnêtes des entreprises, et obligent les demandeurs de marques à désigner les produits ou les services pour lesquels la protection est demandée avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux entreprises de déterminer l'étendue de la protection conférée par la marque. La proposition de révision de la directive rend obligatoire la protection étendue des marques renommées, instaure un ensemble de règles spécifiques pour l'enregistrement et la protection des marques collectives, alors que le projet de règlement crée des marques de certification européennes.

### B. Validité de la marque

#### 1. Caractère distinctif de la marque

22. — De multiples marques ont cette année encore été déclarées dépourvues de caractère distinctif par le Tribunal. Nous ne citerons ici que quelques exemples.

Les slogans « Innovation for the real world » pour des systèmes de navigation GPS<sup>74</sup> et « Inspired by efficiency » pour du matériel divers,<sup>75</sup> n'ont pas été considérés comme présentant un caractère distinctif. Selon le Tribunal, au-delà de leur sens promotionnel, ils ne présentaient aucun élément permettant au public pertinent de les percevoir comme une indication de l'origine commerciale des produits en cause.

23. — S'agissant des marques tridimensionnelles, le Tribunal a jugé, à propos de la forme d'un sac à main, que la position de l'anse par rapport au reste du sac apparaissait comme une simple variante du positionnement des anses et non comme une caractéristique susceptible d'individualiser le sac à main<sup>76</sup>. Dans le même sens, le Tribunal a décidé qu'une carrellette manuelle ne se différenciait pas suffisamment des outils concurrents et qu'elle n'était qu'une simple variante de ce qui était usuel dans le secteur<sup>77</sup>. En conséquence, la carrellette était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. De même, un vibreur composé de trois boules<sup>78</sup>, deux bouteilles d'alcool, l'une cylindrique<sup>79</sup> et l'autre avec un motif en relief<sup>80</sup>, ont été jugés dépourvus de caractère distinctif.

Manquent également de caractère distinctif des lacets de chaussures dont les extrémités sont rouges pour distinguer des chaussures<sup>81</sup> ainsi que la reproduction d'un tampon hygiénique

(68) C.J., 17 octobre 2013, *Sumitomo Chemical*, C-210/12. (69) *Ibidem*, § 45. (70) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, COM(2013) 161 final. (71) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques, COM(2013) 162 final. (72) Voy. particulièrement C.J., 22 septembre 2001, *Interflora*, C-323/09, § 40. (73) C.J., 1<sup>er</sup> décembre 2011, *Philips et Nokia*, aff. jointes C-446/09 et C-495/09. (74) Trib., 6 juin 2013, *Delphi Technologies c. O.H.M.I.*, T-515/11. (75) Trib., 6 juin 2013, *Interroll Holding c. O.H.M.I.*, T-126/12. (76) Trib., 22 mars 2013, *Bottega Veneta International c. O.H.M.I.*, T-409/10 et T-410/10. (77) Trib., 29 janvier 2013, *Germans Boada c. O.H.M.I.*, T-25/11. (78) Trib., 18 janvier 2013, *FunFactory c. O.H.M.I.*, T-137/12. (79) Trib., 28 mai 2013, *Voss of Norway c. O.H.M.I.*, T-178/11. Le requérant invoquait en particulier la forme du bouchon de même diamètre que la bouteille, l'absence de goulot et la hauteur de la bouteille. (80) Trib., 19 avril 2013, *Adelholzener Alpenquellen c. O.H.M.I.*, T-347/10. (81) Trib., 11 juillet 2013, *Think Schuhwerk c. O.H.M.I.*, T-208/12.

## Chroniques

pour des tampons hygiéniques<sup>82</sup>. La capacité du public pertinent à percevoir dans la marque demandée une indication de l'origine des produits visés n'est pas renforcée par la circonstance que ledit public est doté d'un degré d'attention moyen<sup>83</sup>.

**24.** — À propos du signe « Photos.com » qui reproduit un nom de domaine, le Tribunal a décidé que le domaine de premier niveau (« .com »), qui est un élément générique, n'est pas distinctif<sup>84</sup>. Le domaine de deuxième niveau « photos » était en l'occurrence dépourvu de caractère distinctif pour des services liés à la photographie.

L'invocation de l'argument de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage n'a pas non plus prospéré dans ces décisions<sup>85</sup>.

**25.** — En degré d'appel, la Cour de justice<sup>86</sup> précise que, dans une marque composée d'un nom et d'un prénom, le nom présente toujours un caractère distinctif plus élevé que le prénom<sup>87</sup>. Dans la même décision, les juges européens considèrent que « si, selon la jurisprudence de l'Union, les marques qui ont un caractère distinctif élevé intrinsèquement jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre, en revanche, il n'existe aucune règle selon laquelle l'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort de nature à la protéger de façon plus étendue »<sup>88</sup>.

## 2. Caractère descriptif de la marque

**26.** — Lors de la période analysée, de nombreux signes ont été jugés par le Tribunal comme étant descriptifs dont le signe « Neo », car pour le public pertinent maîtrisant le grec moderne c'est un terme générique faisant référence à quelque chose qui est nouveau<sup>89</sup>; « Continental » pour des chiens, car il serait compris comme désignant une race de bouledogues<sup>90</sup>; « Ecodoor » en ce qu'il décrit les qualités écologiques des produits protégés<sup>91</sup>; « Méditation transcendentale » pour des services de formation ou d'éducation, car cette expression a un rapport suffisamment direct et concret avec les services visés<sup>92</sup>; « GG » pour du vin, car l'expression « Großes Gewächs » constitue une indication d'une qualité supérieure du vin<sup>93</sup>; « Medi » pour divers produits et services incluant des produits thérapeutiques<sup>94</sup>; « Restore » pour des appareils et les instruments chirurgicaux et médicaux<sup>95</sup>. De même, la marque Castel pour des boissons alcooliques sera perçue par le public pertinent comme étant le nom géographique Castell, qui est protégé par une indication géographique antérieure.

Par contre, le Tribunal a décidé que l'expression « Page Gialle » pour des annuaires ne constitue ni une description, ni une désignation usuelle. Le public pertinent la percevrait, en revanche,

comme une expression fantaisiste pourvue de caractère distinctif.<sup>96</sup> Ce dernier exemple démontre que la jurisprudence du tribunal en matière de caractère descriptif ne brille pas toujours par sa cohérence, l'expression « pages jaunes » nous paraissant bien plus descriptive pour des annuaires que « continental » pour des chiens.

## 3. Licéité de la marque

**27.** — Deux arrêts du Tribunal ont confirmé les décisions de l'O.H.M.I. qui annulaient des marques portant atteinte à des emblèmes de l'Union européenne. La première marque comprenait notamment un cercle composé de douze étoiles sur fond bleu<sup>97</sup>. La seconde contenait le symbole de l'euro ainsi qu'une demi-couronne d'étoiles, également sur fond bleu<sup>98</sup>. La protection des emblèmes est instaurée par l'article 7, § 1<sup>er</sup>, sous i), du règlement sur la marque communautaire (R.M.C.). Cet article, dit le Tribunal, est applicable même lorsqu'une marque, sans induire le consommateur en erreur quant à l'origine des produits ou des services qu'elle désigne, incite le public à croire que les produits ou les services qu'elle désigne bénéficient de l'approbation ou de la garantie de l'autorité à laquelle renvoie l'emblème qu'elle comprend ou qu'ils sont liés d'une autre manière avec ladite autorité<sup>99</sup>.

## C. Disponibilité de la marque

### 1. Produits identiques ou similaires

**28.** — Lors de l'examen des motifs de refus d'enregistrement d'une marque, la Cour rappelle que lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés pour autant que ces produits et des services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante<sup>100</sup>.

**29.** — Pendant la période analysée, les produits et services suivants ont entre autres été jugés similaires : les services de diffusion par câble, par télévision ou par internet et les services de production de films (ces services ont été jugés complémentaires du point de vue des destinataires des services)<sup>101</sup>; les services de vente de vêtements, de chaussures et de chapellerie et les vêtements (il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits et les services couverts par la marque demandée constituent un des canaux de distribution possibles des produits couverts par la marque antérieure)<sup>102</sup>; les résines artificielles et la peinture<sup>103</sup>; les produits vétérinaires et les produits pharmaceutiques<sup>104</sup>; la charcuterie sans viande de volaille et la viande de volaille<sup>105</sup>; des articles de gymnastique et de sport et des jouets<sup>106</sup>; les services de développe-

(82) Trib., 12 septembre 2013, *Rauscher c. O.H.M.I.*, T-492/11. (83) Trib., 12 septembre 2013, *Rauscher c. O.H.M.I.*, T-492/11, § 26. (84) Trib., 21 novembre 2012, *Getty Images c. O.H.M.I.*, T-338/11. (85) Trib., 22 mars 2013, *Bottega Veneta International c. O.H.M.I.*, T-409/10 et T-410/10; Trib., 29 janvier 2013, *Germans Boada c. O.H.M.I.*, T-25/11; Trib., 21 novembre 2012, *Getty Images c. O.H.M.I.*, T-338/11. (86) C.J., 16 mai 2013, *Arav c. H.Eich et O.H.M.I.*, C-379/12 P. (87) Voy. également, C.J., 6 juin 2013, *Marci Italiani c. O.H.M.I.*, C-381/12 P. (88) *Ibidem*, § 71. (89) Trib., 3 juillet 2013, *Airbus c. O.H.M.I.*, T-236/12. (90) Trib., 17 avril 2013, *Continental Bulldog Club Deutschland c. O.H.M.I.*, T-383/10. (91) Trib., 15 janvier 2013, *Bosch und Siemens Hausgeräte c. O.H.M.I.*, T-625/11. (92) Trib., 6 février 2013, *Maharishi Foundation c. O.H.M.I.*, T-426/11. (93) Trib., 15 novembre 2012, *Verband Deutscher Prädikatsweingüter c. O.H.M.I.*, T-278/09. (94) C.J., 16 octobre 2013, *medi c. O.H.M.I.*, C-410/12 P. (95) C.J., 17 janvier 2013, *Abbott Laboratories c. O.H.M.I.*, C-21/12 P. (96) Trib., 20 novembre 2012, *Phonebook of the World c. O.H.M.I.*, T-589/11. (97) Trib., 15 janvier 2013, *Welte-Wenu c. O.H.M.I.*, T-413/11. (98) Trib., 10 juillet 2013, *Heinrich Kreyenberg c. O.H.M.I.*, T-3/12. (99) Trib., 15 janvier 2013, *Welte-Wenu c. O.H.M.I.*, T-413/11, § 61 et 67; Trib., 10 juillet 2013, *Heinrich Kreyenberg c. O.H.M.I.*, T-3/12, § 78 et 97. (100) C.J., 17 octobre 2013, *Isdin s.a. c. O.H.M.I.*, C-597/12 P, §§ 25-27. (101) Trib., 2 octobre 2013, *The Cartoon Network c. O.H.M.I.*, T-285/12, § 35. (102) Trib., 16 octobre 2013, *El Corte Inglés c. O.H.M.I.*, T-282/12, §§ 36-37. Voy. également Trib., 18 juin 2013, *Rocket Dog Brands c. O.H.M.I.*, T-338/12, § 19. (103) Trib., 21 novembre 2012, *Atlas c. O.H.M.I.*, T-558/11. (104) Trib., 16 septembre 2013, *Rovi Pharmaceuticals c. O.H.M.I.*, T-97/11, § 60. (105) Trib., 4 février 2013, *Marek Marszałkowski c. O.H.M.I.*, T-159/11, § 38. (106) Trib., 16 septembre 2013, *Knut IP Management c. O.H.M.I.*, T-250/10 et Trib., 4 juin 2013, *i-content c. O.H.M.I.*, T-514/11.

ment d'hôtels, d'une part, ceux de gestion des affaires commerciales et d'administration commerciale, d'autre part<sup>107</sup>.

Les produits et services suivants ont par contre été jugés différents : du pain coupé emballé et de la farine<sup>108</sup>; des services financiers et immobiliers<sup>109</sup>; des sous-vêtements et des serviettes pour consommateurs souffrant d'incontinence<sup>110</sup>; ainsi que de la location de véhicules, des services de transport par automobile, d'une part, des motocycles, d'autre part<sup>111</sup>.

## 2. Ressemblance entre les signes et risque de confusion

**30.** — « Seven for all Mankind » a été considéré comme comportant un risque de confusion avec la marque antérieure Seven<sup>112</sup>. Même si la Cour a pris soin de rappeler que la comparaison ne pouvait se limiter au seul élément dominant de la marque complexe, soit « Seven » (à moins que les autres composants de la marque soient négligeables)<sup>113</sup>, « la simple reconnaissance d'aspects "remarquable" et "philosophique" dans ladite marque ne saurait s'opposer à la conclusion selon laquelle, en raison de la présence du terme "seven", il existe une similitude globale et, par voie de conséquence, un risque de confusion entre les signes litigieux »<sup>114</sup>. De même, le prétendu caractère faiblement distinctif des marques antérieures n'est pas de nature à exclure l'existence d'un risque de confusion, dès lors que les produits en cause sont identiques ou similaires et les signes en conflit présentent un degré global de similitude au moins moyen<sup>115</sup>. Si l'étendue de la protection dépend de l'ampleur du caractère distinctif, cela n'a pas non plus pour conséquence qu'en cas de marque très faiblement distinctive, il n'y aurait de risque de confusion qu'en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque dont l'enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause<sup>116</sup>.

## “Une couleur associée à une marque enregistrée en noir et blanc peut être prise en considération”

**31.** — La règle selon laquelle le risque de confusion ne doit être apprécié qu'au regard de la marque antérieure telle qu'enregistrée a été fortement atténuée par la Cour qui a admis qu'« une couleur ou une combinaison de couleur qui est devenue, dans l'esprit d'une fraction importante du public, celle associée à cette marque antérieure par l'usage qui en a été fait par son titulaire dans cette couleur ou cette combinaison de couleurs » peut être prise en considération dans le cadre de l'appréciation globale en dépit du fait que la marque antérieure a été enregistrée en noir et blanc<sup>117</sup>. La circonstance qu'une similitude ait été délibérément recherchée par le demandeur de la marque postérieure afin de créer une association entre les deux enseignes dans l'esprit du public, voire pour tirer profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, est un facteur qui a particulièrement pesé dans cette décision<sup>118</sup>.

**32.** — Parmi les dizaines de décisions rendues en matière de conflit entre marques ressemblantes par les instances européennes pendant la période analysée, nous épinglons ici certaines décisions qui ont retenu notre attention.

Le Tribunal a décidé que la marque figurative « David Mayer » et la marque verbale « Daniel & Mayer (Made in Italy) » sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel<sup>119</sup>. Ces marques évoquent dans l'esprit du public pertinent, la référence à une seule personne physique, désignée par un prénom juif et un nom patronymique germanique. Par ailleurs, la mention « made in Italy » est conceptuellement descriptive et négligeable.

Deux marques figuratives représentant toutes les deux la lettre majuscule « R » entourée d'un cercle, mais de couleurs différentes, ont été jugées similaires<sup>120</sup>. Le Tribunal a décidé que le fait que la marque antérieure est une représentation graphique proche de celle du symbole « ® », qui est un signe fréquemment utilisé comme symbole signifiant « marque déposée » confère à la marque un faible caractère distinctif. Même en présence de ce faible caractère distinctif, il existait selon le Tribunal un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits et services visés.

Alors que la chambre de recours de l'O.H.M.I. avait considéré que les signes « Ballon d'or » et « Golden Balls » présentaient une forte similitude ou une identité sur le plan conceptuel, le Tribunal a décidé qu'ils présentent tout au plus un degré de similitude conceptuelle faible, voire très faible, pour le public pertinent<sup>121</sup>. En raison des langues différentes des signes, une distinction manifeste est créée entre ceux-ci. Le consommateur moyen ne les associe pas immédiatement sans entamer un processus intellectuel de traduction. C'était donc à tort que la chambre de recours avait conclu en l'existence d'un risque de confusion<sup>122</sup>.

**33.** — Selon la jurisprudence, lorsqu'un élément placé en début de marque a un faible caractère distinctif, le public pertinent attachera plus d'importance à la partie finale de la marque, qui est la plus distinctive<sup>123</sup>. Cependant, ce principe a été mis à l'épreuve dans deux affaires rendues le même jour, l'une en matière de produits et services pharmaceutiques (*Pharmasee c. Pharmastreet*)<sup>124</sup>, et l'autre concernant des produits pour arrêter de fumer (*Nicorette c. Nicorono*)<sup>125</sup>. Le Tribunal a jugé que le fait que l'élément peu distinctif soit au début des marques est contrebalancé par le fait qu'il est plus long (ou aussi long) que la partie finale. Dès lors, malgré son faible caractère distinctif, il participe dans une mesure non négligeable à l'impression d'ensemble produite par les marques en cause et le public pertinent lui attribuera, tout au moins, autant d'importance qu'à la partie finale des marques en conflit.

**34.** — La marque « Knut - Der Eisbär » (en français « Knut - L'ours polaire ») a été jugée ressemblante à la marque Knud<sup>126</sup>. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser l'identité de la partie initiale

(107) Trib., 21 mars 2013, *Event Holding c. O.H.M.I.*, T-353/11, § 44. (108) Trib., 20 mars 2013, *Bimbo c. O.H.M.I.*, T-277/12. (109) Trib., 11 juillet 2013, *Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones c. O.H.M.I.*, T-197/12. (110) Trib., 4 février 2013, *Paul Hartmann c. O.H.M.I.*, T-504/11, § 45. (111) Trib., 16 mai 2013, *Verus Eood c. O.H.M.I.*, T-104/12. (112) C.J., 23 février 2013, *Seven for all mankind*, C-655/11 P. (113) *Ibidem*, § 72. (114) *Ibidem*, § 114. (115) C.J., 30 mai 2013, *Shah c. Three-N-Products Private*, C-4/12 P, § 46. (116) C.J., 29 novembre 2012, *Hrbek c. O.H.M.I.*, C-42/12 P, § 62. (117) C.J., 18 juillet 2013, *Specsavers International Healthcare*, C-252/12, § 38. (118) *Ibidem*, § 40. (119) Trib., 8 mars 2013, *David Mayer Naman c. O.H.M.I.*, T-498/10, §§ 98 à 101. (120) Trib., 27 juin 2013, *Repsol YPF c. O.H.M.I.*, T-89/12, § 51 (un pourvoi contre l'arrêt est en cours devant la Cour, C-466/13 P). (121) Trib., 16 septembre 2013, *Golden Balls c. O.H.M.I.*, T-437/11, § 50. (122) *Ibidem*, § 60. (123) Voy. toutefois, Trib., 1<sup>er</sup> mars 2013, *FairWild Foundation c. O.H.M.I.*, T-247/11, § 33. (124) Trib. 6 juin 2013, *Celtipharm c. O.H.M.I. (Pharmastreet)*, T-411/12. (125) Trib. 6 juin 2013, *McNeil c. O.H.M.I. - Alkalon (Nicorono)*, T-580/11. (126) Trib., 16 septembre 2013, *Knut IP Management c. O.H.M.I.*, T-250/10.

## Chroniques

« knu » des deux signes. En outre, Knut est le nom d'un célèbre ours polaire né dans le zoo de l'intervenante, qui a bénéficié d'une très large attention de la part des médias en Allemagne et au-delà. L'on ne saurait donc exclure que le public concerné associe conceptuellement l'élément « knut » avec un ours polaire, indépendamment du syntagme « der Eisbär », qui informe seulement qu'il s'agit du nom d'un ours polaire.<sup>127</sup> En conclusion, le Tribunal a décidé qu'il y avait un risque de confusion entre les marques dans les régions germanophones.

### 3. Protection de la marque renommée

**35.** — Puisque la protection des marques renommées s'étend aux produits et services différents, la Cour admet qu'il peut en résulter un chevauchement des publics pertinents, c'est-à-dire du public concerné par les produits couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé et le public concerné par les produits couverts par les marques antérieures<sup>128</sup>. D'autant plus que la marque peut avoir acquis une renommée telle que « le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée peut effectuer un rapprochement entre les marques en conflit, alors même qu'il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée »<sup>129</sup> ou qu'il effectue un lien entre les deux signes et soit amené à transférer les valeurs des marques antérieures aux produits couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé, prouvant ainsi un risque de parasitisme.

### 4. Usage sérieux de la marque antérieure

**36.** — La nécessité d'un usage de la marque communautaire dans diverses dispositions du règlement suscite la question récurrente de l'étendue territoriale de cet usage. S'agissant d'une marque communautaire, l'usage doit-il forcément s'étendre à toute l'Union ou à une partie seulement? La Cour y a déjà répondu pour l'appréciation de la renommée de la marque<sup>130</sup>, pour la détermination de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage<sup>131</sup>. Un dernier arrêt considère l'étendue de l'usage sérieux de la marque dont le défaut peut constituer un motif de défense à une action en opposition.<sup>132</sup> La Cour prend ici une position légèrement différente des arrêts précédents, ce qu'elle justifie par une différence d'objectif : pour déterminer l'existence d'un usage sérieux d'une marque communautaire antérieure dans l'Union, il faut faire abstraction des frontières des États membres<sup>133</sup>. Un seul État membre peut suffire<sup>134</sup>, mais il faut en tout cas que cet usage soit conformément à la fonction essentielle de la marque, ce qui devra être apprécié par le juge national<sup>135</sup>.

**37.** — Sur les conditions requises par l'usage sérieux de la marque antérieure, la Cour de justice a appliqué par analogie<sup>136</sup> la jurisprudence *Nestlé* relative à l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, qui admet que l'acquisition d'un tel caractère peut aussi résulter de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée<sup>137</sup>. Dès lors, l'usage sérieux d'une marque antérieure peut s'appuyer sur l'usage de la marque enregistrée en tant que composante d'une autre marque prise dans

son ensemble ou en combinaison avec celle-ci, à condition que la marque enregistrée continue d'être perçue comme une indication de l'origine du produit.

Cette dérogation par rapport à l'étendue de la protection telle que déterminée par l'enregistrement de la marque a été confirmée trois mois plus tard : « la condition d'« usage sérieux » peut être satisfaite lorsqu'une marque communautaire figurative n'est utilisée qu'en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, ladite combinaison de deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu'enregistrée »<sup>138</sup>.

**38.** — Dans une dernière affaire, la Cour a admis que, pour prouver l'usage sérieux, le demandeur en opposition peut déposer des pièces supplémentaires au-delà du délai imparti, l'O.H.M.I. pouvant tenir compte de ces pièces tardivement produites<sup>139</sup>.

### 5. Autres signes antérieurs protégés

**39.** — À propos d'un conflit entre un nom commercial antérieur et une marque, le Tribunal a jugé qu'un consommateur appréciant les signes globalement n'est pas toujours en mesure de distinguer une marque d'un nom commercial<sup>140</sup>. En effet, une marque et un nom commercial présentant des caractéristiques semblables peuvent appartenir à une seule et même entreprise ou à des entreprises différentes. À supposer que le consommateur puisse faire la distinction entre des signes de nature différente (en l'occurrence la marque communautaire « Jackson Shoes » et le nom commercial « Jacson of Scandinavia AB ») cela n'exclut pas un risque de confusion, notamment s'il existe des similitudes entre les signes et les produits en cause. Le Tribunal a donc rejeté l'argument selon lequel le consommateur moyen distinguerait aisément une marque telle que Jackson Shoes d'un nom commercial tel que Jacson of Scandinavia AB<sup>141</sup>. Il a constaté qu'eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l'impression d'ensemble dégagée par les signes en conflits et à l'identité des produits visés, il existait un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial<sup>142</sup>.

**40.** — Pour qu'un droit antérieur national permette d'interdire l'usage d'une marque communautaire, il appartient au demandeur de fournir des éléments prouvant qu'il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit. Afin de demander la nullité de la marque communautaire « Makro », Macros Consult devait établir que son droit antérieur découlait de la législation allemande, ainsi que la portée de cette législation. La chambre de recours de l'O.H.M.I. avait estimé que le demandeur n'avait pas réussi à prouver son droit antérieur. Cela n'a pas été infirmé par le Tribunal qui a décidé que le juge de l'Union n'a pas la faculté de procéder à une appréciation autonome du point de savoir si le demandeur peut se prévaloir d'un signe protégé par une loi nationale. Son contrôle s'étend seulement à la question de

(127) *Ibidem*, § 117. (128) C.J., 14 mai 2013, *You-Q c. O.H.M.I.*, C-294/12 P. (129) *Ibidem*, § 68. (130) C.J.C.E., 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, *Rec.*, p. I-5421, §§ 28-29; C.J., 6 octobre 2009, *PAGO International*, C-301/07, *Rec.*, p. I-9429, §§ 27 et 30. (131) Trib., 29 septembre 2010, *CNH Global n.v.*, T-378/07, §§ 44-46; Trib., 6 juillet 2011, *Audi et Volkswagen c. O.H.M.I.*, T-318/09. (132) C.J., 19 décembre 2012, *Leno Merken*, C-149/11. (133) *Ibidem*, § 44. (134) *Ibidem*, § 50. (135) *Ibidem*, § 58. (136) C.J., 18 avril 2013, *Collosseum Holding*, C-12/12, §§ 27-36. Voy. également C.J., 25 octobre 2012, *Rintisch*, C-553/11, § 30. (137) C.J., 7 juillet 2005, *Nestlé*, C-353/03, *Rec.*, p. I-6135, § 3030. (138) C.J., 18 juillet 2013, *Specsavers International Healthcare*, C-252/12, § 31. (139) C.J., 18 juillet 2013, *New Yorker SHK Jeans*, C-621/11 P. (140) Trib., 24 janvier 2013, *Fercal - Consultadoria e Serviços c. O.H.M.I.*, T-474/09, § 22. (141) Trib., 24 janvier 2013, *Fercal - Consultadoria e Serviços c. O.H.M.I.*, T-474/09, § 25. (142) *Ibidem*, § 35.

savoir si, pour déterminer la portée du droit allemand et arriver à la conclusion que le demandeur n'avait pas établi l'existence d'un droit antérieur protégé par le droit allemand, la chambre de recours a correctement apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis<sup>143</sup>.

**41.** — Le Tribunal a également été saisi d'une affaire dans laquelle un nom de domaine (*partitodellaliberta.it*) s'opposait à l'enregistrement d'une marque communautaire (*Partito della liberta*). Il est possible qu'un nom de domaine correspondant à un site internet fasse l'objet d'une utilisation dans la vie des affaires et, si les autres conditions de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 sont remplies, puisse constituer un motif valable d'opposition à l'enregistrement. Toutefois, il ne peut en être ainsi que pour autant qu'il soit démontré que le nom de domaine est effectivement utilisé dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique. Le seul enregistrement d'un nom de domaine, qui constitue une opération technique visant uniquement à permettre à son titulaire de l'utiliser sur le réseau internet pendant un laps de temps déterminé, ne saurait constituer en soi la preuve d'une telle utilisation à défaut d'éléments concrets démontrant que tel est bien le cas<sup>144</sup>.

## D. Enregistrement de la marque

### 1. Action en nullité pour dépôt de mauvaise foi

**42.** — Les décisions relatives au dépôt de marques de mauvaise foi sont nombreuses pendant la période couverte, tant devant le Tribunal que devant la Cour<sup>145</sup>. Cette dernière juridiction considère que la notion de mauvaise foi est une notion de droit européen qui doit recevoir une interprétation uniforme et détermine les critères qui doivent être retenus<sup>146</sup>. Deux sociétés asiatiques étaient titulaires d'une marque sur la forme d'une bouteille en plastique dans des pays différents. Une transaction avait été conclue entre ces deux sociétés pour déterminer les conditions d'utilisation des bouteilles et d'enregistrement de marques sur celles-ci dans certains pays. *Malaysia Dairy* enregistre une marque sur la bouteille au Danemark, enregistrement dont la société *Yakult* demande l'annulation en raison de la connaissance de sa propre marque. Afin d'aligner la notion de mauvaise foi sur celle qui est applicable à la marque communautaire, en vertu de l'article 52, §1<sup>er</sup>, b), du règlement sur la marque communautaire<sup>147</sup>, la Cour l'interprète de la manière suivante : « l'existence de la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, tels que, entre autres, le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire. Toutefois, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l'existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l'intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce »<sup>148</sup>. La connaissance de la marque d'un tiers doit donc être combinée

avec l'intention éventuelle du demandeur au moment du dépôt de la demande de marque, ce dernier critère étant bien plus subjectif.

**43.** — Quelques décisions du Tribunal rendues cette année illustrent cette combinaison de la connaissance et de l'intention dans l'appréciation de la mauvaise foi. Par exemple, le Tribunal a rejeté le recours d'une représentante en marques qui avait déposé des demandes de marques communautaires (« *Fagumit* »), alors qu'elle était dans l'obligation de veiller à la protection des intérêts commerciaux de sa cliente la société *Fagumit*<sup>149</sup>. Aucune circonstance ne démontrait que la cliente avait abandonné ses droits sur le signe *Fagumit* ou que la représentante avait agi de bonne foi.

De même, la mauvaise foi d'un demandeur de marque a été établie, dans une affaire où le demandeur détenait une importante participation dans le capital social de la société titulaire de la marque et ses administrateurs siégeaient au conseil d'administration de cette dernière<sup>150</sup>. En outre, il existait un contexte litigieux entre les parties confirmant l'intention du demandeur d'usurper les droits sur le signe antérieur. Le demandeur ne pouvait donc pas ignorer l'existence du signe et de son usage.

Par contre, la société *pelicantravel.com* n'a pas réussi à prouver la mauvaise foi de la société *Pelikan* lors du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque communautaire<sup>151</sup>. Son argument était de dire que la marque de *Pelikan* constituait une demande réitérée de deux de ses marques antérieures, afin d'éviter leur déchéance. Selon *Pelikan*, c'est à l'occasion du 125<sup>e</sup> anniversaire de la création de sa marque qu'elle a décidé de moderniser celle-ci et a, par conséquent, décidé de déposer la marque contestée. Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours selon laquelle les faits, les preuves et les arguments versés au dossier ne permettaient pas de tirer de conclusions sur les intentions d'utilisation ou la mauvaise foi de la société *Pelikan*.

### 2. Forclusion par tolérance

**44.** — Dans l'affaire *Aqua Flow*, la société *SFC Jardibric* a invoqué l'argument de la forclusion par tolérance contre une demande de nullité de sa marque communautaire de la part de la société *Aqua Center Europa*<sup>152</sup>. *SFC Jardibric* affirmait que plus de cinq années s'étaient écoulées entre le moment où elle avait enregistré sa marque communautaire et le dépôt du recours en annulation contre celle-ci. *SFC Jardibric* soutenait que le point de départ du délai de forclusion par tolérance avait commencé à courir à partir de l'enregistrement de la marque communautaire contestée; or ce délai ne commence à courir qu'à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l'usage de la marque communautaire postérieure. Pour démontrer la tolérance de l'usage de la marque, *SFC Jardibric* se prévalait des relations commerciales qu'elle a entretenues avec *Aqua Center Europa* et du fait qu'*Aqua Center Europa* avait acheté pendant plusieurs années les produits de la marque française en vue de leur commercialisation en Espagne. Selon le Tribunal, ces circonstances ne signifiaient pas pour autant qu'*Aqua Center Europa* connaissait la marque ni, *a fortiori*, qu'elle en ait toléré l'usage. Le Tribunal a dès lors rejeté l'argument de la forclusion par tolérance.

(143) Trib., 7 mai 2013, *macros Consult GmbH c. O.H.M.I.*, T-579/10, §§ 62-66. (144) Trib., 14 mai 2013, *Raffaello Morelli c. O.H.M.I.*, T-321/11 et T-322/11, §§ 39-40. (145) Parmi les décisions non analysées, voy. notamment, C.J., 26 septembre 2013, *Centrotherm Systemtechnik*, C-609/11 P et 610/11 P (2 arrêts); C.J., 7 février 2013, *Feng Shen Technology*, C-266/12 P. (146) C.J., 27 juin 2013, *Malaysia Dairy*, C-320/12, § 29. (147) *Ibidem*, § 35. (148) *Ibidem*, § 36. (149) Trib., 29 novembre 2012, *Adamowski c. O.H.M.I.*, T-538/10 et T-537/10. (150) Trib., 11 juillet 2013, s.a. *PAR. c. O.H.M.I.*, T-321/10. (151) Trib., 13 décembre 2012, *pelicantravel.com c. O.H.M.I.*, T-136/11. (152) Trib., 23 octobre 2013, *SFC Jardibric c. O.H.M.I.*, T-417/12, §§ 40 et 41.

## Chroniques

## E. Protection conférée par la marque

45. — De nombreux plaideurs ont déjà essayé d'invoquer à l'encontre d'une action en contrefaçon pour usage d'un signe identique ou similaire à une marque protégée, l'argument selon lequel ce signe faisait lui-même l'objet d'un enregistrement à titre de marque et que seule la nullité de cet enregistrement postérieur pouvait être demandée par le titulaire de la marque antérieure<sup>153</sup>. Un arrêt de la Cour<sup>154</sup> met clairement fin à de telles tentatives qui réduiraient à néant la protection des marques<sup>155</sup> et empêchent les États membres de limiter l'action en contrefaçon lorsqu'elle s'exerce à l'encontre d'une marque enregistrée. Il est donc clairement confirmé que « le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire d'interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s'étend au tiers titulaire d'une marque communautaire postérieure, sans qu'il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable »<sup>156</sup>. Cela implique que le droit conféré au titulaire de la marque communautaire postérieure est un droit d'utilisation, mais qui n'est pas garanti, en cas d'atteinte, par cette marque, à des droits d'autrui.

## F. Limitations du droit des marques

46. — Une affirmation bien péremptoire apparaît dans un arrêt de la Cour, rendu sur questions préjudicielles posées par une juridiction belge<sup>157</sup> : une juridiction nationale ne pourrait dans le cadre d'un litige portant sur l'exercice du droit exclusif conféré par une marque, limiter ce droit exclusif d'une manière qui dépasse les limitations prévues par les articles 5 à 7 de la directive<sup>158</sup>. Une lecture littérale de cet attendu signifierait qu'aucune limitation de la marque, par exemple sur la base de la liberté d'expression en cas de parodie ou de critique, ne saurait prospérer. Il semblerait plutôt que la Cour ait voulu restreindre les cas d'application du principe d'épuisement aux limites qui lui sont assignées par le texte européen. L'affaire concernait un ancien preneur de licence d'une marque pour des sacs à main et des chaussures qui entendait poursuivre la distribution des produits après l'expiration de la licence en contestant la fin de celle-ci. Mais la Cour relève que dans ce cas, d'autres voies juridiques sont ouvertes au preneur de licence sans qu'il soit nécessaire de priver le titulaire de la marque du droit d'exercer ses droits exclusifs si l'usage de sa marque porte atteinte à une des fonctions essentielles de celle-ci<sup>159</sup>. En conclusion, on ne peut admettre « qu'un titulaire de marques qui, dans le cadre d'une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l'usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n'y consent plus, soit privé de toute possibilité d'opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d'exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers »<sup>160</sup>.

## 5 Indication géographique

47. — En matière d'indications géographiques, le Tribunal eut à trancher une contestation sur la dénomination de l'appellation d'un vin de qualité, le Tokaj, inscrit sous plusieurs orthographes dans des versions successives des listes de ces vins établies par la Commission<sup>161</sup>. Lors de la création de la base de données E-Bacchus, reprenant les appellations viticoles protégées, la Commission avait inscrit une dénomination ne correspondant pas à la loi slovaque protégeant ce vin, ce qui avait conduit la Hongrie qui connaît aussi une autre déclinaison de l'appellation Tokaj pour du vin, à dénier la protection de l'appellation slovaque<sup>162</sup>.

Cette affaire complexe permet au Tribunal de préciser que l'inscription d'une dénomination d'une appellation d'origine dans la base de données E-Bacchus, même erronée, n'est pas à même de produire des effets juridiques modifiant de façon caractérisée la situation juridique d'un tiers<sup>163</sup>. Une dénomination protégée par une loi nationale antérieure au règlement européen n° 1234/2007, sur les dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection, et conformément au règlement antérieur de 1999 est automatiquement reprise à l'échelon européen par l'effet du règlement de 2007. Le recours en annulation de la Hongrie quant à l'inscription de la dénomination dans la base de données de la Commission est donc jugée irrecevable, celle-ci n'étant qu'indicative, et non constitutive, de la protection.

48. — Voici déjà quelques années qu'aucune décision sur la marque communautaire « Bud », que se disputent, pour rappel, l'entreprise américaine Anhauser-Busch commercialisant la bière Bud et la société tchèque Budejovický Budvar sur la base de marques nationales et d'une appellation d'origine sur le terme « Bud », n'avait émaillé notre chronique. Cette affaire, après annulation d'une précédente décision du Tribunal et renvoi devant celui-ci par la Cour<sup>164</sup>, est revenue devant le Tribunal qui, espérons-le, clôt définitivement ce dossier<sup>165</sup>. Pour rappel, la Cour avait considéré qu'une indication géographique protégée dans un État membre ne pouvait empêcher l'enregistrement d'une marque communautaire que si son usage était significatif dans la vie des affaires dans une partie substantielle de cet État. C'est ce que le Tribunal s'attelle à vérifier pour les différents pays concernés, pour conclure, sur la base des volumes de vente de bière dont la preuve est apportée par la société tchèque, que ce critère n'est pas rempli pour la France et l'Autriche. La société Budvar se voit donc finalement vaincue au terme de cette longue bataille judiciaire.

## 6 Droit des dessins et modèles

49. — Le Tribunal revient sur la notion d'utilisateur averti, à l'aune duquel est appréciée la condition de caractère individuel et le dé-

(153) En l'espèce, l'opposition faite à la marque communautaire postérieure avait été jugée irrecevable pour non-paiement des taxes requises. (154) C.J., 21 février 2013, *Fédération cynologique internationale*, C-561/11. (155) Notons que les projets de révision du règlement et de la directive introduisent une disposition claire en ce sens. (156) C.J., *Fédération cynologique internationale*, op. cit., § 52. (157) C.J., 19 septembre 2013, *Martin y Paz Diffusion*, C-661/11. (158) *Ibidem*, § 55. (159) *Ibidem*, §§ 58-61. (160) *Ibidem*, § 62. (161) Trib., 8 novembre 2012, *Hongrie c. Commission*, T-194/10 (162) Les dénominations disputées étaient en fait composées de plusieurs mots comprenant le mot Tokaj, telles que « Vinohradnická oblast Tokaj », « Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnická oblast », ou Tokajské vino ». (163) Trib., *Hongrie c. Commission*, op. cit., § 31. (164) Voy. C.J., 29 mars 2011, *Anheuser-Busch c. Budejovický Budvar*, C-96/09 P. (165) Trib., 22 janvier 2013, *Budejovický Budvar c. O.H.M.I.*, aff. jointes T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV & T-309/08 RENV.

finit, en suivant sa jurisprudence antérieure, comme la personne qui « connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise, de sorte que la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté d'une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré »<sup>166</sup>. Quant à la prise en compte de la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle, elle détermine l'effet de différences mineures sur la production d'une impression globale différente sur l'utilisateur averti. En effet, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à conférer un caractère individuel au modèle. Les considérations esthétiques ou commerciales, et notamment le prix d'une montre (qui faisait l'objet du modèle revendiqué) ne sont pas pertinents, que ce soit sur le degré d'attention de l'utilisateur averti ou sur le degré de liberté de création<sup>167</sup>. Plus précisément, « les motifs de l'achat des montres en cause par les consommateurs et le fait que celles-ci soient considérées comme des objets à vocation simplement utilitaire ou comme des bijoux ou des accessoires de mode, relèvent de la perception qu'ont les consommateurs des produits auxquels le dessin ou modèle contesté est appliqué, c'est-à-dire, en l'espèce, desdites montres, ainsi que de la marque sous laquelle elles sont commercialisées, mais non du dessin ou modèle contesté en tant que tel »<sup>168</sup>. Il n'y a donc pas lieu, à l'inverse de ce qui se passe en droit des marques, de placer l'utilisateur averti dans une situation d'achat.

### “Plus la liberté du créateur d'un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures confèrent un caractère individuel au modèle”

Dans le même arrêt, le Tribunal rappelle que l'utilisateur averti peut ne pas voir l'ensemble du produit et que certaines caractéristiques du modèle plus visibles lors de l'utilisation seront déterminantes<sup>169</sup>, ce qui paraît un peu contradictoire avec le critère d'impression globale. Il est intéressant de noter que le Tribunal met la charge de la preuve sur le défendeur, titulaire du dessin ou modèle contesté et non sur le requérant<sup>170</sup>.

Enfin, la décision relève que ni le processus de création du dessin ou modèle contesté ni le succès commercial des montres représentées par ce dessin ou modèle, ou la reconnaissance qu'elles auraient acquises parmi les amateurs d'horlogerie ne sont pertinents pour prouver le caractère individuel de celui-ci<sup>171</sup>. La référence au processus de création fait nettement le partage entre dessin ou modèle et protection par le droit d'auteur.

50. — Quant au Tribunal, il a statué par deux reprises à propos de cas opposant une marque à un dessin ou modèle postérieur. Dans ces deux affaires<sup>172</sup>, les modèles ont été annulés, en faisant prévaloir la marque tridimensionnelle, vue avec bien plus de bienveillance par le Tribunal que lorsqu'il s'agit d'admettre le caractère distinctif de ces marques de formes. Dans une des deux affaires, le Tribunal considère même que la marque ayant été enregistrée, elle est présumée comme ayant le caractère distinctif requis<sup>173</sup>.

Il s'agissait d'un modèle portant sur un dispositif de nettoyage, une marque communautaire antérieure existant pour une forme similaire, selon le Tribunal. Le modèle contesté présentait toutefois certaines différences et certains ajouts par rapport à la marque antérieure, mais ces différences étaient limitées<sup>174</sup>. Le Tribunal décida donc qu'il était fait usage de la marque antérieure dans le modèle contesté, en considérant que « quand bien même certains éléments du signe en question seraient absents dans le dessin ou modèle communautaire contesté ou d'autres éléments y seraient ajoutés, il pourrait s'agir d'un "usage" dudit signe, notamment lorsque les éléments omis ou ajoutés sont d'une importance secondaire »<sup>175</sup> au motif notamment que « le public ne garde en mémoire qu'une image imparfaite des marques enregistrées dans les États membres ou des marques communautaires »<sup>176</sup>. Mais le Tribunal passe ainsi à côté de la question essentielle, qui est celle de la notion d'« usage de la marque » dont l'enregistrement de la forme comme modèle serait constitutive. Les juges de l'Union se contentent de viser *l'usage du modèle* et la perception du public concerné de cette forme comme étant une indication de l'origine du produit<sup>177</sup>. Il ne s'agit pas exactement de *l'usage de la marque* visée par l'article 25, § 1<sup>er</sup>, e), du règlement sur le dessin ou modèle communautaire.

Ensuite, dans une affaire à propos d'un « instrument d'écriture » (un marqueur), la société Schwan-Stabilo Schwanhäußer a demandé la nullité du modèle de marqueur de la société Beifa Goup, en vertu de ses marques figurative et tridimensionnelle nationales antérieures<sup>178</sup>. Le Tribunal confirme que l'article précité n'exclut pas nécessairement son application dans le cas où, dans un dessin ou modèle communautaire ultérieur, il est fait usage non d'un signe identique à celui invoqué à l'appui de la demande en nullité, mais d'un signe similaire<sup>179</sup>. Ensuite, l'arrêt confirme qu'une demande de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure, présentée pour la première fois devant la chambre de recours est irrecevable et ne peut pas être prise en considération et faire l'objet d'un examen par la chambre de recours<sup>180</sup>.

51. — Le Tribunal a également été saisi de recours opposant un droit d'auteur à un dessin ou modèle postérieur (outre les conditions de nouveauté et de caractère individuel, qui font l'objet d'une longue analyse)<sup>181</sup>. Conformément à l'article 25, § 1<sup>er</sup>, sous f), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s'il constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre. Il s'agissait d'un dessin ou modèle communautaire sur un cadran de montre, attaqué en nullité sur la base d'un dessin et

(166) Trib., 25 avril 2013, *Bell & Ross*, T-80/11, § 101. (167) *Ibidem*, § 121. Le coût du produit a en revanche une influence sur le degré d'attention du consommateur en matière de marques. (168) *Ibidem*, § 123. (169) *Ibidem*, §§ 133-138. Voy. également Trib., 22 juin 2010, *Shenzhen Taiden Industrial*, T-153/08. (170) *Ibidem*, §§ 54 et 60. (171) *Ibidem*, §§ 145-146. (172) Trib., 25 avril 2013, *Chen c. O.H.M.I. - AM Denmark* (dispositif de nettoyage), T-55/12; Trib., 27 juin 2013, T-608/11, *Beifa Group c. O.H.M.I.*; *Schwan-Stabilo Schwanhäußer* (Instruments d'écriture), T-608/11 (cette deuxième décision repose surtout sur des éléments de procédure). (173) Trib., 25 avril 2013, *Chen c. O.H.M.I. - AM Denmark* (dispositif de nettoyage), T-55/12, § 57. (174) *Ibidem*, § 28. (175) *Ibidem*, § 23. (176) *Ibidem*, § 24. (177) *Ibidem*, § 40. (178) Cet arrêt fait suite à Trib., 12 mai 2010, *Beifa Group c. O.H.M.I.*, T-148/08. (179) Trib., 27 juin 2013, *Beifa Group c. O.H.M.I.*, T-608/11, § 82. (180) *Ibidem*, § 87. (181) Trib., 6 juin 2013, *Kastenholz c. O.H.M.I. - Qwatchme*, T-68/11 (un pourvoi contre l'arrêt est en cours devant la Cour, C-435/13 P).

## Chroniques

modèle allemand antérieur portant sur un cadran utilisant la technique de la superposition de disques colorés, également protégé par la législation allemande sur les droits d'auteur. Le Tribunal a notamment jugé que le droit des dessins ou modèles protège l'apparence d'un produit, mais non les idées ayant prévalu lors de sa conception. Dès lors, l'on ne peut prétendre obtenir, sur la base de dessins ou modèles antérieurs, une protection pour l'idée sous-jacente à ceux-ci, à savoir l'idée d'un cadran de montre qui permet de lire l'heure en fonction des couleurs des disques qui le composent<sup>182</sup>. La décision en profite pour rappeler que, conformément aux accords internationaux en matière de protection des droits d'auteur, la protection du droit d'auteur s'étend de manière similaire à la configuration ou aux traits de l'œuvre et non aux idées<sup>183</sup>.

Dans l'autre décision impliquant un dessin ou modèle et un droit d'auteur, le Tribunal a par contre fait prévaloir l'œuvre antérieure<sup>184</sup>. La cause de nullité invoquée était fondée sur une utilisation non autorisée dans des dessins et modèles sur des articles de vaisselle d'une œuvre protégée par le droit d'auteur (français en l'occurrence). Pour le Tribunal, la décoration striée des pièces de vaisselle constituait une œuvre de l'esprit et, deuxièmement, cette œuvre était reproduite sur les dessins ou modèles contestés, emportant ainsi une utilisation non autorisée du droit d'auteur.

**52.** — Dans une affaire concernant un jeu de société en bois, le Tribunal a répondu à un moyen qui reprochait à la chambre de recours d'avoir confondu la notion de dessin ou modèle et celle de produit<sup>185</sup>. La chambre de recours avait considéré que le dessin ou modèle contesté était constitué par un jeu représenté dans son ensemble, à savoir une boîte et des pièces de construction en bois avec des éléments décoratifs en verre, et pas seulement par une partie de ce jeu, à savoir les éléments décoratifs enchâssés dans la surface des pièces de construction. Pour le Tribunal, l'image reproduite dans l'enregistrement du jeu démontre que le déposant n'a pas cherché à protéger une simple ornementation, mais le jeu qui fait l'objet de ladite image, dans sa globalité<sup>186</sup>.

**53.** — Enfin, à l'occasion d'une affaire où s'opposaient deux modèles de radiateurs, le requérant a notamment reproché à l'O.H.M.I. de ne pas avoir pris en considération son argument sur la « saturation de l'état de l'art ». Selon la requérante, le secteur des radiateurs à éléments et collecteurs aurait été saturé en termes de *design*. Cela a pour conséquence que les différences de proportions entre les modèles auraient été immédiatement perceptibles par un utilisateur averti et auraient donc suscité des impressions globales différentes<sup>187</sup>. Le Tribunal confirme que la chambre de recours n'a pas abordé cette question, mais uniquement celle de la limitation de la liberté du créateur par des

contraintes techniques ou réglementaires, laquelle est une question différente<sup>188</sup>. Puisque la chambre de recours n'a pas motivé ses décisions sur une question pourtant pertinente pour l'appréciation du caractère individuel des dessins et modèles contestés, le Tribunal a annulé les décisions en ce qu'elles ont déclaré nuls les dessins et modèles<sup>189</sup>.

## 7 Obtentions végétales

**54.** — Trois décisions ont été prononcées en matière d'obtentions végétales durant la période couverte par cette chronique. Elles sont toutes très techniques et traitent de questions assez peu centrales, ce qui nous permet de les évoquer seulement rapidement<sup>190</sup>. Un premier arrêt de la Cour de justice détermine les conditions de la dérogation de la protection en faveur de la réutilisation du produit de la récolte de certaines variétés, conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, sur la protection communautaire des obtentions végétales<sup>191</sup>. Un second arrêt tranche un recours contre une décision du tribunal<sup>192</sup> et admet une certaine marge d'appréciation de l'Office communautaire des variétés végétales (O.C.V.V.) dans l'exercice de ses fonctions en raison de la complexité technique et scientifique de la matière<sup>193</sup>, ce qui lui permet de prendre en considération des faits et preuves tardivement invoqués ou produits ainsi que de procéder à une demande séparée du matériel végétal à examiner et des preuves documentaires relatives à ce matériel. La Cour pose comme principe que « l'O.C.V.V. en tant qu'organe de l'Union est soumis au principe de bonne administration en vertu duquel il lui appartient d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d'une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, il se doit d'assurer le bon déroulement et l'efficacité des procédures qu'il met en œuvre »<sup>194</sup>. Un tel adoubement de l'autonomie de l'O.C.V.V. dans la délivrance des titres de protection ne peut qu'être salué.

## 8 Secret d'affaires

**55.** — Faisant suite à une étude commandée par la Commission sur la protection du secret d'affaires et du savoir-faire dans l'Union européenne, une proposition de directive sur le sujet a été publiée fin novembre 2013<sup>195</sup> et entend créer une protection harmonisée des savoir-faire et informations non divulguées dans l'ensemble des États membres. Nous y reviendrons dans nos futures chroniques.

(182) *Ibidem*, § 72. (183) *Ibidem*, § 81. (184) Trib., 23 octobre 2013, *Viejo Valle c. O.H.M.I.*, T-566/11 et T567/11. (185) Trib., 25 octobre 2013, *Merlin e.a. c. O.H.M.I.*, T-231/10. (186) *Ibidem*, § 32. (187) Trib., 13 novembre 2011, *Antrax It c. O.H.M.I.*, T-83/11 et T-84/11, § 77. (188) *Ibidem*, § 80. (189) *Ibidem*. (190) Nous n'examinerons pas une décision du tribunal qui rejette un recours comme étant irrecevable. Voy. Trib., 21 octobre 2013, *Lyder Enterprises c. OCVV*, T-367/11. (191) C.J., 15 novembre 2012, *Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main eG*, C-56/11. (192) C.J., 19 décembre 2012, *Brookfield New Zealand*, C-534/10 P. (193) *Ibidem*, § 50. (194) *Ibidem*, § 51. (195) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, 28 novembre 2013, COM(2013) 813 final.