

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Les droits intellectuels

Dusollier, Séverine

Published in:
Journal de droit européen

Publication date:
2009

Document Version
le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):

Dusollier, S 2009, 'Les droits intellectuels: décembre 2007-novembre 2008', *Journal de droit européen*, numéro 156, pp. 50-56.

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.

Droits intellectuels (décembre 2007 - novembre 2008)

QUE CE SOIT EN BREVETS, en marques, en droit d'auteur, l'année 2008 fut riche en décisions portant sur des questions importantes : brevetabilité de gènes ou des cellules souches humaines, application de l'impératif de disponibilité et relation entre marques et publicité comparative en droit des marques, délimitation du droit de distribution en droit d'auteur ou du droit d'extraction pour les bases de données.

1

Introduction

1. — 2008 restera peut-être dans les mémoires comme l'année au cours de laquelle le législateur communautaire, suivi dans une certaine mesure par le juge communautaire, a amorcé un mouvement de balancier entre une protection accrue des droits intellectuels et un renforcement des exceptions et limitations de ceux-ci. La lutte contre la contrefaçon est certes toujours au centre des préoccupations, que ce soit dans le document de la Commission européenne sur la stratégie à adopter en matière de propriété industrielle ou dans l'importante décision de la Cour de justice qui tempère la protection de la vie privée pour sauvegarder les intérêts des titulaires de droit d'auteur. Mais une timide attention à une limitation raisonnable des droits exclusifs se fait également sentir, par exemple dans la décision de la Cour sur le droit de distribution en droit d'auteur, interprété restrictivement, ou dans le Livre vert sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance. Deux décisions relatives au droit des marques sont particulièrement illustratives de la recherche de cet équilibre. L'une admet qu'un impératif de disponibilité limite l'octroi d'un droit sur certains signes ou autorise certains usages de la marque dans le but de préserver les intérêts des concurrents tout en refusant une application générale de ce principe au détriment de la protection de la marque. L'autre établit une coexistence proportionnée entre protection de la marque et liberté d'effectuer des publicités comparatives. En somme, une année riche en décisions et textes législatifs dans toutes les nuances de l'arc-en-ciel des droits intellectuels.

2

Généralités

A. — La protection des droits intellectuels par les droits fondamentaux

2. — La Cour européenne des droits de l'homme a désormais achevé la consécration des droits intellectuels au panthéon de la propriété, droit fondamental protégé. Après avoir reconnu

que le droit de brevet¹ et le droit de marque² étaient des « biens » au sens de l'article 1^{er} du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle a considéré qu'il en allait de même pour une œuvre de l'esprit, protégée par le droit d'auteur³. La reproduction d'une photographie sur les cartes nationales d'identité par un État constitue une violation du droit d'auteur du photographe, sans qu'elle puisse être justifiée par l'intérêt public.

3. — Plus étonnante est l'application de la protection des « biens » au droit d'usage d'un nom de domaine, au motif qu'il représente une valeur économique pour son titulaire⁴. Le nom de domaine n'attribue pourtant à son titulaire aucun droit intellectuel exclusif, mais un simple droit personnel d'utilisation résultant d'un contrat avec l'autorité d'enregistrement. Mais le critère utilisé par la juridiction de Strasbourg pour déterminer s'il s'agit d'un « bien » protégé par le premier protocole est celui de la valeur économique qu'accorde le droit en question à son bénéficiaire. Des licences d'utilisation de la propriété, telles que des licences de débit de boissons, ou des droits de pêche ont, par exemple, été reconnus comme étant des biens devant être protégés. La licence d'utilisation exclusive d'un nom de domaine particulier revêt une valeur économique certaine qui permet de la qualifier de « bien » dont le respect doit être garanti par les États. La Cour reconnaît toutefois que la protection du nom de domaine n'est pas absolue, mais que la régulation des actes de cybersquatting peut conduire à l'annulation du nom de domaine lorsqu'il a été enregistré en violation de droits intellectuels d'autrui, et ceci dans un but d'intérêt général légitime, conformément au deuxième paragraphe du premier protocole.

B. — Droits intellectuels dans l'ordre international

4. — L'on sait que les autorités juridictionnelles ne reconnaissent pas aux accords A.D.P.I.C. un effet direct dans l'ordre communautaire. Il n'en demeure pas moins que le juge d'un pays membre a l'obligation d'interpréter la règle de droit

de façon conforme à cet accord international et que, dans les domaines qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention du législateur communautaire, le droit de l'Union européenne « ne commande, ni n'exclut que l'ordre juridique d'un État membre reconnaisse aux particuliers le droit de se fonder directement sur une norme contenue dans l'Accord A.D.P.I.C. ou impose au juge l'obligation d'appliquer d'office cette norme »⁵. Plus récemment encore, la Cour de justice a précisé qu'elle s'efforçait d'interpréter le droit communautaire, « dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par la communauté »⁶.

C. — La protection de la propriété industrielle

5. — Au cours de l'été 2008, la Commission européenne a publié un document précisant la stratégie qu'elle comptait mettre en place en matière de propriété industrielle⁷. Ce document insiste, dans une première partie, sur la nécessité d'un système européen de brevets et de marques de qualité, notamment, s'agissant des brevets, pour éviter les enchevêtrements de brevets (plus connus sous le nom de *patent thickets*), de « trolls de brevets » ainsi que les opérations de *patent ambush*, sorte de *jackpot* obtenu par le titulaire d'un brevet lorsqu'il dissimule son existence dans les processus d'adoption de standards. La Commission annonce la réalisation d'études sur ces différentes questions et sa volonté de faire en sorte que des brevets ne soient accordés qu'en cas de réelle invention et dans le respect des exclusions prévues par le texte, telles que les logiciels et les méthodes de gestion d'affaire.

Sur un plan plus pratique, la Commission souhaite encourager au niveau européen l'aide à l'innovation pour les petites et moyennes entreprises et l'accès effectif de celles-ci aux droits de propriété industrielle. La lutte contre la contrefaçon et le piratage conclut cette communication : il est prévu par exemple d'améliorer l'exécution transnationale des jugements et les rapports entre ayants droit et autorités des

(1) Comm. eur. dr. h., *Smith Kline et French Laboratories Ltd. c. Pays-Bas* du 4 octobre 1990, n° 12633/87.

(2) C.E.D.H., arrêt *Anheuser-Busch Inc. Portugal* du 11 janvier 2007, n° 73049/01.

(3) C.E.D.H., arrêt *Balan c. Moldavie* du 29 janvier 2008, n° 19247/03.

(4) C.E.D.H., arrêt *Paeffgen c. Allemagne* du 18 septembre 2007, I.R.D.I., 2008, p. 306.

(5) C.J.C.E., 11 septembre 2007, *Merck*, C-431/05.

(6) C.J.C.E., 17 avril 2008, *Peek & Cloppenburg*, C-456/06.

(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au comité économique et social européen, « Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l'Europe », 16 juillet 2008, COM (2008) 465 final.

douanes, de favoriser les accords entre les secteurs public et privé, et de veiller à l'application effective des droits de propriété industrielle dans les pays tiers.

D. — Droits intellectuels et concurrence

6. — Les autorités de la concurrence ont toujours examiné d'un œil prudent, quoique bienveillant, les positions dominantes et les pratiques contractuelles des sociétés de gestion collective de droits d'auteur et droits voisins⁸. En juillet 2008, la Commission a rendu sa décision dans l'affaire CISAC concernant les accords de représentation réciproque entre les sociétés, accusés de segmenter artificiellement le marché des droits en matière de musique et de commettre ainsi une violation de l'article 81 du Traité⁹.

Si les accords de représentation réciproque conclus entre les sociétés et organisés par la CISAC ne sont pas fondamentalement remis en cause, certaines des sociétés d'auteur européennes ont été enjointes de cesser trois pratiques particulières. En premier lieu, vingt-trois sociétés collectives devront renoncer aux restrictions en matière d'affiliation qui limitent le choix des auteurs quant à la société chargée de représenter ses intérêts. Ensuite, les clauses d'exclusivité territoriale qui empêchent une société de gestion d'offrir des licences d'utilisation de son répertoire en dehors de son territoire national sont interdites¹⁰. Enfin, la décision sanctionne une pratique concertée entre sociétés qui aboutit de *facto* au même résultat et segmente le marché sur une base nationale. Cette pratique concertée est interdite pour les exploitations des œuvres par câble, satellite et Internet.

Cette décision complète le travail entrepris depuis quelques années par les autorités de la concurrence européenne pour inciter au développement de licences multiterritoires et multirépertoires pour l'exploitation des contenus musicaux sur Internet et confirme la méfiance des institutions communautaires à l'encontre des exclusivités territoriales qui caractérisaient jusqu'ici la gestion collective des droits d'auteur¹¹. Toutefois, en dépit des craintes que l'on avait pu avoir, cette décision ne sonne pas le glas de la représentation réciproque et du modèle de la CISAC, pas plus que du principe du pays de destination dans le calcul des rémunérations demandées pour l'exploitation envisagée.

(8) Voy. notamment C.J.C.E., 13 juillet 1989, *ministère public c. Jean-Louis Tournier*, C-395/87, *Rec.*, 1989, p. 2521; C.J.C.E., 21 mars 1974, *BRT c. Sabam*, C-127/73, *Rec.*, 1973, p. 313; décision de la Commission du 12 août 2002, *Dafit Punk*, n° COMP/C2/37.219.

(9) Décision de la Commission, 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du Traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE, *CISAC*, n° COMP/C2/38.698.

(10) Cette interdiction résultait déjà de la jurisprudence précédente et notamment de la jurisprudence *Tournier* précitée, mais une dizaine de sociétés de gestion conservaient de telles restrictions territoriales.

(11) Voy. la recommandation 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.U.E.*, 21 octobre 2005, L 276, p. 54; décision de la Commission du 8 octobre 2002, *Simulcast*, n° COMP/C2/38.014; communication de la Commission, *Accords de Santiago*, *J.O.U.E.*, 17 août 2005, C 200, p. 1.

3

Droit d'auteur et droits voisins

7. — Grandes sont les difficultés des titulaires de droit d'auteur et de droits voisins pour poursuivre et sanctionner les auteurs de diffusions illicites d'œuvres musicales sur Internet, notamment sur les réseaux *peer to peer*. L'un des obstacles réside dans le traitement de données personnelles relatives aux individus concernés, préalable nécessaire à leur identification comme contrefacteurs. Une juridiction espagnole avait posé une question préjudicielle sur l'interprétation de l'articulation entre les directives sur la protection des données personnelles et celles sur le droit d'auteur et la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle. Plus particulièrement, si les adresses IP des internautes utilisant le réseau pour échanger de la musique protégée sans aucune autorisation des ayants droit constituent des données personnelles soumises aux premières directives, le traitement de ces données et la demande faite aux fournisseurs d'accès Internet de fournir l'identification des personnes concernées sont-ils légitimes dans le cadre d'une simple procédure civile en contrefaçon?

Si les conclusions de l'avocat général avaient inquiété l'industrie du disque en consacrant la prééminence de la protection de la vie privée¹², la Cour de justice prend une position plus nuancée¹³ : si l'état actuel du droit communautaire n'impose pas aux États membres de prévoir l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile, le respect de la propriété intellectuelle, qualifiée de droit fondamental par la Charte européenne des droits fondamentaux, doit inciter les États à transposer les directives de manière à ce qu'un juste équilibre soit assuré entre protection de la vie privée et protection du droit d'auteur¹⁴. L'appel est donc clairement lancé aux législateurs pour permettre la mise en œuvre de moyens d'identification des atteintes au droit d'auteur et de leurs auteurs, en gardant une proportionnalité avec les principes des traitements de données à caractère personnel.

8. — Dans un litige portant sur l'exposition à des fins décoratives, dans une vitrine d'un magasin, de la célèbre chaise du Corbusier, de Pierre Jeanneret et de Charlotte Perriand, la Cour fédérale allemande avait posé une question préjudicielle à la Cour de justice pour éclaircir la notion de droit de distribution en droit d'auteur¹⁵. La juridiction communautaire considère que l'expression « mise à disposition du public par la vente ou autrement » caractérisant le droit de distribution dans la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans la société de l'information, doit être comprise comme ne recouvrant que les actes impliquant un transfert de propriété¹⁶. Le simple fait de montrer les

œuvres, de les offrir à l'usage ou tout acte d'usage du support matériel de l'œuvre qui n'implique pas un transfert de propriété, ne constituent donc pas une atteinte au droit de distribution¹⁷.

Cet arrêt est également important en ce qu'il affirme qu'il « n'appartient pas à la Cour de créer, au profit des auteurs, des droits nouveaux qui n'ont pas été prévus par [les directives communautaires] et, partant, d'élargir ainsi la notion de distribution de l'original d'une œuvre ou d'une copie de celle-ci au-delà du sens envisagé par le législateur communautaire »¹⁸. Est ainsi rejeté le principe d'une interprétation extensive des droits exclusifs des auteurs et d'une prétention au contrôle de tout usage de l'œuvre, même s'il ne consiste pas en un acte d'exploitation couvert par les droits exclusifs. Ces derniers seraient en conséquence consacrés par la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans la société de l'information, non pas comme des notions minimales sur lesquelles les législateurs nationaux pourraient asseoir des concepts plus larges, mais comme des droits proprement délimités qui doivent recevoir une approche identique dans l'ensemble des États membres. À l'heure où le droit d'auteur ne semble cesser de s'étendre, c'est une précision bienvenue. Mais elle repose la question de la subsistance du droit de destination en France et en Belgique, bien plus large que le droit de distribution ainsi défini, puisqu'il concerne tout usage d'une reproduction de l'œuvre¹⁹.

9. — Un signe de ce renforcement constant des droits exclusifs résulte de la récente proposition de directive du 16 juillet 2008 sur la durée de protection des droits voisins²⁰ qui se propose d'allonger la protection des droits des artistes-interprètes et des producteurs dans le domaine des phonogrammes à 95 ans, à la place des 50 ans actuels. La justification annoncée de ce quasi-doublement du terme des droits réside dans la volonté d'améliorer les conditions sociales des artistes de studio, mais ce sont surtout les producteurs qui bénéficieront de cette manne nouvelle, le souci de la Commission européenne semblant être davantage lié à la compensation des pertes de l'industrie musicale en raison du *peer to peer* et du piratage²¹.

10. — Le Livre vert sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance²², publié le même jour par la Commission, prend *a priori* le contre-pied de ce renforcement des droits, en posant la question de l'adéquation des exceptions et des limitations aux droits d'auteur et

(17) Ce qui n'empêche pas que l'acte d'exposition constitue, selon les lois nationales, une atteinte à un autre droit exclusif, comme c'est le cas en France.

(18) C.J.C.E., 17 avril 2008, *Peek & Cloppenburg c. Casina*, C-456/06, point 38.

(19) Sur cette question, voy. S. Dusollier, « Le droit de destination : une espèce franco-belge vouée à la disparition », *Propriétés intellectuelles*, juillet 2006, p. 281.

(20) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, 16 juillet 2008, COM(2008) 464/3.

(21) Pour une critique de la proposition de directive, voy. S. Dusollier, « Les artistes-interprètes pris en otage! », *A&M*, 2008/5, p. 426; « Joint Statement of Academics opposing the Term Extension Draft Directive », disponible sur <http://www.cippm.org.uk/publications/index.html>.

(22) Livre vert sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance, COM (2008) 466/3.

droits voisins pour le développement d'une véritable société de la connaissance. Le principe même d'une liste exhaustive d'exceptions, telle qu'elle résulte de la directive 2001/29, est par exemple remis en cause, ainsi que son caractère facultatif pour les États membres. Ne faudrait-il pas imposer à l'ensemble des États membres l'inclusion d'exceptions considérées comme fondamentales dans leur législation et ceci afin de favoriser une harmonisation sur ce point? La consultation que lance ce Livre vert interroge particulièrement les parties intéressées sur le caractère approprié des exceptions en matière de bibliothèques, d'éducation et d'accès aux œuvres par les personnes souffrant d'un handicap et sur le besoin de rendre ces exceptions obligatoires. La nécessité d'instaurer, à l'échelon communautaire, des principes et un régime institutionnel pour les œuvres orphelines et une exception pour encadrer la création de contenus par les utilisateurs (*user-generated content*) est également posée. Plus généralement, ce Livre vert semble inciter les utilisateurs d'œuvres bénéficiaires d'exceptions et les ayants droit à négocier contractuellement les conditions d'application de ces exceptions et à développer des modèles standard de licences par secteur concerné, ce qui pose la question du statut impératif des exceptions au droit d'auteur.

4

IV. — Droit des bases de données

10. — Une société s'était inspirée d'une base de données reprenant 1.100 poèmes incontournables de la langue allemande pour créer un cédérom de 1.000 poèmes, sans toutefois véritablement copier les données de la première liste. La question se posait de savoir si cela suffisait à caractériser une extraction, acte soumis à l'autorisation du titulaire du droit *sui generis* sur la base de données, alors que près de 700 poèmes se retrouvaient dans les deux bases de données. La Cour de justice répond par l'affirmative en considérant que « la reprise d'éléments d'une base de données protégée dans une autre base de données à l'issue d'une consultation de la première base sur écran et d'une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une extraction au sens de l'article 7 de la directive 96/9/CE »²³. Reste bien entendu au juge national le soin de déterminer si cette reprise concerne une partie substantielle de la base de données, ou des parties non substantielles extraites de manière répétée et systématique.

Cette décision est l'occasion de clarifier le sens du droit d'extraction, composante essentielle du droit *sui generis*. La Cour communautaire précise notamment que la simple consultation d'une base de données reste libre, sous réserve de la politique d'accès exclusif mise en place par le titulaire du droit²⁴. Étendre toutefois le

droit d'extraction à chaque acte de reprise de données qui résulte d'une simple consultation d'une base de données sur un sujet similaire risque de limiter sérieusement le libre accès aux informations lorsque celles-ci font l'objet d'une base de données qui constitue la seule source de ces informations²⁵ et d'empêcher par conséquent la création de produits concurrents²⁶.

5

Droit des brevets

11. — L'événement législatif marquant en droit des brevets pour la période examinée est l'entrée en vigueur, le 13 décembre 2007 de la version révisée de la Convention sur le brevet européen, généralement dénommée EPC 2000. Cette Convention révisée ne change pas fondamentalement le droit matériel du brevet européen, mais modifie plutôt des aspects procéduraux. Par exemple, elle prévoit que les demandes de brevets peuvent être déposées dans quelque langue que ce soit, la traduction en anglais, français ou allemand pouvant suivre postérieurement. Une procédure de limitation de l'étendue du brevet est offerte aux titulaires de droit avec effet dans l'ensemble des pays parties au système du brevet européen.

12. — Également sur le plan législatif, le Protocole de Londres est entré en vigueur le 1^{er} mai 2008 pour les pays l'ayant ratifié²⁷. Cet accord, optionnel pour les États parties à la Convention sur le brevet européen, vise à supprimer l'exigence de traduction du brevet dans la langue nationale du pays pour lequel la protection a été demandée, ce qui devrait permettre de réduire considérablement les coûts du brevet européen. Les États l'ayant ratifié peuvent toutefois exiger une traduction de la description ou des revendications dans une de leurs langues nationales.

13. — Les organes juridictionnels de l'O.E.B. ont clôturé cette année 2008 par des décisions marquantes en matière de biotechnologie. Une première série de décisions de la chambre technique de recours concerne le gène du cancer du sein BRCA1²⁸ et limite le brevet aux mutations du gène expliquant la prédisposition aux cancers du sein et des ovaires et sur les méthodes de diagnostic et de détection de ce gène, écartant en conséquence le brevet sur le gène même.

Mettant fin à un litige ouvert depuis plusieurs années, la grande chambre de recours a répondu aux questions qui lui ont été posées par la chambre technique de recours dans une affaire rela-

tive à une demande de brevets portant sur une culture de cellules souches humaines²⁹. Elle a considéré qu'un brevet portant sur une telle culture devait être exclu pour contrariété à l'ordre public, dans la mesure où la mise en œuvre et l'exploitation de l'invention inclut une méthode qui nécessite la destruction d'embryons humains. En revanche, la décision insiste sur le fait qu'elle n'exclut pas la brevetabilité des cellules souches humaines en général et que le critère de l'ordre public qu'il s'agit d'appliquer ne nécessite pas d'effectuer une mise en balance de l'intérêt pour la recherche et le préjudice causé à l'embryon, dans la mesure où l'article 6 de la directive sur les inventions biotechnologiques exclut l'exploitation d'embryons comme contraire à l'ordre public.

6

Droit des marques

14. — Sur le plan législatif, une directive du 22 octobre 2008 codifie la première directive sur les marques de 1988 et ses modifications successives³⁰. Cette version codifiée ne modifie en rien le contenu de la directive de 1988.

A. — Validité de la marque

1. — *Motifs absolus de refus et intérêt à agir*

15. — La recevabilité d'une demande en nullité fondée sur l'absence de caractère distinctif ou le caractère descriptif de la marque n'est pas subordonnée à la démonstration d'un intérêt à agir³¹. S'agissant de deux motifs absolus de refus d'enregistrement de la marque, ils sont fondés sur des intérêts généraux ce qui justifie que ces « motifs absolus de refus doivent pouvoir être soulevés par le plus grand éventail d'acteurs possibles »³².

2. — *Caractère distinctif de la marque*

16. — La période commentée a été témoin de différents enregistrements de slogans publicitaires à titre de marque. Le Tribunal communautaire rappelle à chaque fois qu'un tel signe n'est pas exclu de la protection par le droit de marque, mais insiste sur le fait qu'un « signe, qui, tel un slogan publicitaire, remplit d'autres fonctions que celle d'une marque au sens classique, n'est distinctif (...) que s'il est perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits ou services visés, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre

(23) C.J.C.E., 9 octobre 2008, *Directmedia Publishing*, C-304/07.

(24) *Ibidem*, points 51-53.

(25) Voy. sur ce point, E. Derclaye, *The legal protection of databases : a comparative analysis*, Edward Elgar Publishing, 2008.

(26) Le risque pour la concurrence est évoqué par la décision, voy. le point 58.

(27) Ce qui n'est pas encore le cas de la Belgique. Sur le Protocole de Londres et les conséquences pour la Belgique, voy. F. Gevers, « Le Protocole de Londres - La Belgique doit-elle le ratifier? Si oui, à quelles conditions », *I.R.D.I.*, 2008, p. 123.

(28) Les décisions datant du 19 novembre 2008 ne sont pas encore disponibles.

(29) Grande chambre de recours de l'O.E.B., 25 novembre 2008, *Wisconsin Alumni Research Foundation*, G-0002/06.

(30) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations sur les marques (version codifiée).

(31) T.P.I., 8 juillet 2008, *Lancôme*, T-160/07.

(32) *Ibidem*, point 26.

provenance commerciale »³³. La perception du public concerné est donc déterminante : manquera de caractère distinctif un signe dont le contenu sémantique « indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d'une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle »³⁴.

17. — Il en est de même de l'enregistrement d'un signe qui est utilisé pour désigner un nom de domaine : s'il n'est pas exclu en tant que tel, son caractère distinctif doit être démontré. Ce signe, en l'espèce *suchen.de*, remplissant une autre fonction que celle d'une marque, il faut que le public pertinent le perçoive d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits pour qu'il puisse satisfaire à la condition de distinctivité³⁵.

18. — De manière similaire, la représentation graphique du produit lui-même peut être déposée comme marque, mais il sera plus difficile d'établir le caractère distinctif d'un tel signe, le public n'ayant pas l'habitude de percevoir un signe qui se confond avec l'aspect du produit comme un signe identifiant l'origine commerciale du produit³⁶.

19. — Deux décisions ont apprécié la validité d'un enregistrement du signe verbal composé de la seule lettre E comme marque. Dans une première décision, le Tribunal de première instance a confirmé la possibilité d'une protection d'une lettre unique en tant que marque, sans qu'on puisse, de manière générale et abstraite, présumer une absence de caractère distinctif pour une simple lettre, à défaut d'une présentation graphique particulière³⁷. Ceci dit, il peut être plus difficile pour ces signes composés d'une seule lettre de remplir la condition de caractère distinctif, cette dernière devant faire l'objet d'un examen concret.

Une deuxième décision fournit un exemple d'une telle analyse concrète de l'admissibilité à titre de marque de la même lettre E, en considérant que celle-ci était descriptive pour des produits relatifs aux éoliennes, cette lettre étant à la fois une abréviation consacrée du terme « énergie » et une référence au terme « électricité », pour le public de professionnels concernés³⁸.

20. — Pour juger du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle, peu importe que la forme bénéficie de la protection des dessins et modèles, ou qu'elle ait été créée par un *designer* mondialement connu. Le critère de la protection par le droit des dessins ou modèles, soit la nouveauté, n'est en effet pas détermi-

nant dans l'appréciation du caractère distinctif³⁹. La protection d'une forme par le droit d'auteur ne suffit pas davantage à établir le caractère distinctif, même si cet élément peut être pris en compte⁴⁰.

21. — L'article 51, § 2, du règlement sur la marque communautaire prévoit qu'une marque enregistrée en dépit de son caractère descriptif ou de l'absence de caractère distinctif, ne peut être annulée si elle a acquis entre-temps un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait. Cette acquisition du caractère distinctif par l'usage doit être, pour l'application de cette disposition, postérieure au dépôt en tant que marque⁴¹. En revanche, pour l'appréciation de la validité de la marque lors de la procédure d'enregistrement, la démonstration qu'une marque intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif a acquis un caractère distinctif par l'usage doit reposer sur des faits antérieurs au dépôt⁴².

3. — Caractère descriptif d'une marque

22. — L'éventuel caractère descriptif d'un signe demandé à l'enregistrement doit résulter d'un usage descriptif actuel et « se référer à une expérience de marché concrète et actuelle ou, à tout le moins, très probable et suffisamment rapprochée dans le temps »⁴³. Le fait que ce signe puisse être utilisé, à l'avenir, à des fins descriptives de produits ou de leurs caractéristiques ne suffit pas, sous peine de restreindre de manière excessive « la liberté d'opérateurs inventifs d'enregistrer des signes qui n'ont, au jour de la demande d'enregistrement, aucune signification particulière dans le commerce »⁴⁴. L'utilisation du terme « *garum* » pour des conserves de poisson n'est donc pas descriptif, même s'il s'agit de la récupération du nom d'un condiment à base de poisson autrefois utilisé dans la gastronomie romaine. La possibilité que cette dénomination, du fait de la redécouverte de ce condiment, puisse redevenir générique, ne peut conduire à la constatation que ce terme serait actuellement descriptif des produits concernés.

Il existe sans aucun doute un certain chevauchement entre les motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque et notamment entre le caractère distinctif et le caractère descriptif d'un signe déposé comme marque. Les juridictions communautaires considèrent par exemple qu'une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif. Néanmoins cela n'autorise pas d'apprécier le caractère distinctif d'une marque en effectuant uniquement une analyse de son éventuel caractère descriptif, l'intérêt général sous-tendant chacun de ces motifs de refus d'enregistrement étant différent et devant faire l'objet d'un examen séparé⁴⁵. Que le mot demandé à l'enregistrement soit entré dans le langage courant et y ait acquis une signification propre ne constitue pas le critère

d'interprétation de l'article 7, § 1^{er}, *b*, relatif à la distinctivité de la marque. La Cour annule en conséquence, pour erreur de droit, une décision qui refuse une demande de marque pour manque de pouvoir distinctif sur la base d'une motivation tenant à son caractère descriptif auprès des acheteurs professionnels du produit, alors que cette marque pourrait « garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne »⁴⁶. Ce dernier point semble indiquer qu'une marque descriptive à l'égard des destinataires professionnels des produits et services concernés pourrait être distinctive à l'égard des consommateurs finals. Or, dans la décision précitée sur la marque *Garum*, le caractère éventuellement descriptif de la marque auprès des professionnels ne suffisait pas à conclure au refus d'enregistrement si le signe verbal n'a aucune signification pour les destinataires finals des produits ou services, la perception des consommateurs finaux étant déterminante⁴⁷.

23. — Durant la période examinée, les marques suivantes ont été considérées comme descriptives : *Tek* pour des étagères en bois ou en métal imitant le bois de teck⁴⁸; *Radiocom* pour des services de radiodiffusion⁴⁹; *Biogenerix* pour des produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie⁵⁰; *Pranahaus* pour des commerces de produits liés au yoga⁵¹; *Powdermed* pour des produits pharmaceutiques⁵²; *Mozart* pour des confiseries connues en Allemagne sous le nom de boules Mozart⁵³; *The coffee store* pour du café⁵⁴; l'image d'une scie de couleur bleue pour des lames de scie⁵⁵; *Manufacturing score card* pour du matériel informatique⁵⁶; *Blue soft* pour des lentilles de contact⁵⁷; *Manpower* pour des services d'interim⁵⁸, alors que *I.T.@Manpower* a été accepté⁵⁹.

Ont en revanche été admises, les marques suivantes : *Link* pour des services bancaires et financiers⁶⁰; *Steadycontrol* pour des appareils de contrôle en aéronautique⁶¹; *Port Louis*, nom d'une entité géographique pour des textiles. La décision rappelle, dans ce dernier cas, les critères d'appréciation du caractère éventuellement descriptif d'une dénomination géographique désignant la provenance des produits revendiqués⁶².

(46) *Ibidem*, point 62.

(47) C.J.C.E., 9 mars 2006, *Matratzen*, C-421/04.

(48) T.P.I., 20 novembre 2007, *Tegometall International*, T-458/05.

(49) T.P.I., 22 mai 2008, *RadioCom*, T-254/06.

(50) T.P.I., 16 septembre 2008, *Ratiopharm*, T-47/07 et T-48/07.

(51) T.P.I., 17 septembre 2008, *Prana Haus*, T-226/07.

(52) T.P.I., 29 septembre 2008, *Powderject Research*, T-166/06.

(53) T.P.I., 9 juillet 2008, *Paul Reber*, T-304/06.

(54) T.P.I., 9 juillet 2008, *The Coffee Store*, T-323/05.

(55) T.P.I., 5 décembre 2007, *Kapman*, T-127/06.

(56) T.P.I., 8 novembre 2007, *MPVD Mikrolab*, T-459/05.

(57) T.P.I., 10 juin 2008, *Novartis*, T-330/06.

(58) T.P.I., 15 octobre 2008, *Manpower*, T-405/05 (la marque a toutefois acquis un caractère distinctif par l'usage).

(59) T.P.I., 24 septembre 2008, *I.T.@Manpower*, T-248/05 (cette marque n'étant pas non plus devenue usuelle, ni trompeuse).

(60) T.P.I., 27 février 2008, *Citigroup* c. *O.H.M.I.*, T-325/04.

(61) T.P.I., 2 avril 2008, *Eurocopter*, T-181/07.

(62) T.P.I., 15 octobre 2008, *Port Louis*, T-230/06.

(33) T.P.I., 12 mars 2008, *Suez c. O.H.M.I.*, T-128/07; T.P.I., 17 avril 2008, *Vitality*, T-294/06; T.P.I., 2 juillet 2008, *Dream It, Do It*, T-186/07; T.P.I., 9 juillet 2008, *Vorsprung durch Technik*, T-70/06; T.P.I., 9 juillet 2008, *Substance for Success*, T-58/07; T.P.I., 10 octobre 2008, *Light & Space*, T-224/07.

(34) T.P.I., 12 mars 2008, *Suez c. O.H.M.I.*, T-128/07, point 20.

(35) T.P.I., 12 décembre 2007, *DeTeMedien Deutsche Telekom Medien*, T-117/06.

(36) T.P.I., 10 octobre 2008, *Inter-Ikea Systems*, aff. jointes T-387/06 à T-390/06.

(37) T.P.I., 9 juillet 2008, *Paul Hartmann AG c. O.H.M.I.*, T-302/06.

(38) T.P.I., 21 mai 2008, *Enercon c. O.H.M.I.*, T-329/06.

(39) T.P.I., 15 novembre 2007, *Enercon*, T-71/06.

(40) T.P.I., 21 octobre 2008, *Jean Cassegrain c. O.H.M.I.*, T-73/06.

(41) T.P.I., 15 octobre 2008, *Manpower*, T-405/05.

(42) T.P.I., 15 novembre 2007, *Enercon*, T-71/06.

(43) T.P.I., 12 mars 2008, *Garum*, T-341/06, point 43.

(44) *Ibidem*.

(45) C.J.C.E., 8 mai 2008, *Eurohypo*, C-304/06.

4. — *Marques portant sur des formes tridimensionnelles*

24. — Dans notre précédente chronique, nous avons évoqué une décision importante rejetant l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage pour une marque tridimensionnelle exclue de la protection en raison de la valeur substantielle que la forme donne au produit⁶³. La Cour de justice a pris une position différente s'agissant du motif d'exclusion en tant que marque, d'une forme nécessaire à un résultat technique⁶⁴. Dans ce cas, l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, en raison de la notoriété de la marque dans un État membre, semble pouvoir écarter le motif d'exclusion justifié par le résultat technique de la forme en question.

Cette position aboutit à une jurisprudence fort peu cohérente en matière de marques tridimensionnelles. Si chacun des motifs d'exclusion repose sur un intérêt général différent et, partant, peut aboutir à des conclusions distinctes quant à l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, il reste difficile à comprendre pourquoi une forme esthétique ne pourrait faire l'objet d'une marque lorsque le public pertinent ne la perçoit plus uniquement comme telle, mais comme un signe de la provenance du produit, et, à l'inverse, comment ce même public pourrait percevoir une forme non plus comme étant nécessaire à l'obtention d'un effet technique, mais comme un véritable signe distinctif⁶⁵.

25. — Pendant la période couverte par cette chronique, ont été refusées à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif, la forme d'une éolienne⁶⁶ ainsi que la forme d'un filtre à peinture⁶⁷.

5. — *Article 6ter de la Convention de Paris*

26. — L'article 6ter de la Convention de Paris ne s'applique pas aux marques de services, selon le Tribunal de première instance, mais seulement aux marques de produits⁶⁸. L'enregistrement d'une marque reproduisant l'emblème du Canada peut donc être accepté pour des services. Il s'agit là d'une interprétation trop littérale des textes qui fait peu de cas de l'objectif de cette exclusion, à savoir la protection des emblèmes d'État, qui ne perd pas de sa pertinence pour les marques de service.

B. — *Disponibilité de la marque*

1. — *Produits identiques ou similaires*

27. — Les juridictions communautaires ont notamment considéré, durant la période exami-

née, que les produits suivants étaient similaires : des circuits intégrés et des pièces d'ordinateur⁶⁹, des éléments de systèmes d'exploitation d'un ordinateur et des progiciels⁷⁰, des articles en cuir et des vêtements⁷¹, des sièges de voiture et des pièces de rechange pour véhicules⁷², des produits pharmaceutiques et des pesticides contre les acariens⁷³. En revanche n'ont pas été jugés similaires du vin et des bières⁷⁴, des biscuits salés et des biscuits sucrés⁷⁵.

2. — *Ressemblance entre les signes et risque de confusion*

28. — Le caractère faiblement distinctif d'une marque antérieure, sur laquelle se base une opposition à une demande d'enregistrement de marque, n'est qu'un élément parmi d'autres pour apprécier le risque de confusion⁷⁶. Ce risque de confusion entre une marque demandée à l'enregistrement et une marque antérieure peut n'exister que sur une partie du territoire communautaire, ce qui suffit pour refuser l'enregistrement de la marque, en raison du caractère unitaire de la marque communautaire⁷⁷. Enfin ce risque de confusion doit porter sur l'origine commerciale des produits et non sur les produits eux-mêmes⁷⁸. En l'espèce, le risque qu'un consommateur consomme un médicament à la place d'un autre n'est pas déterminant dans l'appréciation du risque de confusion requis par l'article 8, § 1^{er}, b, du règlement 40/94/CE.

29. — On ne peut pas non plus exclure que la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit, à condition toutefois que « le demandeur de la marque communautaire ait dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques »⁷⁹.

30. — Ont par exemple été considérés comme des signes ressemblants :

— La marque figurative comprenant la dénomination Coto d'Arcis et le signe verbal El Coto⁸⁰;

— Galvalloy et Galvalla pour des métaux⁸¹;

— Ferromix, Inomix, Alumix et Ferromaxx, Inomaxx et Alumaxx pour des gaz⁸²;

— Urion et Aturion pour des médicaments⁸³;

— El Tiempo et Teletiempo pour des publications pédagogiques et des services d'édition⁸⁴;

— Zipcar et Cicar pour des services de location de voitures⁸⁵;

— Le signe figuratif comprenant la dénomination Orsay et la marque verbale D'Orsay pour des vêtements⁸⁶;

— Sunplus et Sun pour des produits informatiques⁸⁷;

— Prazol et Prezal pour des médicaments⁸⁸;

— Magic Seat et Seat⁸⁹.

En revanche une absence de risque de confusion a été constatée entre les marques suivantes :

— Castellani et Castellum pour du vin⁹⁰;

— Le signe figuratif comprenant la dénomination Bauhow et la marque figurative comprenant la dénomination Bauhaus pour des matériaux de construction⁹¹;

— Le signe figuratif comprenant la dénomination Idea et la marque Ikea pour des meubles⁹²;

— Altra Moda et Alba Moda pour des vêtements⁹³.

3. — *Marque renommée antérieure*

31. — L'arrêt *Vips*⁹⁴ avait précisé les trois risques distincts d'atteinte à la marque renommée, soit le préjudice porté au caractère distinctif de la marque (risque de dilution), le préjudice porté à sa renommée (risque de ternissement), ou le profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée (risque de parasitisme). Le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice⁹⁵.

La jurisprudence de l'année écoulée confirme ces principes mais ne les applique pas toujours de manière convaincante. Un risque de parasitisme de la marque renommée Citibank a ainsi été reconnu pour l'utilisation du signe Citi pour

(63) C.J.C.E., 20 septembre 2007, *Benetton Group c. G-Star International*, C-371/06, point 26.

(64) C.J.C.E., 17 juillet 2008, *L & D s.a. c. O.H.M.I. / Julius Sämman*, C-488/06 P.

(65) Pour une telle critique, voy. A. Kur, « Cumulation of rights with regard to three-dimensional shapes - Two exemplary case studies », in A. Cruquenaire et S. Dusollier, *Le cumul des droits intellectuels*, Larcier, Bruxelles, à paraître.

(66) T.P.I., 15 novembre 2007, *Enercon*, T-71/06.

(67) T.P.I., 10 septembre 2008, *Louis M. Gerson c. O.H.M.I.*, T-201/06.

(68) T.P.I., 28 février 2008, *American Clothing Associates c. O.H.M.I.*, T-215/06.

(69) T.P.I., 15 novembre 2007, *SunPlus Technology*, T-38/04.

(70) T.P.I., 1^{er} juillet 2008, *Apple Computer c. O.H.M.I. / TKS-Technosoft*, T-328/05.

(71) T.P.I., 10 septembre 2008, *Tsarikis-Malias c. O.H.M.I. / Late Editions*, T-96/06.

(72) T.P.I., 9 septembre 2008, *Honda Motor Europe c. O.H.M.I. / Seat*, T-363/06.

(73) T.P.I., 10 septembre 2008, *Astec Therapeutics c. O.H.M.I. / Protec Health International*, T-48/06.

(74) T.P.I., 18 juin 2008, *The Coca-Cola Company c. O.H.M.I.*, T-175/06.

(75) C.J.C.E., 17 avril 2008, *Ferrero*, C-108/07 P.

(76) T.P.I., 13 décembre 2000, *Xentral LLC c. O.H.M.I. / Pages jaunes SA 7*, T-134/06.

(77) C.J.C.E., 18 septembre 2008, *Armaceil Entreprise GmbH c. O.H.M.I.* : nmc s.a., C-514/06 P.

(78) T.P.I., 13 février 2008, *Sanofi-Aventis s.a. c. O.H.M.I. / GD Searle*, T-146/06.

(79) T.P.I., 7 novembre 2000, *Top ix 7*, T-57/06, § 97; T.P.I., 11 décembre 2007, *Portela & Companhia*, T-10/06.

(80) T.P.I., 12 mars 2008, *Sebiran c. O.H.M.I.*, T-322/04.

(81) T.P.I., 14 février 2008, *Usinor c. O.H.M.I. / Corus*, T-189/05.

(82) T.P.I., 15 octobre 2008, *Air Products and Chemicals*, T-305/06 à T-307/06.

(83) T.P.I., 13 février 2008, *Sanofi-Aventis s.a. c. O.H.M.I. / GD Searle*, T-146/06.

(84) T.P.I., 22 avril 2008, *Casa Editorial El Tiempo*, T-233/06.

(85) T.P.I., 25 juin 2008, *Zipcar c. O.H.M.I. / Canary Islands*, T-36/07.

(86) T.P.I., 14 février 2008, *Orsay*, T-378/04.

(87) T.P.I., 15 novembre 2007, *SunPlus Technology*, T-38/04.

(88) T.P.I., 21 octobre 2008, *Aventis Pharma s.a.*, T-95/07.

(89) T.P.I., 9 septembre 2008, *Honda Motor Europe c. O.H.M.I. / Seat*, T-363/06.

(90) T.P.I., 20 novembre 2007, *Castellani c. Markant Handels*, T-149/06.

(91) T.P.I., 23 janvier 2008, *Demp*, T-106/06.

(92) T.P.I., 16 janvier 2008, *Inter-Ikea c. O.H.M.I. / Walter Waibel*, T-112/06.

(93) T.P.I., 25 juin 2008, *Otta GmbH c. O.H.M.I. / L'Altra Moda*, T-224/06.

(94) T.P.I., 22 mars 2007, *Sigla c. O.H.M.I. / Eleni Holding (Vips)*, T-215/03.

(95) *Ibidem*, point 46, voy. également, T.P.I., 25 mai 2005, *Spa Finders*, T-67/06, point 40; T.P.I., 6 février 2007, *TDK*, T-477/04.

des agences en douanes et des agences immobilières, sur la base de la seule probabilité d'un tel risque de profit indu, la grande renommée de la marque antérieure semblant être suffisante pour établir cette probabilité⁹⁶. De même l'enregistrement de la marque Mineral Spa pour des produits cosmétiques risque de tirer profit de la grande renommée de la marque Spa utilisée pour des eaux minérales, en s'appuyant sur son image positive de santé, de pureté et de beauté⁹⁷. En revanche, l'image du tabac n'a pas aussi bonne presse et l'enregistrement, pour du café, d'un signe figuratif reprenant la dénomination Camelo et l'image d'un chameau très similaire au célèbre chameau de la marque de cigarette, n'a pas été considérée comme pouvant tirer profit de la renommée du cigarettier⁹⁸. L'association entre les deux marques ne suffit pas s'il n'est pas prouvé que l'association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque Camel faciliterait la vente des cafés, ce qui paraît être une application un peu plus sévère que pour les décisions précédemment citées.

4. — Validité de la marque antérieure fondant l'opposition

32. — Dans le cadre d'une opposition à l'enregistrement d'une dénomination verbale, consistant en un nom de domaine (enregistrement du signe Pagesjaunes.com), l'éventuelle antériorité de ce nom de domaine par rapport à la marque nationale fondant l'opposition, ne peut être prise en considération car il s'agit en réalité d'une demande portant sur la validité de la marque antérieure qui ressort de la seule compétence des juridictions nationales⁹⁹.

C. — Protection conférée par la marque

1. — De l'impératif de disponibilité en droit des marques

33. — Les trois bandes utilisées par la firme de vêtements de sports Adidas comme marque a déjà suscité un large contentieux. Dans une affaire relative à l'utilisation de ce motif par un concurrent, la Cour suprême hollandaise avait posé une question préjudicielle à la Cour européenne sur la possibilité de se référer à la doctrine de l'impératif de disponibilité, issue du droit allemand et qui permet de justifier une libre utilisation de signes protégés par les marques dans certaines circonstances. La Cour de justice y répond assez rigoureusement dans un arrêt du 10 avril 2008¹⁰⁰. L'intérêt général, tenant à la nécessité d'une concurrence non faussée, justifie certes une libre utilisation de certains signes par l'ensemble des acteurs économiques, mais les hypothèses qui illustrent cet impératif de disponibilité sont limitativement énumérées dans les législations relatives aux marques. Ce sont par exemple l'exigence d'un caractère distinctif¹⁰¹, l'interdiction d'enregis-

trer une marque descriptive ou une marque tridimensionnelle portant sur la forme liée à la nature du produit ou nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou encore la dégénérescence d'une marque devenue usuelle pour désigner des produits ou services.

L'impératif de disponibilité, en revanche, ne constitue pas un principe général du droit des marques qui pourrait être évoqué en dehors de ces hypothèses légales, par exemple, comme c'était le cas en l'espèce, pour limiter l'exercice des droits du titulaire de la marque. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, l'impératif de disponibilité ne doit pas être davantage pris en considération, pas plus que pour apprécier les conditions d'une atteinte à une marque renommée ou les usages licites de la marque d'autrui visés à l'article 6, § 1^{er}, de la directive sur les marques. Dans ce dernier cas, la Cour précise que la possibilité d'utiliser des indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, ou à d'autres caractéristiques du produit ou du service est une expression du principe de disponibilité, mais qu'en dehors de cette disposition, « l'impératif de disponibilité ne saurait en aucun cas constituer une limitation autonome des effets de la marque s'ajoutant à celles expressément prévues à [cet article] »¹⁰².

2. — Marque et publicité comparative

34. — Les rapports entre marques et publicité comparative ne sont pas simples à démêler. Une marque figurative portant sur des images de bulles avait été reproduite dans la publicité réalisée par un concurrent afin de comparer ses produits à ceux visés par la marque en question. Afin de faire le départ entre les conditions de légitimité de la publicité comparative et de l'atteinte à la marque, la Court of Appeal du Royaume-Uni a sollicité de la Cour de justice une interprétation des rapports entre la directive sur les marques et celle sur la publicité trompeuse et la publicité comparative. La décision de la Cour établit la ligne de démarcation autour du critère du risque de confusion que l'on retrouve tant dans les conditions d'atteinte à la marque que dans celles de la publicité comparative¹⁰³. Elle précise que « le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à faire interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe similaire à sa marque (...), lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l'esprit du public, un risque de confusion, et ce indépendamment du fait que ladite publicité comparative satisfait ou non à toutes les conditions de licéité [requis pour la publicité comparative] »¹⁰⁴. Ceci dit, la présence d'un tel risque de confusion invalidera de toute manière la publicité comparative, conformément à l'article 3bis de la directive 84/450/CEE.

D. — Questions procédurales

35. — Une décision précise les conséquences d'une limitation des produits ou services désignés dans la demande de marque en cours

d'une procédure en opposition et particulièrement lorsqu'elle intervient postérieurement à l'adoption de la décision attaquée devant le Tribunal de première instance alors qu'un recours ne peut plus porter que sur la légalité de la décision entreprise. Le tribunal communautaire distingue le retrait de plusieurs catégories de produits ou de services de la demande de marque, d'ajouts ou de spécifications des produits ou services concernés qui sont susceptibles d'influer sur l'appréciation de la similitude des produits ou services ou sur la détermination du public ciblé¹⁰⁵. Dans le premier cas, le tribunal peut, « par souci d'économie de procédure »¹⁰⁶, tenir compte de cette limitation à condition qu'elle ne modifie pas le cadre factuel du litige; dans le second, l'introduction de ces éléments nouveaux dans la délimitation des produits ou services sur lesquels porte la marque demandée modifie l'objet du litige et ne peut être prise en considération par le Tribunal¹⁰⁷.

36. — Quant à l'éventuelle prise en compte de preuves produites tardivement, la Cour de justice avait précisé dans un arrêt de 2007 que l'O.H.M.I. peut tenir compte de faits et de preuves tardivement invoqués, sans toutefois que le requérant ait un droit inconditionnel à cette prise en compte, et pour autant qu'il n'existe pas de disposition l'interdisant¹⁰⁸. La chambre de recours de l'O.H.M.I. ne peut s'interdire toute liberté d'appréciation en se reposant sur le seul caractère tardif de la présentation des pièces concernées¹⁰⁹. D'autre part, un exemple d'une disposition contraire restreignant la liberté d'appréciation de l'organisme chargé de l'opposition peut être trouvé dans l'article 43, §§ 2 et 3, du règlement sur la marque communautaire et dans la règle 22 du règlement 2868/95 qui imposent à l'O.H.M.I. de rejeter l'opposition si l'opposant ne fournit pas la preuve de l'usage de la marque dans le délai imparti¹¹⁰. Une production tardive de cette preuve ne pourra en conséquence pas être considérée. La même décision précise que la partie qui demande une prolongation des délais pour produire les éléments demandés doit expliquer les circonstances qui justifient cette demande¹¹¹, cette prorogation n'étant donc pas accordée automatiquement.

37. — Les exigences légales relatives à la production des faits, preuves et pièces justificatives à l'appui d'une opposition, ainsi que leur traduction dans la langue de la procédure sont des conditions relevant de l'examen du fond. En conséquence, la division d'opposition n'a pas l'obligation de signaler au demandeur en opposition que ces éléments sont manquants¹¹². Une telle obligation de notification n'existe pas davantage lorsque l'acte de recours n'a pas été déposé dans la langue de la procédure¹¹³. Cette

(105) T.P.I., 27 février 2008, *Citigroup c. O.H.M.I.*, T-325/04, points 24-27.

(106) *Ibidem*, point 25.

(107) Voy. également, T.P.I., 20 novembre 2007, *Tegometall International*, T-458/05.

(108) C.J.C.E., 13 mars 2007, *O.H.M.I. c. Kaul GmbH et Bayer AG*, C-29/05.

(109) T.P.I., 17 juin 2008, *Boomerang*, T-420/03.

(110) T.P.I., 12 décembre 2007, *Corpolivre*, T-86/05, spécialement points 44-49.

(111) *Ibidem*, point 22.

(112) T.P.I., 17 juin 2008, *El Corte Ingles*, T-420/03.

(113) T.P.I., 17 septembre 2008, *Neurim Pharmaceuticals*, T-218/06.

(96) T.P.I., 16 avril 2008, *Citi*, T-181/05.

(97) T.P.I., 19 juin 2008, *Mineral Spa*, T-93/06.

(98) T.P.I., 30 janvier 2008, *Camel*, T-128/06.

(99) T.P.I., 13 décembre 2007, *Xentral LLC c. O.H.M.I. / Pages jaunes s.a.*, T-134/06, points 35-40.

(100) C.J.C.E., 10 avril 2008, *Adidas c. Marca*, C-102/07.

(101) Voy. également, sur le critère de l'impératif de disponibilité future, T.P.I., 15 octobre 2008, *TridonicAtco*, T-297/07.

(102) *Ibidem*, point 46.

(103) C.J.C.E., 12 juin 2008, *02 Holdings Limited*, C-533/06.

(104) *Ibidem* point 69.

dernière décision précise également que lorsqu'un délai pour l'accomplissement d'un acte de procédure est exprimé en mois, il expire le jour ayant le même quantième que le jour où l'événement à partir duquel se compte le délai, peu importe que ce jour soit un jour férié.

7

Droit des dessins et modèles

38. — Les décisions de l'O.H.M.I. construisent progressivement une véritable jurisprudence sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle communautaire. Par exemple, l'article 4(2) du règlement sur le dessin ou modèle communautaire exclut de la protection les parties de produit complexe non visibles lors de l'usage normal du produit. Cet usage normal ne comprend pas, selon une décision de la division d'annulation de l'O.H.M.I., les opérations de maintenance du produit¹¹⁴.

Par une autre décision¹¹⁵, l'O.H.M.I. a rejeté l'application du critère de la multiplicité des formes aux pièces d'interconnexion, exclues de

la protection par le dessin ou modèle en vertu de l'article 8(4) du règlement : les parties du produit qui doivent nécessairement être reproduites dans des formes et dimensions exactes pour pouvoir être raccordées à une autre pièce ne peuvent être protégées, même si cette fonction d'interconnexion n'est pas exclusive et que la pièce remplit d'autres fonctions.

39. — Dans une série de décisions s'étendant de 2007 à 2008, la troisième chambre de recours de l'O.H.M.I. a précisé la notion d'utilisateur averti en matière de dessins ou modèles en s'appuyant sur la définition des produits apparaissant dans la demande d'enregistrement du modèle¹¹⁶, soit « sur la base de la classe des produits dans lesquels la demande d'enregistrement précise que la forme est prévue d'être incorporée »¹¹⁷. Cette affirmation octroie une importance décisive à la classification administrative en matière de dessin ou modèle, dans la mesure où l'utilisateur averti constitue un élément clé pour la validité et la portée de la protection, au risque de voir s'introduire, en droit des dessins ou modèles, une sorte de principe de spécialité.

(114) O.H.M.I., div. annulation, 10 mars 2008, *Debe Pampar AB c. Muovitech AB*, ICD 000004380.

(115) O.H.M.I., div. annulation, 20 novembre 2007, *UES AG c. Nordson Corporation*, ICD 000002970.

(116) O.H.M.I., 5 juillet 2007, R 1421/2006-3, *Casio*; O.H.M.I., 25 janvier 2008, R 84/2007-3, *Ferrari*; O.H.M.I., 17 avril 2008, R 860/2007-3, *Wuxi Kipor Power c. Honda*.

(117) O.H.M.I., 17 avril 2008, R 860/2007-3, *Wuxi Kipor Power c. Honda*.

8

Appellations d'origine
et indications géographiques

40. — Après le « grana padano »¹¹⁸, c'est le parmesan qui nourrit la jurisprudence en matière d'appellations d'origine. Une action de la commission contre l'Allemagne qui rechignait à protéger l'appellation d'origine protégée « Parmigiano Reggiano » contre la commercialisation de fromage râpé sous la dénomination « Parmesan », a permis à la Cour communautaire de rappeler quelques principes¹¹⁹. Tout d'abord, l'enregistrement d'une dénomination comportant plusieurs termes confère la protection à la fois à l'ensemble et aux éléments de celle-ci pris séparément, à condition toutefois que ces termes considérés isolément ne soient pas devenus génériques, ce qui relève de l'appréciation du juge national. Dans ce but, le juge doit prendre en compte « les lieux de production du produit concerné existant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'État membre qui a obtenu l'enregistrement de la dénomination en cause, la consommation de ce produit et la manière dont est perçue cette dénomination par les consommateurs à l'intérieur et à l'extérieur dudit État membre, l'existence d'une législation nationale particulière concernant ledit produit ainsi que la façon dont ladite dénomination a été utilisée en droit communautaire »¹²⁰.

Quant à la traduction d'une appellation d'origine, elle peut constituer une évocation non autorisée de la dénomination protégée si « le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'appellation »¹²¹. En revanche, la Cour considère qu'aucune disposition du règlement 2081/92 n'oblige les États membres à sanctionner d'office l'utilisation sur leur territoire de dénominations portant atteinte à des appellations d'origine étrangères, à défaut d'actions intentées par les bénéficiaires du droit, seules les autorités du pays dont est originaire la dénomination protégée, ayant l'obligation de contrôler le respect du cahier des charges.

41. — Les indications géographiques font l'objet d'une longue discussion dans le récent Livre vert sur la politique de qualité des produits agricoles¹²² qui pose une série de questions aux milieux intéressés sur la pertinence et les principes de protection des indications géographiques.

Séverine DUSOLIER(*)

(118) T.P.I., 12 septembre 2007, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano*, T-291/03.

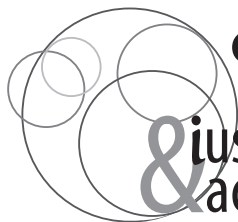
(119) C.J.C.E., 26 février 2008, *Commission c. Allemagne*, C-132/05.

(120) *Ibidem*, point 53.

(121) *Ibidem*, point 44.

(122) Livre vert sur la qualité des produits agricoles : normes de commercialisation, exigences de production et systèmes de qualité, 15 octobre 2008, COM(2008) 641 final.

(*) Professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur. Les commentaires relatifs à la présente chronique peuvent être adressés à severine.dusolier@fundp.ac.be.



colloque
colloquium

ius & actores

vendredi 20 mars 2009 - Bruxelles
vrijdag 20 maart 2009 - Brussel

PROGRAMME
PROGRAMMA

- 13h30 • Accueil des participants / 13u30 • Onthaal van de deelnemers
- 14h00 • Allocution de bienvenue au nom du comité de direction de Ius Et actores - Mariette VERRYCKEN, juge de paix honoraire
- 14h00 • Verwelkoming namens het directiecomité van Ius Et actores - Mariette VERRYCKEN, erevrede rechter
- 14h10 • Titre exécutoire et créances pécuniaires - Georges de LEVAL, professeur ordinaire U.Lg
- 14u30 • De verhouding tussen de Europese verordening inzake geringe vorderingen en het interne Belgische procesrecht - Matthias STORME, advocaat, buitengewoon hoogleraar K.U.L. en U.A.
- 15h00 • L'injonction de payer urbi et orbi - Roger PERROT, professeur émérite de l'Université Panthéon Assas (Paris II)
- 15h30 • Pause-café / 15u30 • Koffiepauze
- 16u00 • Rechtsvergelijkende analyse van de inning van schuldvorderingen in Europa - Stefan RUTTEN, advocaat, docent U.A.
- 16h30 • L'injonction de payer en droit belge - Aspects de lege lata et de lege ferenda - Aude BERTHE, avocat, assistante U.Lg
- 17h00 • Séance de questions-réponses / 17u00 • Question-time
- 17h30 • Conclusions - Eric BREWAEYS, Conseiller d'État, chargé de cours VUB
- 17u30 • Besluiten - Eric BREWAEYS, Staatsraad, docent VUB
- 18h00 • Réception / 18u00 • Receptie

RENSEIGNEMENTS
INLICHTINGEN

Éditions / Uitgeverij Larcier
+32 (0)10/48 26 19
ius@larcier.be

commande@deboeckservices.com
Larcier c/o De Boeck Services sprl
Fond Jean-Pâques 4 • 1348 Louvain-la-Neuve • ☎ 0800/99 613 • 📠 0800/99 614

Découvrez-le en visitant le site www.larcier.com