

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

### Les droits intellectuels

Dusollier, Séverine

*Published in:*  
Journal de droit européen

*Publication date:*  
2010

*Document Version*  
le PDF de l'éditeur

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

*Citation for pulished version (HARVARD):*  
Dusollier, S 2010, 'Les droits intellectuels', *Journal de droit européen*, numéro 166, pp. 49-57.

### 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.

l'article 101, § 1<sup>er</sup>, T.F.U.E. Le Tribunal, même si son raisonnement était entaché d'erreurs, a validé cette disposition de la décision et la Cour a rejeté le pourvoi de Glaxo.

Toutefois, certains enseignements peuvent être retirés de cette affaire. L'avocat général et la Cour n'ont laissé aucun doute : la Commission peut, en principe, considérer que toute restriction du commerce parallèle a un objet anticoncurrentiel. Elle peut arriver à cette conclusion, soit sur la base de l'approche standardisée, soit après un examen du contexte juridique et économique. Cet examen peut tenir compte de l'expérience et des connaissances économiques. Par contre, cet examen n'oblige pas à une enquête poussée sur les effets que pourrait avoir une telle restriction sur le marché.

S'agissant des conditions d'exemption de l'article 101, § 3, T.F.U.E., le Tribunal avait constaté, à juste titre, que la motivation de la décision de la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte des preuves et arguments fournis par Glaxo. Cette assertion sera, à l'avenir, facilement comblée par la Commission qui arrivera vraisemblablement à une conclusion similaire.

Il en résulte que tout autre producteur pharmaceutique devra réfléchir sérieusement avant de mettre sur pied un système de type Glaxo. Il y a de fortes chances qu'un tel système soit considéré comme anticoncurrentiel par objet. Vu que la Cour rejette automatiquement tout traitement préférentiel du secteur pharmaceutique, les chances de convaincre l'autorité nationale ou le juge communautaire que les conditions d'une exemption sont réunies, semblent désormais plutôt faibles<sup>21</sup>.

Le projet des nouvelles lignes directrices verticales confirme d'ailleurs qu'en cas de présence d'une restriction par objet, il est « peu probable » que l'accord remplisse les conditions de l'exemption. Toutefois, cette présomption est réfragable, ce qui laisse la possibilité aux entreprises de se défendre en faisant valoir des gains d'efficacité... dans un cas donné. « Si les entreprises font valoir que des gains d'efficacité probables résultant d'une telle restriction, la Commission devra apprécier soigneusement (et non pas simplement présumer) les effets négatifs probables sur la concurrence avant de statuer définitivement sur la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 101, § 3, sont remplies ».

En tout état de cause, la Commissaire européenne en charge de la concurrence a déjà annoncé vouloir « revisiter la question du commerce parallèle dans le secteur pharmaceutique ».<sup>22</sup> Les prochaines années risquent donc d'être chaudes pour ce secteur.

Bertold BÄR-BOUYSSIÈRE<sup>23</sup>

(21) Projet de lignes directrices verticales, paragraphe 47.

(22) Conférence donnée à Bruxelles en décembre 2009.

(23) Bertold Bär-Bouyssièrre (LLM) est avocat associé chez DLA Piper (Bruxelles), membre des barreaux de Francfort, New York et Bruxelles (E-list). Il peut être contacté à l'adresse bertold.bar-bouyssièrre@dlapiper.com.

## Les droits intellectuels<sup>(\*)</sup>

**C'**EST ENCORE la marque renommée qui fait les beaux jours de la jurisprudence communautaire en droits intellectuels, bien que les décisions de la Cour de justice sur la propriété littéraire et artistique, du droit d'auteur au droit sui generis ne soient pas en reste cette année.

### 1

#### Introduction

1. — En matière de propriété intellectuelle, la Cour de justice semble de plus en plus être sollicitée pour intervenir sur des demandes de questions préjudicielles. Cela constitue en effet une grande majorité des arrêts de la Cour rendus cette année. Une preuve supplémentaire d'une construction progressive d'un véritable droit communautaire des droits intellectuels qui repose sur des notions communes qui s'imposent aux États membres. Au point que la Cour ose même se prononcer, comme dans l'arrêt *Infopaq* qui instaure une notion communautaire de l'originalité en droit d'auteur, sur des questions qui ne lui étaient pas posées de manière directe et qui, en sus, ne reposent sur aucun texte communautaire.

L'année écoulée se distingue également, en droit des marques, par une tendance à vouloir étendre la fonction essentielle de la marque, à savoir l'indication de provenance commerciale, à d'autres intérêts, tels que la protection de la réputation et de la qualité des produits. Une tendance qui reste confinée pour le moment aux marques renommées, avec une insistance particulière pour les produits de luxe, mais qui contient déjà en germe les possibilités d'un débordement sur tout type de marque protégée.

### 2

#### II. — Généralités

##### A. — Compétence

2. — En avril 2009, la Commission européenne a publié un Livre vert sur la révision du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale<sup>1</sup>. Une des questions posées à la consultation des milieux intéressés vise la propriété intellectuelle, et particulièrement les insuffisances du système actuel de règlement des

litiges en matière de brevet auxquelles il conviendrait de remédier. Le Livre vert met en tout cas en avant la nécessité d'avancer sur la création d'un système unifié de règlement des litiges en la matière et de mettre fin, par une modification des règles de compétence juridictionnelle, à la pratique dite du torpédo en matière de contrefaçon de brevet.

##### B. — Notion de contrat de licence

3. — Au détour d'une question de compétence juridictionnelle, la Cour de justice a eu l'occasion de préciser qu'un contrat, par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération, soit un contrat de licence, n'est pas un contrat de fourniture de services au sens de l'article 5.1, b, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale<sup>2</sup>. La Cour précise, à l'appui de son argumentation, que la « notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération »<sup>3</sup>, ce qui n'est pas le cas d'un contrat de licence par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle s'oblige uniquement à ne pas contester l'exploitation de ce droit par le preneur de licence. Pour déterminer la compétence juridictionnelle applicable aux litiges relatifs à de telles licences, il faut donc se référer à l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire, qui retient le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

##### C. — Protection de la propriété intellectuelle

4. — L'engagement, avec l'accord du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et celui de l'importateur, de la procédure simplifiée prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi

(\*) Décembre 2008 - octobre 2009.

(1) Livre vert du 21 avril 2009, COM(2009) 175 final.

(2) C.J.C.E., 23 avril 2009, *Falco Privatstiftung*, C-533/07.

(3) *Ibidem*, § 29.

que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, ne prive pas les autorités nationales compétentes du pouvoir d'infliger une « sanction », au sens de l'article 18 de ce règlement, telle qu'une amende administrative<sup>4</sup> aux responsables de l'importation de telles marchandises sur le territoire douanier de la Communauté européenne.

Sur le même règlement 1383/2003, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que le titulaire d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international peut obtenir, comme le titulaire d'une marque communautaire, l'intervention des autorités douanières d'un ou de plusieurs États membres autres que celui dans lequel il présente sa demande, à l'encontre de marchandises supposées contrefaites dans le cadre de l'article 5(4) de ce règlement, et ce en raison de l'assimilation aux marques communautaires des marques faisant l'objet d'un enregistrement international<sup>5</sup>.

5. — Poursuivant son plan de renforcement des moyens de lutte contre la contrefaçon, une récente communication de la Commission européenne énumère différentes pistes pour renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur<sup>6</sup>. Parmi celles-ci, on peut relever la création d'un observatoire européen de la contrefaçon et du piratage rassemblant les données relatives aux contrefaçons et servant de forum de discussion sur les stratégies de lutte contre la contrefaçon; le renforcement de la coopération administrative dans la lutte contre la contrefaçon; la création d'un réseau de points de contact; la promotion d'accords volontaires entre les parties intéressées pour développer des solutions pratiques de lutte contre le piratage, particulièrement sur internet.

Le Parlement européen, dans une recommandation du 26 mars 2009 à l'intention du Conseil sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur internet<sup>7</sup>, demande toutefois de veiller à interdire, dans la lutte contre la piraterie, le contrôle et la surveillance systématiques de toutes les activités des utilisateurs sur internet et à respecter un principe de proportionnalité des sanctions, ainsi que la liberté d'expression et d'association des utilisateurs individuels.

#### D. — Droits intellectuels et concurrence

6. — Répondant à une question préjudicielle, la Cour de justice a précisé les critères à appliquer pour déterminer l'éventuel caractère abusif, au sens de l'article 82 du Traité, des redevances demandées par une société de gestion

collective à des organismes de télévision, pour la diffusion d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur<sup>8</sup>. Si le calcul de la rémunération demandée peut se baser sur une part des recettes publicitaires des chaînes de télévision, sans constituer pour autant un abus de position dominante, il faut toutefois que « cette part soit globalement proportionnelle à la quantité d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur réellement télédiffusées ou susceptibles de l'être »<sup>9</sup> et qu'il n'existe pas une autre méthode permettant d'identifier et de quantifier de manière plus précise l'utilisation de ces œuvres ainsi que l'audience. La Cour rappelle également la nature particulière des droits d'auteur gérés par la société collective<sup>10</sup>, conformément à sa jurisprudence antérieure, ce qui rassure par rapport à d'autres décisions récentes qui semblaient à l'inverse vouloir détricoter le principe de la gestion collective<sup>11</sup>.

Quant à l'éventuelle différence de tarif s'appliquant aux télévisions de services publics, à défaut de recettes publicitaires servant de base de calcul, elle n'est pas davantage constitutive d'abus de position dominante pour autant que la société de gestion collective n'applique pas des conditions inégales à des prestations équivalentes et qu'elle inflige de ce fait un désavantage dans la concurrence, à moins qu'une telle pratique puisse être objectivement justifiée, notamment par la mission et le mode de financement des sociétés de service public<sup>12</sup>. La Cour de justice admet donc les tarifs des sociétés de gestion collective dans la mesure où leur calcul est proportionné, objectivement justifié et qu'une autre méthode entraînerait des charges administratives excessives pour les titulaires de droit.

## 3

### III. — Droit d'auteur et droits voisins

#### A. — Reproduction partielle et provisoire et originalité

7. — On attendait avec impatience la décision de la Cour de justice dans l'affaire *Infopaq*. Mais la décision, prononcée en juillet 2009, n'a pas livré les réponses attendues<sup>13</sup>. La question principale soumise à la Cour visait l'interprétation de la notion de reproduction provisoire et les conditions de l'exception exemptant certains actes de reproduction provisoire dans la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans la société de l'information. Les différentes condi-

tions prévues par cette exception, soit le fait que la reproduction constitue une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique, qu'elle poursuive une utilisation licite et qu'elle n'ait pas une signification économique indépendante, réclamaient certainement quelques éclaircissements, mais les juges de Strasbourg se sont contentés de considérer qu'à tout le moins, si l'exploitation des œuvres protégées par le droit d'auteur inclut une étape d'impression sur papier, la reproduction ne peut pas être qualifiée de provisoire<sup>14</sup>. La reproduction transitoire ne peut en effet être admise que « si sa durée de vie est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique concerné, étant entendu que ce procédé doit être automatisé de sorte qu'il supprime cet acte d'une manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d'un tel procédé est achevée »<sup>15</sup>, ce qui ne peut être le cas d'une impression durable dans un format papier. Mais cette réponse plus que partielle aux questions préjudicielles posées, laisse les autres copies provisoires considérées en l'espèce (la numérisation d'articles de journaux, la conversion en données et l'analyse du fichier texte ainsi obtenu) dans un flou relatif.

Pas de réponse non plus sur la dernière question préjudicielle qui entendait préciser l'interprétation du test des trois étapes, sorte de test de passage des exceptions au droit d'auteur. Là aussi, le spécialiste sera déçu.

8. — En revanche, la Cour de justice a surpris là où on ne l'attendait pas. Corrigeant l'avocat général sur ce point, elle rappelle que la reproduction partielle d'une œuvre n'est une atteinte au droit d'auteur que si cette reproduction porte sur une partie elle-même originale de l'œuvre<sup>16</sup>, mais surtout elle considère que la notion d'originalité qui fonde la protection par le droit d'auteur doit s'entendre de la « création intellectuelle propre à son auteur »<sup>17</sup>. Elle étend ainsi le critère d'originalité que les directives européennes avaient harmonisé en matière de photographies, de programmes d'ordinateur et de bases de données, à l'ensemble du droit d'auteur, ce qui est une précision bienvenue et tout à fait inattendue.

#### B. — Poursuite des contrefaçons sur internet

9. — Dans la lignée de l'arrêt *Promusicae* mentionné lors de la précédente chronique<sup>18</sup>, la Cour de justice a estimé que les États membres pouvaient imposer aux fournisseurs d'accès internet de transmettre les données personnelles relatives à leurs abonnés aux titulaires de droit d'auteur pour permettre d'engager des poursuites civiles en matière d'atteintes à leurs droits sur les réseaux *peer-to-peer*<sup>19</sup>, pour autant que les États veillent à assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence et à respecter le principe de proportionnalité.

(4) C.J.C.E., 12 février 2009, *Schenker*, C-93/08.

(5) C.J.C.E., 2 juillet 2009, *Zino Davidoff*, C-302/08.

(6) Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, « Renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur », 11 septembre 2009, COM(2009) 467 final.

(7) Recommandation du Parlement européen du 26 mars 2009 à l'intention du Conseil contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur le renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur internet (2008/2160(INI)).

(8) C.J.C.E., 11 décembre 2008, *Kanal 5 et TV4*, C-52/07.

(9) *Ibidem*, § 41.

(10) *Ibidem*, § 30.

(11) Voy. notamment la décision de la Commission, du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du Traité CE et de l'article 53 de l'accord E.E.E., CISAC, n° COMP/C2/38.698; ainsi que 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.

(12) *Ibidem*, § 48.

(13) C.J.C.E., 16 juillet 2009, *Infopaq International*, C-05/08.

(14) *Ibidem*, §§ 67-70.

(15) *Ibidem*, § 64.

(16) *Ibidem*, § 51.

(17) *Ibidem*, § 37.

(18) C.J.C.E., 29 janvier 2008, *Promusical*, C-275/06.

(19) C.J.C.E., 19 février 2009, *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten*, C-557/07.

La même ordonnance fournit une interprétation de la notion d'intermédiaire visé par l'article 8(3) de la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans la société de l'information qui impose aux États membres de permettre qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin. Selon la Cour, un simple fournisseur d'accès répond bien à la définition d'intermédiaire contenue dans cette disposition, dans la mesure où il procure à l'utilisateur la connexion qui lui permettra de porter atteinte à des droits d'auteur ou droits voisins. Le service offert par le fournisseur d'accès, même s'il n'exerce aucun contrôle de droit ou de fait sur l'utilisation de ce service, permet la transmission d'éventuelles contrefaçons entre ses abonnés et des tiers, et s'accompagne de données d'identification des utilisateurs qui seront indispensables pour assurer la protection effective du droit d'auteur voulue par cette directive<sup>20</sup>.

### C. — Dispositions transitoires d'application de la directive sur les droits voisins

10. — En matière de droits voisins, une question d'interprétation des dispositions transitoires de la directive 2006/116/CE sur la durée a été posée à la Cour de justice afin de déterminer si un droit voisin pouvait exister sur des disques de Bob Dylan, produits aux États-Unis, qui n'étaient pas protégés en Allemagne au 1<sup>er</sup> juillet 1995, date clé pour apprécier l'application dans le temps des droits voisins, en vertu de l'article 10 de ladite directive (qui n'est que la version coordonnée d'une directive d'harmonisation de 1993).<sup>21</sup>

La Cour répond positivement en exigeant simplement qu'à la date du 1<sup>er</sup> juillet 1995, il suffit que l'objet en cause ait été protégé dans au moins un État membre, même s'il ne l'a jamais été dans l'État dans lequel la protection est demandée<sup>22</sup>. Peu importe également que le titulaire des droits sur cet objet soit ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne<sup>23</sup>.

Cette interprétation est particulièrement généreuse quant à la mise en œuvre de la durée de protection et indirectement des conditions de protection dans l'Union européenne par le droit d'auteur ou les droits voisins, ce qui ne manquera pas de susciter quelques incertitudes dans l'application de cette solution<sup>24</sup>.

### D. — Initiatives législatives

11. — Sur le plan législatif, une version codifiée de la directive du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur a fait l'objet d'une directive 2009/24, publiée au *Journal officiel* du 5 mai 2009<sup>25</sup>.

(20) *Ibidem*, §§ 43-46.

(21) C.J.C.E., 20 janvier 2009, *Sony Music Entertainment*, C-240/07.

(22) *Ibidem*, § 25.

(23) *Ibidem*, § 37.

(24) Voy. notamment, le commentaire de l'arrêt par V.-L. Benabou, dans « Chronique de jurisprudence », *Propriétés intellectuelles*, avril 2009, p. 181.

(25) *J.O.U.E.*, 5 mai 2009, L 111, p. 16.

12. — Si le premier semestre 2009 a été rythmé par le suspense relatif à la proposition de directive sur la durée des droits voisins, évoquée dans notre précédente chronique, celle-ci ayant finalement été adoptée en première lecture par le Parlement européen sous réserve de quelques modifications<sup>26</sup>, l'automne a été marqué par des initiatives de la Commission européenne dans le champ des exceptions et limites au droit d'auteur. Une communication a notamment été publiée sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance<sup>27</sup> et vise principalement à reconsidérer les exceptions prévues par la directive 2001/29 sur le droit d'auteur dans la société de l'information dans quatre contextes : les bibliothèques numériques, l'enseignement, en ce compris l'enseignement sur internet, l'accès aux œuvres par des personnes souffrant d'un handicap et le contenu produit par les utilisateurs. Si l'accent reste mis sur une protection effective des droits des auteurs, la prise en compte d'un équilibre devient plus apparente et une étude d'impact sur les œuvres orphelines est annoncée.

## 4

### IV. — Droit des bases de données

13. — Fin 2008, la juridiction européenne avait précisé la notion d'extraction, qui constitue un des droits essentiels de la protection *sui generis* que la directive 96/9 confère aux bases de données<sup>28</sup>. Elle poursuit cette jurisprudence dans une affaire concernant la reprise de textes législatifs et de décisions judiciaires d'une base de données juridique concurrente<sup>29</sup>. Les juges communautaires y rappellent l'exigence d'une interprétation large de la notion d'extraction, « visant tout acte non autorisé d'appropriation de tout ou partie du contenu d'une base de données, la nature et la forme du procédé utilisé étant indifférentes à cet égard »<sup>30</sup>. La protection s'applique également quelle que soit la destination des actes d'extraction ou de réutilisation des données, étant indifférent que ces actes aboutissent ou non à la constitution d'une base de données concurrente, bien que ce dernier élément puisse être pris en compte pour évaluer l'ampleur du dommage dont le fabricant de la première base de données demande réparation<sup>31</sup>.

Sur le plan de la preuve, la Cour admet que la présence d'éléments matériels identiques entre les deux bases de données, tels que les renvois

(26) Résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2009 sur la 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 (COM(2008)0464, C6-0281/2008, 2008/0157(COD)).

(27) Communication de la Commission, « Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance », 19 octobre 2009, COM(2009) 532 final.

(28) C.J.C.E., 9 octobre 2008, *Direct Media Publishing*, C-340/07 (et nos commentaires dans la précédente chronique).

(29) C.J.C.E., 5 mars 2009, *Apis-Hristovich*, C-454/07.

(30) *Ibidem*, § 40.

(31) *Ibidem*, § 46.

entre les textes, les définitions de termes légaux, les champs et autres métadonnées, constitue un indice d'une extraction non autorisée, sauf si elle se justifie par la présence de ces éléments dans les sources communes ayant servi à la réalisation des deux bases<sup>32</sup>. De même, la présence, dans la base de données présumée être une contrefaçon, d'éléments non accessibles au public, telles que des décisions de jurisprudence inédites, est un autre indice admissible, à moins que le défendeur ne prouve avoir collecté ces éléments auprès des mêmes sources<sup>33</sup>.

En ce qui concerne les actes officiels librement accessibles, tels les actes législatifs et réglementaires normalement publiés par l'État, ce caractère public et l'absence de leur protection par un droit d'auteur ne peut influer sur l'éventuelle protection de la base de données qui les rassemble. Leurs extraction et réutilisation par un concurrent peuvent, en conséquence, constituer un acte illicite si ces éléments constituent une partie substantielle évaluée de manière quantitative ou qualitative<sup>34</sup>. La protection d'une base de données par le droit *sui generis* est en effet indifférente au caractère protégé ou non des données qui la composent, par un droit d'auteur.

## 5

### V. — Droit des brevets

14. — Sur le plan législatif, une version codifiée du règlement communautaire relatif au certificat complémentaire de protection pour les médicaments a été publiée<sup>35</sup>. Du côté de l'Office européen des brevets, deux communications peuvent être épinglées. La première concerne une modification de la Convention sur le brevet européen sur les exigences prévues pour le dépôt des demandes divisionnaires et la langue dans laquelle elles doivent être déposées<sup>36</sup>. La seconde établit les règles relatives à la prise en compte en tant qu'antériorités d'informations publiées sur internet<sup>37</sup> et clarifie la question de la date de publication de telles informations ainsi que le statut des publications internet non traditionnelles telles que les *blogs*.

(32) *Ibidem*, § 53.

(33) *Ibidem*, § 52.

(34) *Ibidem*, §§ 69 et 73.

(35) Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée), *J.O.U.E.*, 16 juin 2009, L 152, p. 1.

(36) Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 20 août 2009, relatif à la modification de la règle 36(1) et (2) CBE (demandes divisionnaires européennes) et aux modifications consécutives des règles 57, a, et 135(2) CBE, *J.O. OEB*, 2009, p. 481.

(37) Communiqué de l'Office européen des brevets relatif aux citations internet, *J.O. O.E.B.*, 2009, p. 456.

## 6

## VI. — Droit des marques

## A. — Législation

15. — Le droit des marques fait peau neuve à la suite de la double publication de versions codifiées de la directive rapprochant les législations en matière de marques par une nouvelle directive du 22 octobre 2008<sup>38</sup> et du règlement sur la marque communautaire par un nouveau règlement 207/2009 du Conseil du 26 février 2009<sup>39</sup>. Sous réserve de quelques changements de numérotation des articles du règlement, les deux codifications se sont faites à droit constant.

## B. — Validité de la marque

## 1. — Caractère distinctif de la marque

16. — Le caractère distinctif requis pour valider l'enregistrement d'une marque peut également s'acquérir par l'usage qui a été fait de la marque, conformément à l'article 7, § 3, du règlement 40/94 sur la marque communautaire. La Cour a précisé récemment (mais qui aurait pu en douter), que l'acquisition de ce caractère distinctif par l'usage doit s'apprécier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque<sup>40</sup>. C'est donc l'usage qui est fait du signe en question, antérieurement à la demande de marque, qui importe.

17. — Le Tribunal de première instance a refusé l'enregistrement d'une marque portant sur un simple signe d'exclamation, pour défaut de caractère distinctif en considérant que « le consommateur (...) ne sera pas en mesure de conclure à l'origine des produits désignés en se fondant sur un simple point d'exclamation qui sera plutôt perçu comme un simple éloge ou une accroche »<sup>41</sup>. Ce point d'interrogation ne présentait pas un graphisme particulier permettant au public pertinent de le différencier de signes similaires et peu importe selon le Tribunal que le signe en cause ait été conçu par un designer<sup>42</sup>, ni qu'il se présente dans un cadre qui « n'est qu'un élément secondaire qui donne à la marque en question l'apparence d'une étiquette »<sup>43</sup>.

Dans le même sens, de simples lettres sont susceptibles de constituer une marque, pour autant qu'elles présentent un caractère distinctif, sans qu'il soit toutefois besoin de constater un certain niveau de créativité<sup>44</sup>.

18. — Manque également de caractère distinctif suffisant, le signe consistant en la moitié du

fameux sourire *smiley*, dans la mesure où il consiste en « un motif très simple et banal ayant une fonction exclusivement décorative et [qu'il] ne serait pas perçu en tant qu'indication de l'origine commerciale des produits en cause »<sup>45</sup>. Le T.P.I. précise également qu'un caractère distinctif ne peut être déduit automatiquement du fait que le signe en cause consiste en une partie d'une marque déjà enregistrée<sup>46</sup>.

19. — Rien n'empêche un titre de film, ou toute œuvre protégée par un droit d'auteur, de pouvoir être déposé comme marque. Cependant, ces signes particuliers risquent d'être avant tout perçus par le public comme indiquant l'origine artistique des films en question, et non leur origine commerciale, ou comme étant descriptifs du produit<sup>47</sup>.

L'appréciation du caractère distinctif d'un nom patronymique n'est pas soumise à d'autres critères que ceux applicables à un autre signe : peu important notamment le nombre de personnes portant le même nom au-delà duquel ce nom pourrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, ou l'utilisation répandue ou non de patronymes dans le secteur concerné<sup>48</sup>.

20. — Sur le plan de la motivation d'un refus d'enregistrement pour défaut de caractère distinctif, la chambre de recours peut certes procéder à une motivation globale pour une série de produits ou services s'il existe entre eux « un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie d'une homogénéité suffisante »<sup>49</sup>, mais elle ne peut se fonder sur la seule appartenance à la même classe au sens de l'arrangement de Nice.

## 2. — Caractère descriptif d'une marque

21. — Dans le cadre d'une action en nullité d'une marque communautaire pour cause de caractère descriptif, ce dernier doit être apprécié à la date de dépôt de la marque, des éléments postérieurs à cette date pouvant également être pris en compte<sup>50</sup>.

22. — Dans deux litiges en opposition entre une industrie de produits cosmétiques qui souhaitait enregistrer les marques verbales « Spaline » et « Spa Therapy » et la société d'eaux minérales bien connue, le Tribunal de première instance a considéré que le caractère prétendument descriptif ou générique du mot « spa » pour des espaces consacrés à l'hydrothérapie n'implique pas un tel caractère pour des produits cosmétiques<sup>51</sup> et a fait droit aux oppositions du titulaire de la marque Spa.

23. — Durant la période examinée, les marques suivantes ont notamment été considérées comme descriptives : « Patentconsult » pour des services de conseil en matière de propriété industrielle<sup>52</sup>; « Bateaux mouches » pour des bateaux touristiques de plaisance, l'hôtellerie, la restauration et le divertissement sur de tels bateaux<sup>53</sup>; « Allsafe » pour des produits ou services assurant la sécurité des produits ou du transport<sup>54</sup>; « Giropay » pour du matériel et des programmes pour le traitement de données pour les banques<sup>55</sup>; « PharmaCheck » pour des appareils et instruments électriques et électroniques contrôlant différents paramètres de produits<sup>56</sup>; « Panorama » pour des aquariums<sup>57</sup>; « Built to resist » pour des vêtements et des articles en cuir<sup>58</sup>.

Ont en revanche été acceptées : la marque figurative représentant un ours polaire et l'indication Alaska, ainsi que la marque verbale « Alaska » pour des eaux minérales<sup>59</sup>; « Fun » pour des pièces de véhicules<sup>60</sup>; « IFS » (acronyme de Independent Front Suspension) pour des véhicules<sup>61</sup>.

## 3. — Marques portant sur des formes tridimensionnelles

24. — La fameuse brique Lego a fait l'objet de nombreuses demandes de marques dans le monde, à la suite de l'expiration du brevet ou du dessin ou modèle protégeant cette forme tridimensionnelle. Faisant suite à une jurisprudence diverse selon les pays, le Tribunal communautaire de première instance a rejeté l'enregistrement demandé au motif que la brique rentrait dans l'exclusion prévue par l'article 7, § 1<sup>er</sup>, e, du règlement sur la marque, la forme de ce produit étant nécessaire à l'obtention d'un résultat technique<sup>62</sup>. S'appuyant sur la décision *Philips*<sup>63</sup> et sur l'intérêt général poursuivi par cette exclusion, la juridiction européenne a ainsi rejeté l'argument de la société danoise fondé sur le critère de multiplicité des formes. La décision confirme ainsi que la formule « nécessaire à l'obtention d'un résultat technique » ne signifie pas que « ce motif absolu de refus ne s'applique que lorsque la forme en cause est la seule permettant d'obtenir le résultat visé. Partant, pour que ce motif absolu de refus s'applique, il suffit que les caractéristiques essentielles de la forme réunissent les caractéristiques techniquement causales et suffisantes à l'obtention du résultat technique visé, de sor-

(38) J.O.U.E., 8 novembre 2008, L 299, p. 25.

(39) J.O.U.E., 24 mars 2009, L 078, p. 1.

(40) C.J.C.E., 11 juin 2009, *Imagination Technologies*, C-542/07, § 42.

(41) T.P.I., 30 septembre 2009, *JOOP!* c. O.H.M.I., T-75/08, § 27.

(42) *Ibidem*, § 28.

(43) T.P.I., 30 septembre 2009, *JOOP!* c. O.H.M.I., T-191/08, § 29.

(44) T.P.I., 29 avril 2009, *Borco-Marken-Import Mathe-son* c. O.H.M.I., T-23/07.

(45) T.P.I., 29 septembre 2009, *The Smiley Company* c. O.H.M.I., T-139/08, § 37.

(46) *Ibidem*, § 39.

(47) T.P.I., 30 juin 2009, *Danjaq*, T-435/05, §§ 25-28 (à propos du titre d'un des films de la série James Bond, « Dr No », invoqué à l'appui d'une opposition à l'enregistrement du caractère descriptif, T.P.I., 16 septembre 2009, *Promomadrid* c. O.H.M.I., T-180/07).

(48) T.P.I., 16 décembre 2008, *Torres* c. O.H.M.I., T-259/06, § 47.

(49) T.P.I., 2 avril 2009, *Zuffa* c. O.H.M.I., T-379/05, § 23 (ainsi que T-118/06). Voy. également pour l'appréciation du caractère descriptif, T.P.I., 16 septembre 2009, *Promomadrid* c. O.H.M.I., T-180/07.

(50) T.P.I., 3 juin 2009, *Frisch Touristik*, T-189/07, § 19.

(51) T.P.I., 25 mars 2009, *L'Oréal* c. O.H.M.I. - *Spa Monopole (Spa Therapy)*, T-109/07, § 25; voy. également, T.P.I., 25 mars 2009, *L'Oréal* c. O.H.M.I. - *Spa Monopole (Spaline)*, T-21/07.

(52) T.P.I., 16 décembre 2008, *Mergel e.a. c. O.H.M.I.*, T-335/07.

(53) T.P.I., 10 décembre 2008, *Bateaux mouches* c. O.H.M.I., T-365/06.

(54) T.P.I., 25 mars 2009, *allsafe Jungfalk* c. O.H.M.I., T-343/07.

(55) T.P.I., 21 janvier 2009, *Giropay* c. O.H.M.I., T-399/06.

(56) T.P.I., 21 janvier 2009, *Korsch* c. O.H.M.I., T-296/07.

(57) T.P.I., 28 octobre 2009, *Juwel Aquarium*, T-339/07.

(58) T.P.I., 16 septembre 2009, *JanSport Apparel* c. O.H.M.I., T-80/07.

(59) T.P.I., 8 juillet 2009, *Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel* c. O.H.M.I., T-225/08.

(60) T.P.I., 2 décembre 2008, *Ford Motor* c. O.H.M.I., T-67/07.

(61) T.P.I., 10 décembre 2008, *JTEKT* c. O.H.M.I., T-462/05.

(62) T.P.I., 12 novembre 2008, *Lego Juris* c. O.H.M.I., T-270/06.

(63) C.J.C.E., 18 juin 2002, *Philips*, C-299/99, *Rec.*, I-5475.

te qu'elles soient attribuables au résultat technique »<sup>64</sup>, même si ce résultat peut être atteint par d'autres formes employant la même ou une autre solution technique. L'analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d'une forme ne peut en outre s'effectuer du point de vue du consommateur des produits concernés, celui-ci ne disposant pas des connaissances techniques nécessaires<sup>65</sup>. La firme Lego s'étant pourvue en appel, un arrêt de la Cour devrait revenir sur l'interprétation à donner à l'exclusion des formes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, ce qui permettra de conclure définitivement la saga du fameux jeu de construction en droit des marques.

25. — Pendant la période couverte par cette chronique, ont été refusées à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif : la forme d'un assemblage de saucisse à la manière d'un bretzel, pour de la viande et des charcuteries<sup>66</sup>; la forme d'une barre chocolatée pour des produits de confiserie<sup>67</sup>; la forme d'une pincette<sup>68</sup>; la forme cylindrique allongée d'une bouteille de parfum<sup>69</sup>; la forme d'une coquille Saint-Jacques pour des brioches<sup>70</sup>; la forme d'un abri ombrageant<sup>71</sup>.

#### 4. — Enregistrement de mauvaise foi

26. — Une marque enregistrée de mauvaise foi peut être annulée, notamment sur demande re-conventionnelle dans une action en contrefaçon. La société allemande Lindt avait enregistré, en 2000, une marque tridimensionnelle sur la forme d'un lapin en chocolat, forme pourtant utilisée par de nombreux chocolatiers, et avait commencé à poursuivre ses concurrents qui continuaient à vendre du chocolat sous une forme similaire. Un des concurrents ainsi attaqué en contrefaçon arguait du fait qu'il produisait des lapins en chocolat depuis les années 1960 et invoquait la nullité de la marque détenue par Lindt pour dépôt de mauvaise foi.

La Cour européenne a précisé que l'existence de cette mauvaise foi, au sens de l'article 51, § 1<sup>er</sup>, b, du règlement 40/94 doit être appréciée globalement, en tant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment du fait que le demandeur de la marque sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à

confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, de l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que du degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé<sup>72</sup>. La connaissance de l'usage de signes similaires par des tiers peut être déduite de la durée d'une telle utilisation, mais ne peut suffire. Doit également être démontrée une intention d'empêcher le tiers de poursuivre cette utilisation, sans qu'un objectif légitime ne puisse être attribué au demandeur de la marque<sup>73</sup>.

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

27. — La chronique précédente avait mentionné une décision du Tribunal de première instance qui avait, selon nous, limité à tort, l'article 6ter de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle interdisant le dépôt de marques sur des emblèmes d'États, aux seules marques de produits<sup>74</sup>. La Cour de justice annule cette décision au terme d'une analyse de l'objectif de cette disposition de la convention internationale et de l'absence de distinction que fait le droit communautaire sur ce point entre les marques de produit et les marques de service<sup>75</sup>. Au passage, la décision précise qu'il suffit que le signe déposé comme marque imite l'emblème d'un État, sans qu'un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public concerné ne doive être démontré<sup>76</sup>.

#### C. — Disponibilité de la marque

##### 1. — Produits identiques ou similaires

28. — Ont été notamment considérés comme produits identiques ou similaires :

- les boissons alcooliques et les vins<sup>77</sup>;
- des lunettes et des sacs<sup>78</sup>.

En revanche constituent des produits et services différents :

- des logiciels informatiques destinés notamment à la réservation de chambres d'hôtels en ligne et des services de réservation informatisée de chambres d'hôtels<sup>79</sup>;
- l'œnologie et les boissons alcooliques autres que les vins<sup>80</sup>;
- des matières de rembourrage d'emballage et des plaques de protection contre l'incendie ou d'isolation à base minérale<sup>81</sup>.

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

29. — Lorsqu'une marque antérieure occupe une position distinctive autonome dans un signe composé utilisé par un tiers, l'appréciation de la ressemblance entre les signes peut tenir compte de la place particulière de cette marque dans l'impression d'ensemble produite par le signe composé dans le chef du public pertinent, sans que l'on recherche nécessairement si cette marque constitue l'élément dominant dans le signe composé<sup>82</sup>.

30. — Dans l'appréciation d'un éventuel risque de confusion entre marques constituées de noms de personnes, la Tribunal de première instance a considéré que les consommateurs attribuent généralement plus de caractère distinctif au nom de famille qu'au prénom, les critères d'appréciation du risque de confusion étant pour le reste identiques à ceux des autres marques<sup>83</sup>.

31. — La Cour de justice admet également que « la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l'esprit du public pertinent »<sup>84</sup>, ce qui peut être le cas en particulier si cette coexistence a été « paisible » sur le marché en cause.

##### 3. — Usage sérieux de la marque antérieure fondant l'opposition

32. — Dans le cadre d'une procédure en nullité ou en opposition fondée sur l'existence d'une marque antérieure identique ou similaire, le titulaire de la marque contestée peut requérir du demandeur la preuve d'un usage sérieux de sa marque antérieure. L'O.H.M.I. ne peut se prononcer sur ce point si cette demande n'est pas formulée par le titulaire de la marque contestée, mais sera en revanche tenu d'examiner la question de la preuve de l'usage préalablement à celle de l'existence d'un risque de confusion en cas de contestation sur cet usage<sup>85</sup>.

Lorsque la marque antérieure a été enregistrée pour une large gamme de produits et de services, « la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n'emporte protection, dans une procédure de nullité, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée »<sup>86</sup>, ceci afin d'éviter qu'une marque utilisée de manière partielle jouisse d'une protection plus étendue. Toutefois cette notion d'usage partiel ne peut « priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un

(64) T.P.I., 12 novembre 2008, *op. cit.*, § 39.

(65) *Ibidem*, § 70.

(66) T.P.I., 5 mai 2009, *Rotter c. O.H.M.I.*, T-449/07.

(67) T.P.I., 8 juillet 2009, *Mars c. O.H.M.I.*, T-28/08.

(68) T.P.I., 11 juin 2009, *Baldesberger c. O.H.M.I.*, T-78/08.

(69) T.P.I., 5 mai 2009, *ars Parfum Creation & Consulting c. O.H.M.I.*, T-104/08. Le Tribunal n'admet pas l'argument selon lequel il faudrait appliquer un autre test jurisprudentiel pour l'appréciation du caractère distinctif en matière de flacons de parfum : « Bien qu'il puisse être plus facile d'établir le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du conditionnement d'un parfum que d'une autre marque tridimensionnelle, il n'en demeure pas moins que le test jurisprudentiel établi, de façon générale, pour les marques tridimensionnelles, reste d'application pour les marques tridimensionnelles dont l'enregistrement est demandé dans le secteur du parfum; (...) les critères d'appréciation du caractère distinctif de toutes les marques tridimensionnelles ne peuvent diverger » (§ 40).

(70) T.P.I., 10 mars 2009, *Piccoli c. O.H.M.I.*, T-8/08.

(71) T.P.I., 17 décembre 2008, *Somm c. O.H.M.I.*, T-351/07.

(72) C.J.C.E., 11 juin 2009, *Chocoladefabrieken Lindt*, C-529/07, § 38.

(73) *Ibidem*, §§ 41 et s.

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

(75) C.J.C.E., 16 juillet 2009, *American Clothing Associates*, C-202/08 P et C-208/08 P.

(76) *Ibidem*, § 45.

(77) T.P.I., 16 décembre 2008, *Torres c. O.H.M.I.*, T-259/06.

(78) T.P.I., 16 septembre 2009, *Zero Industry c. O.H.M.I.*, T-400/06.

(79) T.P.I., 22 janvier 2009, *Commercy AG c. O.H.M.I.*, T-316/07.

(80) T.P.I., 16 décembre 2008, *Torres c. O.H.M.I.*, T-259/06.

(81) T.P.I., 7 août 2009, *Promat c. O.H.M.I.*, T-71/08.

(82) T.P.I., 25 mars 2009, *L'Oréal c. O.H.M.I. - Spa Monopole*, T-109/07, § 19.

(83) T.P.I., 2 décembre 2008, *Harman International Industries*, T-212/07.

(84) C.J.C.E., 3 septembre 2009, *Aceites del Sur*, C-498/07 P.

(85) T.P.I., 12 juin 2009, *Harwin International*, T-450/07, § 25.

(86) T.P.I., 23 septembre 2009, *GlaxoSmithkline c. O.H.M.I. - Serono Genetics Institute*, T-493/07, T-26/08 et T-27/08, § 33.

usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d'un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire »<sup>87</sup>.

#### 4. — *Autres signes antérieurs protégés*

**33.** — La protection d'un signe par le droit d'auteur peut faire échec à l'enregistrement d'une marque communautaire mais doit être invoquée dans le cadre d'une action en annulation et non d'une action en opposition<sup>88</sup>. Quant à la condition prévue par l'article 8, § 4, du règlement 40/94 selon laquelle le signe doit être utilisé dans la vie des affaires, cette condition est remplie, dans le cas particulier des titres des œuvres protégés par le droit d'auteur, lorsque l'œuvre en question a été mise sur le marché où ces titres sont protégés<sup>89</sup>.

**34.** — Un *designer* italien bien connu, Elio Fiorucci avait cédé l'ensemble de ses droits intellectuels sur le nom Fiorucci à une société de vêtements, mais quelques années plus tard, demande l'annulation de la marque enregistrée sur son nom par cette dernière. Le Tribunal de première instance refuse la déchéance de la marque en question sur la base de l'article 50, § 1<sup>er</sup>, c, du règlement sur la marque communautaire, estimant que la marque ne peut induire le public en erreur, à la fois parce que celui-ci a conscience que les vêtements commercialisés sous une marque ne sont pas nécessairement dessinés par le styliste portant ce nom, et parce que le titulaire de la marque consistant dans le nom de famille du créateur l'a légalement acquise par cession avec l'ensemble du patrimoine créatif de l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus<sup>90</sup>.

En revanche, le styliste obtient gain de cause sur le fondement de l'article 52(2) qui permet la nullité d'une marque communautaire en vertu d'un droit au nom antérieur « selon le droit national qui en régit la protection ». Or, le droit italien applicable impose le consentement du titulaire d'un nom patronymique notoire, préalablement à l'enregistrement de ce nom en tant que marque. La chambre de recours de l'O.H.M.I. avait écarté l'application de cette disposition, exigeant que la notoriété requise résulte d'une utilisation du nom dans un domaine non commercial et que le nom n'ait pas déjà été utilisé en tant que marque, ce qui était le cas en l'espèce. Le Tribunal de première instance considère que ces deux conditions sont excessives, la loi italienne pouvant s'appliquer dans l'hypothèse d'un nom de personne notoire enregistré ou utilisé comme marque<sup>91</sup>.

**35.** — Lorsque le signe antérieur est une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, l'annulation de l'enregistrement d'un signe identique ou similaire comme marque communautaire peut être obtenue si le droit national applicable donne au titulaire de ce droit antérieur le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. Dans l'appréciation de ce droit national, la chambre de recours

doit tenir compte à la fois de la législation, mais également des décisions de justice rendues sur cette base<sup>92</sup>. Il s'agissait en l'espèce de prendre en considération les conditions d'application de la doctrine anglaise du *passing off*.

**36.** — Quant au territoire couvert par la notion de signe dont la portée n'est pas seulement locale, il faut « tenir compte en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c'est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l'activité économique de son titulaire (...) [et], en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l'intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu'élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur internet »<sup>93</sup>. Le fait qu'un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l'ensemble du territoire national serait en conséquence insuffisant en lui-même pour établir que sa portée n'est pas seulement locale au sens de l'article 8, § 4, du règlement n° 40/94<sup>94</sup>. Le signe en question aura une portée « dès lors que son impact ne se limite pas à une partie réduite dudit territoire, comme c'est en général le cas d'une ville ou d'une province »<sup>95</sup>, l'appréciation de la portée du signe devant être effectuée *in concreto*, selon les circonstances propres à chaque espèce.

#### D. — *Protection conférée par la marque*

##### 1. — *Usage de la marque*

**37.** — La marque communautaire permet à son titulaire d'interdire à tout tiers de faire usage du signe protégé dans la vie des affaires. La notion d'« usage » a fait l'objet d'une construction jurisprudentielle progressive qui trouve un nouveau jalon dans une décision rendue en février 2009 sur des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation belge<sup>96</sup>. Il s'agissait d'une société exploitant un site internet par l'intermédiaire duquel des transactions commerciales entre tiers pouvaient être effectuées. Cette société concluait ensuite les ventes éventuellement convenues en tant que commissionnaire du vendeur. Le titulaire de la marque Smirnoff Ice a invoqué devant les tribunaux belges son droit de marque à l'encontre de cet intermédiaire commercial en raison d'une vente d'un lot de bouteilles de la boisson alcoolisée, pour laquelle la marque était utilisée sur le site internet et dans une lettre confirmant la vente. La Cour européenne a estimé qu'il s'agissait là d'un usage de la marque communautaire, même si l'intermédiaire agit pour le compte d'un autre opérateur, car il utilise la marque en question dans ses papiers d'affaires et dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique. La notion

d'« usage » inclut donc la situation dans laquelle « un intermédiaire commercial, agissant en son nom propre mais pour le compte du vendeur (...), utilise, dans ses papiers d'affaires, un signe identique à une marque communautaire pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée »<sup>97</sup>.

##### 2. — *Atteinte à la marque et violation du contrat de licence*

**38.** — L'article 8(2) de la directive 89/104/CEE sur la marque élargit les droits du titulaire de la marque en lui permettant d'invoquer son droit exclusif, et non pas la simple violation contractuelle, à l'encontre du licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. Saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation française sur l'application de cet article à la revente par le licencié de produits de luxe à un soldeur malgré l'interdiction qui lui en était faite par le contrat de licence, la Cour de justice a tout d'abord précisé que la liste de clauses concernées par l'article 8(2) était exhaustive<sup>98</sup>.

Elle a ensuite considéré que, en raison de la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine d'un produit, la revente de produits de luxe peut porter « atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe »<sup>99</sup>, et par conséquent à la qualité des produits visée par cet article, la sensation de luxe étant un élément essentiel de distinction de ces produits de prestige pour leurs consommateurs.

Aux fins de l'application des dispositions nationales transposant l'article 8(2) de la directive sur les marques, il appartiendra au juge vérifiant si la violation par le licencié d'une clause interdisant la revente de produits à des soldeurs porte atteinte à la sensation de luxe des produits de prestige, de « prendre en considération, d'une part, la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective et, d'autre part, la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d'activité de ceux-ci »<sup>100</sup>.

Cet arrêt se situe dans la lignée d'autres décisions récentes qui adjoignent à la fonction classique de la marque comme indication de provenance, celle de la garantie de la qualité des produits et des services couverts, principalement s'agissant d'une marque renommée<sup>100bis</sup>. On peut toutefois se demander si le critère d'atteinte à l'allure et à l'image de prestige de produits de luxe ne risque pas d'être ardu à appliquer en pratique.

(87) *Ibidem*, § 34.

(88) T.P.I., 30 juin 2009, *Danjaq*, T-435/05, § 41.

(89) *Ibidem*, § 44.

(90) T.P.I., 14 mai 2009, *Elio Fiorucci*, T-165/06, §§ 30-34.

(91) *Ibidem*, §§ 55-56.

(92) T.P.I., 11 juin 2009, *Last Minute Network c. O.H.M.I.*, T-114/07 et T-115/07, § 47.

(93) T.P.I., 24 mars 2009, *Moreira da Fonseca c. O.H.M.I.*, aff. jointes T-318/06 à T-321/06, § 37.

(94) *Ibidem*, § 39.

(95) *Ibidem*, § 40.

(96) C.J.C.E., 19 février 2009, *UDV North America*, C-62/08.

(97) *Ibidem*, § 54.

(98) C.J.C.E., 23 avril 2009, *Copad*, C-59/08, § 20.

(99) *Ibidem*, §§ 26 et 37.

(100) *Ibidem*, § 32.

(100bis) Voir *infra* § 41.



3. — *Marque renommée*

39. — La renommée d'une marque communautaire s'acquiert lorsque celle-ci est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté. Le territoire d'un seul État membre peut être considéré comme constituant une telle partie substantielle<sup>101</sup>, ce qui n'étonne pas puisque la Cour de justice avait déjà considéré qu'une partie seulement du territoire Benelux pouvait être qualifiée de partie substantielle du territoire de l'Union européenne<sup>102</sup>.

40. — L'on sait que l'atteinte à une marque renommée ne requiert pas un risque de confusion entre les signes en présence mais uniquement une association entre ceux-ci, lorsque le public concerné effectue un rapprochement entre les deux marques, sans nécessairement les confondre. Dans un arrêt du 28 novembre 2008, la Cour de justice précise que « l'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce »<sup>103</sup>, parmi lesquels peuvent être cités le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné; l'intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure; l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un tel lien, de même que l'existence d'un risque de confusion<sup>104</sup>. En revanche, le fait que la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services, que ces produits ou ces services et les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée ne sont pas similaires et que la marque antérieure est unique s'agissant de n'importe quels produits ou services, n'implique pas nécessairement l'existence d'un lien<sup>105</sup>.

S'agissant des trois types d'atteintes qui peuvent être portées aux marques renommées, la même décision précise que leur existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce<sup>106</sup>, l'existence d'un lien d'association entre les signes ne suffisant pas à établir l'atteinte. L'usage de la marque postérieure est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée même si cette dernière n'est pas unique et un premier usage de la marque postérieure peut suffire à porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure<sup>107</sup>. Enfin, la preuve que l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice

au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur<sup>108</sup>.

Une dernière précision de cette importante décision tient à la détermination du public pertinent qui peut, nous dit la Cour, varier en fonction du type d'atteinte touchant la marque renommée. L'existence d'un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou services de cette marque antérieure, alors que le profit induit tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure s'évalue par rapport à la perception du consommateur moyen concerné par la marque postérieure<sup>109</sup>.

41. — L'existence d'un profit induit tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ne présuppose donc ni l'existence d'un risque de confusion, ni celle d'un préjudice porté à ce caractère distinctif ou à cette renommée : il peut y avoir un tel profit lorsque le tiers tente par l'usage qu'il fait de la marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci afin de pouvoir bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci<sup>110</sup>. Cette précision intervient dans un autre arrêt important rendu sur question préjudicielle dans un litige opposant L'Oréal à une société commercialisant des imitations de parfums de celle-ci et indiquant dans des listes comparatives la correspondance entre ces produits et ceux revêtus de marques renommées détenues par L'Oréal. La Cour de justice rappelle les critères de l'affaire Intel à prendre en considération pour apprécier l'existence de ce profit induit, mais admet ensuite que « dans le cadre d'une telle appréciation globale, peut également prise en considération, le cas échéant, l'existence d'un risque de dilution ou de ternissement de la marque »<sup>111</sup>. Si dans l'arrêt Intel, la juridiction européenne considère que les trois types d'atteinte à une marque renommée sont différents et autonomes, pourquoi aurait-on besoin, pour démontrer le profit induit tiré du caractère distinctif ou de la renommée, de faire appel à l'une des deux autres atteintes?

Cette décision est surtout l'occasion pour la Cour d'affirmer que le droit exclusif prévu à l'article 5, § 1<sup>er</sup>, a, de la directive 89/104 (protection contre l'usage d'un signe identique pour des produits identiques) protège différentes fonctions de la marque, au-delà de sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, et « notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité »<sup>112</sup>. Il en résulte que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers l'usage de sa marque dans une publicité comparative qui ne

satisfait pas aux conditions imposées par la directive sur ce type de publicité, pour autant que cet usage porte atteinte à une des fonctions de la marque, quelle qu'elle soit.

En définitive, cet arrêt L'Oréal accorde une protection bien plus extensive aux marques renommées que dans l'arrêt Intel ou sa jurisprudence antérieure, le lien d'association prouvant assez facilement semble-t-il, dans une logique de concurrence déloyale, l'existence d'une intention de tirer profit de la marque protégée.

4. — *Publicité comparative*

42. — Dans l'affaire L'Oréal précitée, la Cour revient sur le lien entre publicité comparative et atteinte à la marque<sup>113</sup>. Elle reconnaît en premier lieu que des listes comparatives entre des produits revêtus de marques protégées, en l'occurrence des parfums, et des imitations de ces produits, peuvent être qualifiées de publicité comparative<sup>114</sup>. Lorsqu'un annonceur mentionne de la sorte que les produits qu'il commercialise sont des imitations de produits portant une marque renommée, il « présente son bien comme une imitation ou une reproduction » et le profit qu'il retire de cette publicité comparative doit être considéré comme « induit tiré » de la notoriété attaché à cette marque, ne respectant pas par là deux des conditions de l'admissibilité d'une publicité comparative, prévues par l'article 3bis, § 1<sup>er</sup>, de la directive 84/450<sup>115</sup>. Voilà de quoi rendre difficile le fait d'expliquer à ses consommateurs que ses produits non contrefaits sont des imitations de produits de marque.

5. — *Épuisement*

43. — La construction de la théorie de l'épuisement des droits intellectuels se poursuit avec une certaine régularité.

Dans une affaire relative au droit des marques<sup>116</sup>, la Cour de justice a considéré que le consentement, qui doit accompagner la première mise dans le commerce des produits revêtus de la marque pour que l'épuisement puisse opérer, doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine la volonté du titulaire de la marque de renoncer à son droit exclusif. L'épuisement peut toutefois jouer lorsque la commercialisation des produits est effectuée par une entreprise liée économiquement au titulaire du droit, tel un licencié, dans la mesure où le donneur de licence a dans ce cas l'opportunité de contrôler la qualité des produits ainsi commercialisés<sup>117</sup>. Néanmoins lorsque le preneur de licence enfreint certaines clauses du contrat de licence, visées par l'article 8(2) de la directive 89/104/CEE sur les marques<sup>118</sup>, ce qui permet au titulaire de la marque d'invoquer son droit exclusif à son encontre, il est fait obstacle à l'épuisement<sup>119</sup>.

Quant aux circonstances qui permettent au titulaire du droit de marque de s'opposer à une nouvelle commercialisation des produits, en

(101) C.J.C.E., 6 octobre 2009, *PAGO International*, C-301/07.

(102) C.J.C.E., 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, *Rec.*, p. I-5421.

(103) C.J.C.E., 28 novembre 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, §§ 41-42.

(104) *Ibidem*, §§ 57 et 60.

(105) *Ibidem*, § 64.

(106) *Ibidem*, § 68.

(107) *Ibidem*, §§ 73-75.

(108) *Ibidem*, § 77.

(109) *Ibidem*, §§ 35-36.

(110) C.J.C.E., 18 juin 2009, *L'Oréal*, C-487/07.

(111) *Ibidem*, § 45.

(112) *Ibidem*, § 58.

(113) C.J.C.E., 18 juin 2009, *op. cit.*

(114) *Ibidem*, § 52.

(115) *Ibidem*, § 80.

(116) C.J.C.E., 23 avril 2009, *Copad*, C-59/08.

(117) *Ibidem*, §§ 42-43.

(118) Sur l'interprétation de cet article, voy. *supra* § 38.

(119) *Ibidem*, §§ 47-51.



dépôt d'une première mise dans le commerce effectuée avec son consentement, la même décision précise que « lorsque la mise dans le commerce de produits de prestige par le licencié en violation d'une clause du contrat de licence doit néanmoins être considérée comme faite avec le consentement du titulaire de la marque, ce dernier ne peut invoquer une telle clause pour s'opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l'article 7, § 2, de la directive que dans le cas où il est établi, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, qu'une telle revente porte une atteinte à la renommée de la marque »<sup>120</sup>. Dans le cas où les marchandises de luxe sont revendues par un preneur de licence à un soldeur, il s'agit notamment de mettre en balance d'une part l'intérêt du titulaire de la marque et la protection de la renommée de celle-ci, et d'autre part, l'intérêt du soldeur à pouvoir revendre les produits en question d'une manière usuelle dans son secteur d'activités.

**44.** — Toujours en matière de consentement à une première commercialisation des produits dans l'espace économique européen, celui-ci peut être implicite et découler d'une commercialisation par un tiers, « pour autant qu'un tel consentement résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce dans cette zone qui, appréciés par le juge national, traduisent d'une façon certaine une renonciation dudit titulaire à son droit exclusif »<sup>121</sup>. La Cour ne fait ici que répéter sa précédente décision *Zino Davidoff* qui concernait une première commercialisation *en dehors* de l'Espace économique européen<sup>122</sup>, circonstance qui ne fait aucune différence selon la juridiction européenne<sup>123</sup>.

**45.** — En matière de produits pharmaceutiques, terrain privilégié de la théorie de l'épuisement, la Cour a précisé les conditions de sa jurisprudence antérieure en disposant que « lorsqu'il est établi que le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, le mode de présentation de cet emballage ne doit être apprécié qu'au regard de la condition selon laquelle il ne doit pas être tel qu'il puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire »<sup>124</sup>. C'est l'importateur parallèle qui doit fournir les informations nécessaires pour permettre cette vérification.

### 6. — Déchéance de la marque

**46.** — Durant la période considérée, la Cour de justice des Communautés européennes est intervenue à de multiples reprises pour clarifier la notion d'usage sérieux qui fait obstacle à la déchéance de la marque. Elle a ainsi rappelé que l'usage sérieux doit s'entendre d'un usage, conformément à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ceux-ci, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique, ayant

pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque<sup>125</sup>. La circonstance que l'offre de produits ou de services est faite sans but lucratif n'est pas suffisante pour conclure à l'absence d'un usage sérieux, pour autant que l'utilisation de la marque permette d'identifier et de promouvoir ces produits ou services<sup>126</sup>. En revanche, « lorsque le titulaire d'une marque appose celle-ci sur des objets qu'il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne fait pas un usage sérieux de cette marque pour la classe dont relèvent lesdits objets »<sup>127</sup>. La marque perdrait ainsi sa raison d'être commerciale, selon la Cour, qui consiste « à créer ou conserver un débouché pour les produits ou services portant le signe qui la constitue »<sup>128</sup>.

## E. — Questions procédurales

### 1. — Requêtes en restitutio in integrum

**47.** — Dans la période analysée, de nombreuses décisions sont revenues sur les conditions d'application des requêtes en *restitutio in integrum*, soit en rétablissement dans ses droits du titulaire d'une marque, prévues à l'article 78 du règlement sur la marque communautaire. Le tribunal européen a notamment considéré que le devoir de vigilance, qui constitue une des conditions requises, incombe au premier chef au titulaire de la marque. En cas de délégation des tâches relatives au renouvellement de la marque, il doit donc s'assurer que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches<sup>129</sup>, des erreurs humaines de saisie des délais dans un système de contrôle et de surveillance ne pouvant en outre donner lieu à une *restitutio in integrum*<sup>130</sup>. La pratique de l'Office européen des brevets en matière de délais pour introduire une telle requête ne peut non plus être suivie, le système applicable à la marque communautaire étant indépendant de celui-ci<sup>131</sup>.

Le détenteur d'une licence de marque communautaire, même exclusive, peut demander le renouvellement de cette marque s'il y est autorisé expressément par le titulaire de la marque, cette autorisation pouvant être contenue dans le contrat de licence. À défaut d'une telle autorisation, le preneur de la licence n'est pas partie à la procédure de renouvellement et ne peut donc pas être fondé à présenter une demande de *restitutio in integrum*<sup>132</sup>.

### 2. — Autorité de la chose jugée des décisions d'opposition

**48.** — Si les décisions d'opposition n'ont pas d'autorité de chose jugée et ne peuvent s'imposer dans des procédures ultérieures en nullité

de la marque, la chambre de recours saisie d'une telle demande en nullité de la marque opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs, ne peut ignorer les constatations opérées par la décision finale en matière d'opposition<sup>133</sup>.

### 3. — Retrait de la demande de marque

**49.** — En vertu de l'article 44, § 1<sup>er</sup>, du règlement 40/94, le demandeur d'une marque communautaire peut à tout moment retirer sa demande de marque ou limiter la liste des personnes ou des services qu'elle contient. Ce retrait requiert une demande explicite du titulaire de la marque : une chambre de recours ne peut en conséquence déduire de son inaction procédurale dans le cadre d'une opposition ou d'un recours devant l'O.H.M.I., une renonciation implicite à sa demande de marque<sup>134</sup>.

## 7

## VII. — Droit des dessins et modèles

**50.** — La jurisprudence européenne est relativement avare en matière de dessins et modèles. La décision de la Cour de justice du 2 juillet 2009 fait exception à cette règle en se prononçant sur la titularité d'un dessin ou modèle communautaire réalisé sur commande<sup>135</sup>. L'on sait que l'article 14, § 3, du règlement sur le dessin ou modèle communautaire prévoit que l'employeur jouit du droit sur le dessin ou modèle réalisé par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou suivant les instructions de son employeur. Les juges de Strasbourg ont refusé d'étendre cette disposition aux dessins ou modèles communautaires réalisés sur commande, le texte de la disposition en question ne s'appliquant clairement qu'à « un type spécifique de relation contractuelle, à savoir la relation de travail »<sup>136</sup>. Le créateur conserve donc la titularité du dessin ou modèle dans ce contexte. Rien n'empêche cependant que le droit en question soit transféré par le créateur au commanditaire, l'appréciation de l'effectivité d'un tel transfert contractuel étant du ressort de la juridiction nationale<sup>137</sup>.

## 8

## VIII. — Appellations d'origine et indications géographiques

**51.** — Pas une année de jurisprudence européenne ou presque sans son lot de décisions

(120) *Ibidem*, § 59.

(121) C.J.C.E., 15 octobre 2009, *Makro*, C-324/08.

(122) C.J.C.E., 20 novembre 2001, *Zino Davidoff et Levi-Strauss*, C-414/99 à C-416/99, *Rec.*, p. I-8691.

(123) C.J.C.E., 15 octobre 2009, *op. cit.*, § 33.

(124) C.J.C.E., 22 décembre 2008, *The Wellcome Foundation c. Paranova*, C-276/05, § 30.

(125) C.J.C.E., 9 décembre 2008, *Verein Radetzky-Orden*, C-442/07; T.P.I., 25 mars 2009, *Anheuser-Bush c. O.H.M.I.*, T-191/07. La règle résulte de C.J.C.E., 13 septembre 2007, *Il Ponte Finanziaria*, C-234/06 P, *Rec.*, p. I-7333.

(126) *Ibidem*.

(127) C.J.C.E., 15 janvier 2009, *Silberquelle*, C-495/07.

(128) *Ibidem*, § 18.

(129) T.P.I., 13 mai 2009, *Aurelia Finance*, T-136/08.

(130) *Ibidem*, § 29.

(131) T.P.I., 23 septembre 2009, *Evets Corp.*, T-20/08 et T-21/08.

(132) T.P.I., 12 mai 2009, *Jurado Hermanos*, T-410/07.

(133) T.P.I., 14 octobre 2009, *Ferrero c. O.H.M.I.*, T-140/08, §§ 34-37.

(134) T.P.I., 17 mars 2009, *Laytoncrest*, T-171/06.

(135) C.J.C.E., 2 juillet 2009, *FEIA*, C-32/08.

(136) *Ibidem*, § 51.

(137) *Ibidem*, §§ 79-80.

dans le conflit qui oppose l'entreprise tchèque Budvar à Anheuser-Bush, producteur américain de la bière Budweiser. L'année écoulée est particulièrement fertile avec un arrêt de la Cour de justice et deux du tribunal de première instance<sup>138</sup>. Pour rappel, l'entreprise tchèque ne cesse de s'opposer à tout enregistrement de marques communautaires sur Bud ou Budweiser pour de la bière s'appuyant sur une appellation d'origine dont elle serait titulaire sur la dénomination Bud, la bière qu'elle fabrique sous ce nom étant originaire d'une ville nommée Ceske Budejovice, ainsi que sur des marques nationales sur les dénominations Bud et Budweiser.

Une première décision du Tribunal, fin 2008, tranche en faveur de l'entreprise Budvar en annulant une décision de la chambre de recours de l'O.H.M.I. qui avait douté de la validité de l'appellation d'origine invoquée à l'appui de l'opposition, en considérant que le système du droit communautaire des marques présuppose la prise en compte de l'existence de droits antérieurs protégés au niveau national, ce qui empêche l'O.H.M.I. de contester que le droit invoqué à l'appui d'une opposition constitue une appellation d'origine si celle-ci n'a pas été définitivement invalidée par les tribunaux nationaux<sup>139</sup>. D'autre part, le Tribunal rejette la condition requise par l'O.H.M.I. d'un usage sérieux de l'appellation d'origine, considérant que cette condition ne vaut que pour les marques antérieures fondant une opposition et non pour les appellations d'origine, pour lesquelles seule une utilisation dans la vie des affaires doit être démontrée<sup>140</sup>. Enfin, si l'article 8 §4 du règlement sur la marque communautaire requiert la preuve que le signe antérieur autre qu'une marque doit donner le droit à son titulaire d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, l'opposant s'appuyant sur ce signe doit uniquement démontrer qu'il dispose d'un tel droit selon la législation qui protège son signe, et non qu'il a déjà pu effectivement interdire une telle utilisation<sup>141</sup>.

Le litige soumis à la Cour par le biais de questions préjudicielles visait davantage à préciser la méthode devant être suivie par une juridiction nationale pour déterminer si une dénomination constitue une indication de provenance géographique dont la protection en vertu de traités bilatéraux conclus entre États membres serait justifiée au regard des critères de l'article 30 du Traité CE. Sur cette question, la Cour renvoie aux conceptions du droit national pour vérifier si « la dénomination, même si elle n'est pas comme telle un nom géographique, est apte à informer le consommateur de ce que le produit qui en est revêtu provient d'une région ou d'un endroit du territoire d'un État membre »<sup>142</sup> et si elle n'est pas devenue générique<sup>143</sup>. Plus décisive est la réponse de la Cour selon laquelle, en raison de son caractère exhaustif, le règlement 510/2006 sur la protection des indications géographiques et des ap-

pellations d'origine s'oppose à l'application d'un régime de protection prévu par des traités bilatéraux conclus entre États membres qui confère à une dénomination, reconnue selon le droit d'un État membre comme constituant une appellation d'origine, une protection dans un autre État membre (...) alors que cette appellation d'origine n'a pas fait l'objet d'une demande d'enregistrement au titre dudit règlement »<sup>144</sup>, ce qui modifie quelque peu sa jurisprudence antérieure dans la même affaire<sup>145</sup>.

**52.** — Dans une autre affaire relative à l'appellation s'appliquant à un type de saucissons produits en Italie, il a été précisé qu'un caractère générique d'une appellation d'origine ne peut être présumé tant que la Commission euro-

péenne n'a pas statué sur la demande d'enregistrement de celle-ci<sup>146</sup>. Une indication géographique ne devient générique « que si le lien direct entre, d'un côté, l'origine géographique du produit et, de l'autre côté, une qualité déterminée de ce produit, sa réputation ou une autre caractéristique de celui-ci, attribuable à ladite origine, a disparu, la dénomination ne faisant plus que décrire un genre ou un type de produits »<sup>147</sup>.

Séverine DUSOLLIER<sup>148</sup>

(144) *Ibidem*, § 129.

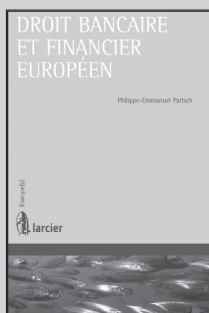
(145) Voy. C.J.C.E., 18 novembre 2003, *Budejovicky Budvar*, C-216/01, *Rec.*, p. I-13617.

(146) C.J.C.E., 10 septembre 2009, *Severi*, C-446/07, § 54.

(147) C.J.C.E., 2 juillet 2009, *Bavaria et Bavaria Italia*, C-343/07, § 107.

(148) Professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, l'auteur remercie Amélie de Francquen, assistante aux F.U.N.D.P., pour l'aide qu'elle lui a apportée dans la recherche et l'analyse des décisions.

## NOUVEAUTÉS EN DROIT EUROPÉEN

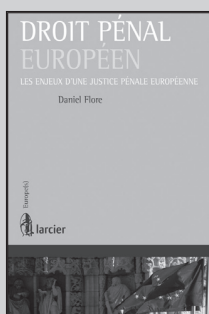


### DROIT BANCAIRE ET FINANCIER EUROPÉEN

Philippe-Emmanuel PARTSCH

L'objectif de l'ouvrage est de donner au lecteur les clés de lecture propres à l'ordre juridique pour bien aborder le droit bancaire et financier européen dérivé.

Éd. 2009 • 1088 p. • 145,00 €



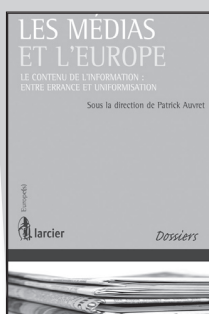
### DROIT PÉNAL EUROPÉEN

Les enjeux d'une justice pénale européenne

Daniel FLORE

Conséquence du Traité d'Amsterdam, l'Union européenne produit des normes pénales qui visent à rapprocher les droits nationaux et à apporter une dimension européenne à l'exercice de la justice pénale.

Éd. 2009 • 636 p. • 79,00 €



### LES MÉDIAS ET L'EUROPE

Le contenu de l'information entre errance et uniformisation

Ouvrage collectif sous la direction de Patrick AUVRET

L'intégration du droit de la presse dans la sphère européenne va en s'accéléralant. Différentes tentatives d'harmonisation sont conduites par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe appuyé par la Cour EDH (actes du colloque «Les médias et l'Europe»).

Éd. 2009 • 392 p. • 70,00 €

► Collection Europe(s)  
Sous la direction de Paul Nihoul et Olivier De Schutter

Version de  
ces ouvrages  
disponible sur  
[www.strada.be](http://www.strada.be)

(138) C.J.C.E., 8 septembre 2009, *Budejovicky Budvar*, C-478/07; T.P.I., 16 décembre 2008, *Budejovicky Budvar c. O.H.M.I.*, aff. jointes T-225/06, T-255/06, T-257/06, T-309/06; T.P.I., 25 mars 2009, *Anheuser-Bush c. O.H.M.I.*, T-191/07.

(139) T.P.I., 16 décembre 2008, *op. cit.*, § 90.

(140) *Ibidem*, § 168.

(141) *Ibidem*, § 195.

(142) C.J.C.E., 8 septembre 2009, *op. cit.*, § 94.

(143) *Ibidem*.