

Capsule

Arrêt *Luceo* : stratégie de dépôt abusive et détournement du droit de priorité

Morgane Jehel*

1. LA NOTION DE PRIORITÉ	663
2. LE DÉTOURNEMENT DU DROIT DE PRIORITÉ DANS L'ARRÊT <i>LUCEO</i>	665
2.1 Rappel des faits	665
2.2 Analyse de la décision du Tribunal de l'Union européenne	667
3. LA SANCTION PEU DISSUASIVE DU DÉTOURNEMENT DU DROIT DE PRIORITÉ ?	670

© CIPS, 2017.

* Diplômée de l'EDHEC Business School et de l'Université Catholique de Lille (France). Cette capsule a été réalisée durant un stage chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

[Note de la rédaction : cette capsule a été soumise à une évaluation à double anonymat.]

1. LA NOTION DE PRIORITÉ

Le 7 juillet 2016, le Tribunal de l'Union européenne est venu sanctionner la mauvaise foi d'un déposant dont la stratégie visait à détourner le droit de priorité prévu par l'article 4 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1983 pour la protection de la propriété industrielle¹.

Même si le champ territorial de protection d'une marque est déterminé par son lieu de dépôt, il n'est pas rare que le déposant soit amené à vouloir étendre cette protection. En effet, il est fréquent que le déposant ait besoin d'une protection plus large compte tenu du marché dans lequel il évolue ou dans lequel il souhaite vendre ses produits ou développer ses activités. Dans cette optique, une unique protection nationale pourrait se révéler insuffisante.

C'est la raison pour laquelle il est très souvent nécessaire de déposer une marque dans plusieurs pays.

Pour effectuer les démarches requises afin d'obtenir la protection d'une marque dans n'importe lequel des autres États contractants, le déposant, grâce au droit de priorité, jouit d'un délai d'une certaine durée (douze mois pour les brevets et les modèles d'utilité ; six mois pour les dessins et modèles industriels ainsi que les marques). Cela lui permet de ne pas déposer simultanément toutes ses demandes – ce qui, dans tous les cas, s'avérerait difficile en pratique.

Le règlement européen n° 207/2009 du 26 février 2009 fixe quant à lui les règles et les conditions d'octroi d'une marque de

1. Convention d'Union de Paris du 20 mars 1983 disponible en ligne : <http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.jsp?file_id=287558>. L'article 4, A.1) prévoit que : Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

l'Union européenne. L'article 29 §1 de ce règlement² prévoit un délai de réflexion de six mois pour revendiquer la priorité sur une marque de l'Union européenne.

Grâce au droit de priorité, les effets attachés à la demande réflexe remontent à la date de dépôt de la première demande. Le déposant jouit donc d'une protection envers les tiers qui, bien que de bonne foi, pourraient déposer ou utiliser un signe distinctif qui prêterait à confusion avec la marque originelle.

Ainsi, si une demande est déposée pour la même invention, la même marque ou bien le même dessin ou modèle industriel entre le dépôt de la première demande et avant l'expiration du délai dont bénéficie le déposant, celle-ci n'est pas prioritaire. En effet, dans la mesure où les demandes ultérieures émises par le déposant initial, appelées « demandes réflexes », sont considérées comme ayant été déposées à la date de la première demande, ce sont elles qui sont prioritaires.

Il convient également de souligner que le droit de priorité est un droit indépendant, avec une existence propre. Ainsi, en cas d'extinction de la première demande, le droit de priorité subsiste malgré tout. Par ailleurs, et cela va sans dire, il s'agit d'un droit temporaire dont l'existence est subordonnée au délai de réflexion accordé.

Toutefois, pour que ce droit de priorité soit valablement revendiqué, encore faut-il que certaines conditions soient satisfaites, et notamment la condition relative à la première demande.

Le droit de priorité ne peut effectivement naître que d'une première demande de marque. Préalablement à toute revendication de priorité, il est donc nécessaire qu'un dépôt ait été effectué dans un pays partie à la Convention d'Union de Paris puisque c'est précisément de ce dépôt que va naître le droit de priorité³.

2. Règlement no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire de l'Union européenne disponible en ligne : <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32009R0207>>. L'article 29 §1 prévoit que :

Une personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

3. *Supra*, note 1.

Néanmoins, une exception à ce principe est prévue par la Convention d'Union de Paris⁴. En présence de circonstances exceptionnelles particulières, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure peut être considérée comme une « première demande ». Il est en effet possible que des dépôts soient effectués rapidement dans le but d'obtenir au plus tôt un droit de priorité, ce qui peut parfois conduire à des demandes qui ne correspondent finalement pas aux souhaits du déposant⁵.

Pour que cette exception soit mise en œuvre, il est nécessaire de remplir différentes conditions : i) la demande ultérieure doit avoir le même objet que la première demande ; ii) les deux demandes doivent avoir été déposées dans le même pays de l'Union ; iii) la demande antérieure doit avoir été, à la date du dépôt de la demande ultérieure, retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits; enfin, iv) la demande antérieure ne doit pas encore avoir servi de base pour la revendication du droit de priorité⁶.

Mais une telle exception au principe de première demande peut parfois conduire à un détournement du droit de priorité. C'est précisément sur ce point que le Tribunal de l'Union européenne a dû se prononcer le 7 juillet 2016.

2. LE DÉTOURNEMENT DU DROIT DE PRIORITÉ DANS L'ARRÊT *LUCEO*

2.1 Rappel des faits

Afin de bien comprendre la portée de la décision rendue par le Tribunal de l'Union européenne dans cette affaire, il est indispensable de reprendre la chronologie précise des faits.

4. L'article 4, C.4) de la Convention d'Union de Paris prévoit que :

Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de l'alinéa 2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5. Alain Thrierr et Olivier Thrierr « Droit de priorité », dans *Jurisclasseurs Marques, dessins et modèles* (Paris, LexisNexis, 2014), fascicule 7720, §25 [Thrierr].

6. *Supra*, note 4.

Le 29 juillet 2009, la société Maquet GmbH dépose une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour le signe verbal LUCEA LED.

La société Copernicus EOOD (ci-après « Copernicus »), représentée par M. A., revendique alors une priorité pour la marque litigieuse LUCEO, cette dernière ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office des brevets autrichiens le 16 mars 2009 pour les mêmes produits.

La demande d'enregistrement de la marque LUCEO était donc antérieure à celle de la société Maquet GmbH pour le signe verbal LUCEA LED.

Six mois plus tard, soit le 16 septembre 2009, Copernicus, toujours représentée par M. A., présente une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour le même signe verbal LUCEO.

Le 21 octobre 2009, une nouvelle société, la société Capella EOOD (ci-après « Capella »), représentée par M. A., devient titulaire de la marque litigieuse. Quelques semaines après, le 12 novembre 2009, Capella forme opposition contre la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne LUCEA LED au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009⁷.

7. Règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne disponible en ligne : <http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=163035>. L'article 41 prévoit que :

1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8 :
 - a) dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques ;
 - b) dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition ;
 - c) dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits.
2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 43, paragraphe 2, deuxième phrase.
3. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Dans un délai imparti par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.

Force est de constater ici que la date de dépôt de la demande était postérieure à celle du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne LUCEA LED. Capella s'est prévalu de son antériorité en invoquant une revendication de priorité.

Le 1^{er} mars 2010, la demande d'enregistrement de la marque litigieuse est publiée au *Bulletin des marques communautaires*, puis, le 26 octobre 2010, la marque litigieuse est enregistrée.

En septembre 2011 et en août 2012, les sociétés Verus EOOD et Copernicus-Trademarks Ltd sont respectivement inscrites au registre des marques de l'Union européenne comme titulaires de la marque litigieuse.

Le 14 décembre 2012, la division d'annulation de l'EUIPO déclare nulle la marque litigieuse au motif que M. A. était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque litigieuse. Le même jour, la société Copernicus-Trademarks Ltd, représentée par M. A., forme un recours contre cette décision.

Le 13 novembre 2013, la société Ivo-Kermatin GmbH, toujours représentée par M. A., est inscrite au registre des marques de l'Union européenne comme nouveau titulaire de la marque litigieuse.

Le 25 novembre 2013, l'EUIPO rejette le recours et confirme la conclusion de la division d'annulation. M. A. saisit donc le Tribunal de l'Union européenne pour faire invalider la décision finale de l'EUIPO.

2.2 Analyse de la décision du Tribunal de l'Union européenne

À la suite de la saisine du Tribunal de l'Union européenne par M. A., son recours est rejeté. Le Tribunal de l'Union européenne considère que son comportement est contraire aux objectifs du règlement n° 207/2009. En effet, il estime que le comportement de M. A. ne constitue aucunement un comportement commercial légitime.

Par le biais de l'ensemble des sociétés mentionnées précédemment, M. A. poursuivait une stratégie de dépôt qui impliquait un nombre très important de demandes d'enregistrement. Pas moins de 2 392 demandes de marques allemandes et 750 demandes de marques autrichiennes avaient été relevées.

Naturellement, seule une infime partie de ces marques était *in fine* enregistrée dans chaque pays. M. A. avait entrepris la stratégie

suivante : soumettre des chaînes infinies de demandes de marques nationales sans payer de taxes de dépôt.

Les demandes étaient donc déposées dans le seul but de revendiquer par la suite une priorité pour une demande d'enregistrement de marques de l'Union européenne en contournant le délai de réflexion de six mois. Une telle stratégie lui permettait d'obtenir une position de blocage afin de s'opposer ensuite aux demandes d'enregistrement de marques déposées par des tiers.

Le procédé utilisé en pratique était le suivant : si un tiers demandait l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne identique ou similaire, M. A. demandait alors l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne et revendiquait la priorité pour cette marque, en appuyant sa demande sur le dernier maillon de la chaîne des demandes de marques nationales. À titre d'exemple, depuis 2003, le signe LUCEO avait fait l'objet de demandes d'enregistrement au titre de marque nationale tant en Autriche qu'en Allemagne.

Ensuite, M. A. s'opposait à la demande d'enregistrement du tiers en se fondant sur cette demande d'enregistrement, ce qui lui permettait de bloquer le tiers dans sa démarche.

Il apparaît en l'espèce que Copernicus avait demandé l'enregistrement de la marque litigieuse dans le seul but de pouvoir s'opposer à la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne LUCEA LED et d'en tirer des avantages économiques. Cet objectif était alors bien en contradiction avec l'une des fonctions essentielles de l'enregistrement d'une marque : la garantie au consommateur ou à l'utilisateur final de l'identité d'origine du produit ou du service concerné⁸.

Il est également possible de relever qu'à partir de 2005, les demandes de marque nationale se faisaient à un rythme semestriel. À chaque fois, la demande de marque nationale était déposée en mars en Autriche et en septembre en Allemagne. Cet intervalle correspondait parfaitement au délai de réflexion de six mois. Grâce à la position de blocage qu'il détenait donc indéfiniment, M. A. pouvait systématiquement revendiquer sa priorité pour s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques déposées par des tiers. Ces demandes de marque nationale étaient successivement annulées puisque la taxe de dépôt n'était finalement jamais payée.

8. *Copernicus-Trademarks Ltd c EUIPO*, Tribunal de l'Union européenne 7 juillet 2016, aff T-82/14, §29 [*Copernicus*].

En ce qui concerne la marque LUCEA LED, il est en effet possible de relever que l'intervenante avait demandé l'enregistrement de sa marque au titre de marque de l'Union européenne. Ce n'est qu'après cette demande d'enregistrement que Copernicus a demandé l'enregistrement de la marque litigieuse. Pour revendiquer sa priorité, Copernicus se fondait sur le dernier maillon de la chaîne des demandes d'enregistrement de marque nationale LUCEO. En l'espèce, ce dernier maillon correspondait à la demande d'enregistrement de la marque autrichienne déposée le 16 mars 2009.

Force est de constater que l'objectif poursuivi par M. A. était de pouvoir revendiquer la priorité pour une marque des années après avoir déposé la première demande d'enregistrement du signe LUCEO en tant que marque nationale, alors que le règlement européen ne prévoit qu'un délai de six mois⁹ : puisque les demandes de marque nationale étaient successivement annulées, faute de paiement de la taxe de dépôt, le dernier maillon de la chaîne était susceptible d'être caractérisé de première demande et, dès lors, le déposant pouvait se prévaloir du droit de priorité.

En ce sens, il est aisé de contester l'argument selon lequel M. A. aurait voulu étendre son portefeuille de marques¹⁰. Si M. A. avait réellement souhaité développer son portefeuille de marques, il est évident que celui-ci aurait procédé à l'enregistrement desdites marques. Au contraire, en ne payant pas la taxe de dépôt, M. A. laissait de son propre fait les demandes qu'il déposait en désuétude. Celles-ci n'étaient jamais examinées ; elles étaient successivement annulées¹¹.

Il a donc été considéré que le développement de marque faisait défaut. En effet, la chambre des recours a retenu que déposer de manière répétée des demandes d'enregistrement de marques nationales sans l'intention de payer les taxes de dépôt ou de les mener à un enregistrement ne pouvait être considéré comme le développement d'une marque, pas plus que le fait de modifier légèrement les classes à chaque nouvelle demande.

De plus, et de manière tout à fait logique, la chambre des recours a estimé que la décision d'amener un signe déjà existant – en l'espèce, LUCEO – à l'enregistrement comme marque de l'Union européenne suite à un dépôt d'une demande d'enregistrement de marque nationale ne nécessitait pas des années de réflexion.

9. *Supra*, note 2.

10. *Copernicus*, *supra* note 8 §42.

11. *Ibid.*, §53.

Ainsi, la demande d'enregistrement de la marque litigieuse n'avait qu'un seul objectif : celui de contrer la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne LUCEA LED déposée par l'intervenante.

Dès lors, la stratégie de dépôt abusive de demandes d'enregistrement de marques ne pouvant être considérée comme un comportement commercial légitime, il ne peut s'agir que d'un *abus de droit* ou d'un *acte de mauvaise foi*. Par conséquent, la *nullité de la marque réflexe* est prononcée¹².

3. LA SANCTION PEU DISSUASIVE DU DÉTOURNEMENT DU DROIT DE PRIORITÉ ?

Comme énoncé précédemment, dans cette affaire, l'attitude du demandeur est caractéristique de l'abus de droit. En effet, si le droit de priorité a vocation de protéger le déposant, sa mise en œuvre abusive et détournée ne peut qu'être sanctionnée.

Une telle sanction n'est bien sûr pas propre à l'abus dans la mise en œuvre du droit de priorité ; tout abus de droit doit être réprimé.

À cet effet, la quérulence processuelle est elle aussi l'illustration probante de l'abus dans la mise en œuvre d'un droit, celui du droit d'agir en justice. La notion de quérulence processuelle, issue du latin *querulus* qui signifie « qui se plaint », est utilisée par les psychiatres pour désigner celui qui a la manie des procès¹³.

Le Conseil d'État, juge administratif suprême français qui tranche les litiges relatifs aux actes des administrations, est venu sanctionner un justiciable pour lequel recourir à la justice était devenu un moyen de distraction. Il avait en effet pour but d'encombrer le Conseil d'État de requêtes manifestement infondées ou irrecevables. Dans cette optique, ce ne sont pas moins de 297 requêtes qui avaient été introduites depuis le mois d'août 1998¹⁴.

Il est important de souligner que les décisions rendues sur ces requêtes abusives étaient assorties de multiples amendes. Pour autant, la quérulence de ce justiciable n'a pas été freinée¹⁵. Force est

12. Thrierr, *supra* note 5, §50.

13. Paul Cassia, « Entre droit et psychiatrie : la quérulence processuelle », (2006) 22 *Actualité juridique Droit Administratif* 1185, §4 [Cassia].

14. CE réf 24 avril 2006, n° 292742.

15. Cassia, *supra* note 13, §3.

de constater ici que l'amende pour abus du droit d'agir en justice est manifestement une sanction insuffisante, ne permettant pas d'endiguer la frénésie processuelle de ces justiciables.

Face à ces abus répétitifs, certains pays ont décidé de mettre en place des mesures plus strictes¹⁶. Les juges britanniques ont par exemple subordonné à l'autorisation préalable et discrétionnaire de la juridiction concernée la possibilité pour un quérulent, qui n'est lui-même ni partie au litige ni membre du Barreau, de représenter l'une des parties¹⁷. Par ailleurs, les juridictions civiles québécoises peuvent quant à elles interdire à un quérulent d'intenter de nouvelles procédures sans l'accord préalable du président de la juridiction concernée¹⁸.

À la suite de l'affaire *LUCEO* portée devant le Tribunal de l'Union européenne, il est permis de s'interroger sur la portée et sur l'effectivité réelle de la sanction prononcée (en l'espèce, la nullité de la marque réflexe) à l'égard des déposants qui souhaiteraient détourner le droit de priorité de sa finalité première et en abuser. En effet, si des amendes n'ont pas suffi à dissuader les quérulents processifs, le simple risque d'encourir une nullité de sa marque suffira-t-il à dissuader un déposant de soumettre des chaînes infinies de demandes de marques nationales ? Des sanctions plus sévères mériteront peut-être d'être mises en place afin de mieux répondre à ce type de comportement, empreint de mauvaise foi.

16. Cassia, *supra* note 13, §5.

17. *Paragon Finance Plc c Noueiri*, Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2001, §80 à 82.

18. *Code de procédure civile*, RLRQ c C-25.01, art 55 ; voir aussi Yves-Marie Morissette, « Abus de droit, quérulence et parties non-représentées », (2003) 49:1 *Revue de droit de McGill* 23.