

Capsule

Précisions européennes sur l'action en déchéance des droits pour dégénérescence de la marque

Laure Lalot*

1. Le litige et les questions préjudicielles	883
2. Le cadre juridique et la réponse de la Cour	885
3. Le critère objectif	887
3.1 La fonction d'identification d'origine de la marque . . .	887
3.2 La définition du public pertinent	891
4. Le critère subjectif	895
4.1 L'inactivité	895
4.2 La désignation alternative du produit	898
5. Les effets de la déchéance	898

© CIPS, 2014.

* Titulaire du C.A.P.A et étudiante au sein du Master 2 Droit des Créations Numériques (Universités Paris-Sud 11 et Paris 1 Panthéon-Sorbonne), en 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 : ce texte a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

Tarde venientibus ossa
(« À ceux qui ne sont pas vigilants,
il ne reste que les os. »)

1. Le litige et les questions préjudicielles

La présente affaire soumet à la Cour de Justice de l'Union européenne la délicate question de la déchéance des droits pour dégénérescence de la marque, véritable épée de Damoclès qui menace tout titulaire de marque qui aurait fait preuve de négligence.

La demanderesse Backaldrin n'a malheureusement pas échappé à cette action. Backaldrin produisait un mélange prêt à l'emploi destiné aux boulangers. Elle avait fait enregistrer sa marque KORNSPITZ pour les produits suivants : « farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie »¹. Le mélange était ensuite utilisé par les boulangers afin de préparer un petit pain à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités. Enfin, les pains étaient vendus directement, ou par l'intermédiaire de magasins de denrées alimentaires, sous la désignation « Kornspitz ». Ce produit était très connu en Autriche et connaissait un vif succès auprès du consommateur final.

En 2010, Pfahnl, un concurrent de la demanderesse, introduit une demande de déchéance des droits conférés par la marque KORNSPITZ pour les produits susvisés. À l'appui de sa demande, il soutenait que ladite marque serait devenue la désignation usuelle d'un petit pain de farine bise, se terminant en pointe aux deux extrémités. Le titulaire estimait en revanche que, même si les consommateurs n'étaient pas conscients d'avoir affaire à une marque, les boulangers et les détaillants de denrées alimentaires étaient eux conscients du fait que la désignation utilisée était une marque.

1. Ces produits relèvent de la classe 30 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

La demande en déchéance est néanmoins accueillie le 26 juillet 2011 par la division d'annulation de l'Österreichischer Patentamt². Selon cette dernière, la demande est en effet conforme à l'article 33b de la loi autrichienne de 1970 sur la protection des marques³, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits. Backaldrin forme alors un recours devant l'Oberster patent-und Markensenat⁴, juridiction à l'origine de la présente question.

Le juge autrichien constate que les produits pour lesquels la marque est enregistrée ne s'adressent pas au même public. En effet, si les produits bruts commercialisés par la demanderesse sous la marque KORNSPITZ s'adressent aux distributeurs et aux boulangers, les produits finis s'adressent aux consommateurs finals, eux-mêmes clients des distributeurs et des boulangers⁵. La juridiction de renvoi décide alors de surseoir à statuer et interroge la Cour de justice sur les trois questions préjudicielles suivantes :

1) Une marque est-elle devenue la « désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service » au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive [2008/95] lorsque

a) les commerçants sont conscients du fait qu'il s'agit d'une indication d'origine, mais qu'ils n'en informent généralement pas les [utilisateurs finals] et que

b) pour cette raison notamment, les [utilisateurs finals] perçoivent la marque non plus comme une indication d'origine, mais comme la désignation usuelle de produits ou de services pour lesquels elle est enregistrée ?

2) Le fait que le titulaire de la marque reste inactif alors que les commerçants n'indiquent pas à leurs clients qu'il s'agit d'une

2. Office autrichien des brevets.

3. *Markenschutzgesetz* 1970, BGBl. 260/1970 qui prévoit que « toute personne peut demander la radiation d'une marque lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ».

4. Chambre supérieure de brevets et des marques.

5. *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH c Pfahnl Backmittel GmbH* [Backaldrin], CJE C-409/12, [non encore publié (Recueil général)] au §12 ; voir aussi Christophe Caron, « La terrible déchéance pour dégénérescence de la marque », [2014] 5 *Communication commerce électronique* comm 44 ; Laurence Idot, « Déchéance de la marque », [mai 2014] *Europe* n° 5 comm 230 ; Jean-Pierre Clavier, « Désignation usuelle du produit et public concerné », [1^{er} mai 2014] 5 *L'Essentiel Droit de la Propriété Intellectuelle* à la p 5.

marque enregistrée suffit-il à constituer une « inactivité » au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 ?

3) Les droits attachés à une marque qui est devenue, en raison de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle pour les [utilisateurs finals], mais pas pour le commerce, doivent-ils être déclarés déchus au cas et uniquement au cas où les consommateurs finals n'ont pas d'autre possibilité que d'utiliser cette désignation parce qu'il n'existe pas de termes alternatifs équivalents ?⁶

2. Le cadre juridique et la réponse de la Cour

L'alinéa 12(2)a) de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 dispose que :

2. Sans préjudice du paragraphe 1, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque :

a) est devenue, par le fait de l'activité *ou de l'inactivité de son titulaire*, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ; »⁷
[Les italiques sont nôtres.]

Ainsi, l'action en déchéance de la marque requiert la réunion de deux critères, à savoir la désignation usuelle du produit (critère objectif) et l'attitude du titulaire de la marque (critère subjectif)⁸.

Pour répondre à la question posée, la Cour de justice estime que⁹ :

1) L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE [...], doit être interprété en ce sens que, dans

6. *Backaldrin*, *ibid* au §16.

7. CE, *Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, [2008] JO L 299/25.

8. Cette conception subjective est également la position retenue par le législateur français. En effet, l'article L 714-6 du *Code de la propriété intellectuelle* (ci-après « CPI ») dispose que « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : [...] la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ».

9. *Backaldrin*, *supra* note 5 au §41.

une situation telle que celle en cause au principal, le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit *du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci*.

- 2) L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d'« inactivité », au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d'une marque de *s'abstenir d'inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque* pour la commercialisation d'un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.
- 3) L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d'une marque *ne suppose pas de déterminer si, pour un produit dont la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d'autres désignations*. [Les italiques sont nôtres.]

Ces trois questions méritent d'être plus amplement discutées. Elles donnent l'occasion à la Cour de préciser le contenu réel des critères objectif et subjectif constitutifs de l'action en déchéance pour dégénérescence de la marque. La Cour donne une interprétation large de cette action, ce qui conduit à renforcer son efficacité et, par là-même, sa légitimité. L'arrêt aborde également en filigrane la question des effets de la déchéance.

Enfin, il est important de rappeler, à titre liminaire, que le présent recours est une question préjudicielle en interprétation, désormais considérée comme la voie privilégiée pour permettre à la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») de faire œuvre créatrice en l'absence d'harmonisation entre les États membres. La Cour a en effet reconnu depuis longtemps la portée générale – ou l'effet *erga omnes* – des décisions rendues en interprétation¹⁰, à tel

10. Voir à cet égard *Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV contre Administration fiscale néerlandaise*, CJE C-28/62, [1963] ECR I-00061 ; (1963) Recueil Dalloz Sirey Jur aux pp 642-643 (annotation Jean Robert).

point que certains auteurs affirment que ces arrêts revêtent une autorité absolue de chose jugée¹¹.

3. Le critère objectif

La première question formulée consistait à savoir si

l'article 12, paragraphe 2, sous a) de la directive 2008/95 devait être interprétée en ce sens que le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci¹².

3.1 La fonction d'identification d'origine de la marque

La juridiction de renvoi s'interroge en particulier sur le point de savoir si le seul fait que les consommateurs finals ne perçoivent plus la désignation comme une indication d'origine suffit à remplir la condition objective de la déchéance prévue à l'article 12, paragraphe 2, sous a) de la directive¹³.

La Cour rappelle d'emblée sa jurisprudence selon laquelle cet article vise les situations dans lesquelles la marque n'est plus apte à remplir sa fonction d'indication d'origine¹⁴. Aussi, cette fonction est prépondérante dans la mesure où elle permet d'identifier le produit ou service désigné par la marque comme provenant d'une entreprise donnée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d'une autre entreprise¹⁵, étant entendu que cette entreprise est celle sous

11. Voir par exemple Joëlle Molinier et Jaroslaw Lotarski, *Droit du contentieux de l'Union européenne*, 3^e éd (Paris, LGDJ, 2010) à la p 133) : il en résulte que « la décision devient [...] un "précédent" et doit donc être appliquée non seulement par la juridiction qui l'a provoquée mais par toutes les juridictions de tous les États membres ».

12. *Backaldrin*, supra note 5 au § 17.

13. Conclusions de l'Avocat général Pedro Cruz de Villalón, présentées le 12 septembre 2013, affaire *Backaldrin*, supra note 5 au § 34.

14. *Björnekulla Fruktdindustrier AB c Procordia Food AB*, CJE C-371/02, [2004] ECR I-05791 au § 22 ; Arnaud Folliard-Monguiral, « Signes appropriables. Arrêt CJCE *Bostongurka* dégénérescence de la marque et public de référence », [2004] 7 Propriété industrielle comm 62 ; *Backaldrin*, supra note 5 au § 19.

15. *Backaldrin*, supra note 5 au § 20, citant les arrêts du 23 mars 2010, *Google France c Louis Vuitton Malletier SA*, C 236/08 ; *Google France c Viaticum SA*, *Luteciel SARL*, C 237/08 et *Google France c Centre national de recherche en*

le contrôle de laquelle le produit est commercialisé¹⁶. Cette fonction est d'ailleurs la condition de validité d'un signe à titre de marque¹⁷. Ces observations préliminaires ne sont pas anodines. En se prononçant ainsi, la Cour de justice insiste sur la fonction essentielle de la marque qui consiste à garantir aux consommateurs la provenance du produit¹⁸.

Ainsi, la fonction d'identité d'origine est le corollaire de l'action en déchéance de la marque. Lorsque celle-ci ne remplit plus la fonction essentielle, elle a perdu son caractère distinctif et est devenue une désignation usuelle. Le titulaire encourt alors le risque d'être déchu de ses droits¹⁹.

Cette « piqûre de rappel » sur l'importance donnée à la fonction d'indication d'origine est utile.

Tout d'abord, puisque la demanderesse soutenait, pour s'opposer à l'argument selon lequel sa marque serait devenue une désignation usuelle, que l'examen de l'article 12 paragraphe 2, sous a),

relations humaines (CNRRH), C-238/08, ECR I-2417 au pt. 77 ; [2010] PIBD III, 296 ; Pascale Tréfigny-Goy, « La CJUE et la question des mots-clés proposés par les moteurs de recherche... », [2010] 5 *Propriété industrielle* comm 31 ; Arnaud Folliard-Monguiral, « Actes de contrefaçon. Arrêt Google », [2010] 6 *Propriété industrielle* comm 38 ; Prudence Cadio et Antoine Gendreau, « Le service Adwords sous la loupe de la CJUE : le fin mot de l'histoire ? », [2010] 7 *Revue de jurisprudence de droit des affaires* 659, ainsi que du 22 septembre 2011, *Bud jovický Budvar, národní podnik c Anheuser-Busch Inc.*, CJE C-482/09, [2011] ECR I-08701 au pt. 71 ; Arnaud Folliard-Montguiral, « CJUE, arrêt Budweiser : la tolérance et l'usage simultané honnête », [2011] 11 *Propriété industrielle* comm 79.

16. *Supra* note 13 au § 27.

17. *Backaldrin*, *supra* note 5 au §21. L'article 2 de la directive 2008/95 dispose que « Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ».

18. Cette fonction avait été consacrée dans l'arrêt de la Cour du 22 juin 1976, *Société Terrapin (Overseas) Ltd c Société Terranova Industrie CA Kapferer & Co*, CJE C-119/75, [1976] ECR I-01039 puis rappelée dans l'arrêt *Arsenal* du 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club plc c Matthew Reed*, CJE C-206/01, [2002] ECR I-10273 au § 51 ; Georges Bonet, Xavier Buffet Delmas et Emmanuel Joly, « Chroniques : Droit des marques et autres signes distinctifs », [Avril 2003] 7 *Propriété intellectuelle* 196 ; (2004) *Revue trimestrielle de droit européen* 106 ; Jérôme Passa, « L'usage de la marque dans la jurisprudence récente de la CJCE », [2003] 3 *Revue de jurisprudence de droit des affaires* 195.

19. *Backaldrin*, *supra* note 5 au § 22. Citant notamment un arrêt du 27 avril 2006, *Levi Strauss & Co c Casucci SpA*, CJE C-145/05, [2006] ECR I-3703 au §33 [*Levi Strauss*].

supposait également de prendre en compte la fonction de qualité ou de garantie attribuée à une marque. En d'autres termes, elle soulevait la question de savoir si le public pertinent associait aux produits vendus sous la marque des « caractéristiques concrètes et une qualité constante »²⁰. Bien que la Cour ne se prononce pas directement sur ce point, l'Avocat général relève que la fonction de qualité est inhérente à la fonction d'origine du produit. Il estime en effet que « la marque protège les attentes du consommateur en ce qui concerne le produit d'une entreprise et non en ce qui concerne une notion dans laquelle le consommateur voit une désignation générique »²¹. Partant, « si la marque cesse de remplir sa fonction d'origine, parce qu'elle est devenue la désignation générique du produit, elle cesse également de remplir sa fonction de qualité »²². Il en résulte que le critère de la fonction de qualité du produit est indifférent pour observer la transformation d'une marque en désignation générique²³. Ce moyen n'est néanmoins pas dénué de pertinence dans la mesure où la Cour de justice a dégagé d'autres fonctions de la marque. Ainsi, dans l'arrêt *L'Oréal c Bellure*, la Cour a consacré la fonction de qualité, d'investissement, de communication et de publicité de la marque²⁴. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite s'agissant de la fonction de publicité²⁵ puis d'investissement²⁶.

La portée de cette consécration est néanmoins incertaine. À cet égard, le professeur Jérôme Passa estime que la brèche ouverte par l'arrêt *L'Oréal* semble être réduite à une « peau de chagrin » par la jurisprudence postérieure²⁷. Ces nouvelles fonctions revêtiraient

20. *Supra* note 13 au §37.

21. *Ibid* au §42.

22. *Ibid* au §42.

23. CE, *Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire*, [2013] COM/2013/0161 final – 2013/0088 (COD) au § 5.3 de l'exposé des motifs.

24. *L'Oréal SA c Bellure NV*, CJE C-487/07, [2009] ECR I-05185 au pt. 58 ; Laure Marino, « L'affaire l'Oréal : le droit des marques et la publicité comparative sous le sceau du parasitisme », [2009] 31-35 *Semaine juridique – édition générale* 39 ; Laurence Idot, « Nouvelle prise de position sur les rapports entre la marque et la publicité comparative », [août-septembre 2009] *Europe comm* n 330 aux pp 39-40 ; Benoît Humblot, « Droit des marques : apports essentiels de la CJCE autour de la fonction essentielle de la marque », [2009] 53 *Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication* 8.

25. Voir les affaires *Google*, *supra* note 15 au §77.

26. *Interflora et Interflora British Unit c Marks & Spencer plc*, CJE C-323/09, [2011] ECR I-8625 au § 38.

27. En effet, les critères dégagés pour qualifier respectivement une atteinte à la fonction de publicité de la marque (*Google France et Google*, *supra* note 15 au §77) et une atteinte à la fonction d'investissement de la marque (*Interflora et Interflora*

désormais un rôle résiduel, la Cour ne souhaitant probablement pas bouleverser l'équilibre existant.

Cette frilosité des institutions de l'Union à reconnaître de nouvelles fonctions de la marque est d'ailleurs confortée par la récente proposition de réforme du droit des marques initiée par la Commission européenne. Dans sa proposition de règlement, la Commission relève en effet que

le fait d'accorder de nouvelles fonctions à la marque [...] a engendré une situation d'insécurité juridique

et que

pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, il est donc précisé que dans les cas relevant à la fois de la double identité, visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), et de la similitude, visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), *seule compte la fonction d'indication de l'origine*.²⁸ [Les italiques sont nôtres.]

Le nouveau libellé de l'article 9 du projet de règlement sur la marque communautaire consacre d'ailleurs le principe selon lequel le titulaire d'une marque européenne peut interdire à un tiers de faire usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques et que cet usage porte atteinte à la *fonction d'origine* des produits²⁹. La Commission exclut donc délibérément l'atteinte portée aux autres fonctions de la marque.

Ensuite, cette décision permet à nouveau de rappeler le lien étroit existant entre la perte du caractère distinctif et la déchéance de la marque. En l'espèce, c'est précisément la perte de l'indication d'origine qui a fait perdre son caractère distinctif à la marque KORNSPITZ et a donc permis de remplir le critère objectif requis par l'article 12, paragraphe 2, sous a) de la directive³⁰.

British Unit, ibid au §38) sont tellement difficiles à remplir qu'il semblerait que la CJUE vide de toute substance la consécration qu'elle avait effectuée en 2009. En ce sens, voir Jérôme Passa, « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : portée ? Utilité ? », [2012] 6 *Propriété industrielle* étude 11.

28. *Supra* note 23 au §5.3 de l'exposé des motifs.

29. *Ibid* au §12.

30. *Backaldrin, supra* note 5 au § 29. À cet égard, le professeur Jérôme Passa constate que la chambre commerciale de la Cour de cassation française a, dans un arrêt du 10 juillet 2007, « fait apparaître que [...] la marque devenue usuelle au sens du texte est, plus largement, celle qui a perdu son caractère distinctif » (Cass

En définitive, cette solution est conforme à la philosophie qui sous-tend l'existence même du droit exclusif. Le droit exclusif ne se justifie que dans la mesure où il est apte à exercer la fonction d'identification d'origine du produit, autrement dit, l'origine commerciale permettant de distinguer le produit en cause de ceux d'un tiers.

3.2 La définition du public pertinent

Dans le cas d'espèce, la Cour observe que « les utilisateurs finals du produit en cause perçoivent ce signe verbal comme la désignation usuelle de ce produit et ne sont, dès lors, pas conscients du fait que certains de ces petits pains ont été obtenus à partir d'un mélange prêt à l'emploi livré sous la marque KORNSPITZ par une entreprise déterminée »³¹. Et d'ajouter que cette perception est amplifiée par le fait que les vendeurs n'informent pas les utilisateurs de l'existence d'un droit de marque ou d'une indication de la provenance des produits proposés à la vente³². Le signe verbal litigieux est ainsi perçu par les utilisateurs finals « comme la désignation usuelle d'un produit de boulangerie, à savoir des petits pains à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités »³³. Il en résulte que la marque KORNSPITZ ne remplit plus sa fonction d'indication d'origine ce qui ouvre la voie à une déchéance des droits pour perte du caractère distinctif³⁴. La Cour affirme ici clairement que le public pertinent concerne les consommateurs seuls, à l'exclusion des professionnels³⁵.

Cette solution appelle plusieurs observations.

En premier lieu, en se prononçant ainsi, la Cour précise sa jurisprudence *Björnekulla Fruktindustrier*. Dans cet arrêt, les juges européens avaient estimé que le public pertinent qui devait être pris en compte lors de l'examen de l'article 12, paragraphe 2, sous a) de la directive était constitué « par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui intervien-

com, 10 juillet 2007, n° 06-15.593) : Jérôme Passa, « L'incidence de la fonction de la marque sur l'obtention ou la validité et le maintien en vigueur du droit », [2010] 10 *Propriété industrielle* dossier 4 [Passa, « L'incidence »].

31. *Backaldrin*, *supra* note 5 au §23.

32. *Ibid* aux §24-25.

33. *Ibid* au §10.

34. *Ibid* au §26.

35. *Ibid* aux §29-30.

ment dans la commercialisation de celui-ci »³⁶. Cette solution se justifiait notamment par le constat selon lequel la commercialisation d'un produit vise à inciter les consommateurs et les utilisateurs finals à acquérir ledit produit.

La jurisprudence *Björnekulla Fruktindustrier* avait ainsi clairement privilégié la prise en compte des consommateurs ou des utilisateurs finals du produit. La décision d'espèce était donc prévisible sur ce point. L'on peut d'ailleurs à ce stade observer que la CJUE opte pour une interprétation large de la notion de « public pertinent » et cherche à étendre le domaine d'application de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive³⁷.

Quoi qu'il en soit, il nous semble que le véritable intérêt de cette référence au public pertinent ne réside pas tant dans la référence primordiale donnée au « consommateur » que dans la précision apportée aux termes « fonction des caractéristiques du marché du produit concerné ». La portée de l'arrêt *Björnekulla Fruktindustrier* quant à l'interprétation de ce terme s'en trouve éclairée. Or, cela revêt une importance fondamentale dans la mesure où l'issue donnée à une action en déchéance de la marque sera différente selon que le public est constitué seulement des utilisateurs finals ou, également, des professionnels du secteur. En effet, il est constant que les consommateurs sont plus enclins à percevoir un produit ou un service comme une désignation usuelle. Ce constat est amplifié lorsque, à l'instar du cas d'espèce, il n'existe pas d'information *a priori* de la part des vendeurs et concurrents du titulaire de marque concernés. En revanche, la prise en compte de l'ensemble des professionnels peut parfois conduire à écarter la déchéance de la marque. Dans le cas d'espèce, si le public pertinent avait été constitué également par les professionnels, il est fort probable que cela aurait conduit à écarter la déchéance de la marque. En effet, il ressort tant des conclusions de l'Avocat général que de l'arrêt de la Cour que les boulangers et les détaillants autrichiens continuaient à considérer le terme « Kornspitz » comme une marque.

Pour étayer cette position, la Cour fait expressément référence aux conclusions de l'Avocat général. Or, au point 57 de ses conclu-

36. *Björnekulla Fruktindustrier AB c Procordia Food AB*, *supra* note 14 au §26 [Les italiques sont nôtres.]

37. À cet égard, il est utile de relever que le professeur Jérôme Passa avait également constaté la tendance jurisprudentielle française à étendre le domaine d'application de l'article L 714-6 CPI et alertait sur la nécessité d'interpréter strictement cette exception : Passa, « L'incidence », *supra* note 30.

sions, Pedro Cruz de Villalón déclare que c'est l'*objectif de la réglementation* qui constitue le critère décisif nécessaire pour déterminer les caractéristiques du marché³⁸. En présence d'une vente de produit,

la marque fait [...] partie intégrante d'un processus de communication, en l'occurrence entre les vendeurs et les acheteurs [...]. Si l'un des deux groupes voit dans la marque une désignation générique, il y a échec du transfert de l'information que l'on voulait communiquer par la marque.³⁹

Ainsi, pour qu'un marché présente des caractéristiques permettant de prendre en compte les intermédiaires, il faudrait que cet intermédiaire ait un « rôle à jouer » dans l'appréciation du caractère générique⁴⁰. En définitive, il résulterait de l'examen que, « lorsqu'un intermédiaire exerce une influence déterminante sur la décision d'achat de l'acheteur, de telle sorte que sa connaissance de la fonction d'origine de la marque permet au processus de communication d'aboutir », alors la marque exercerait sa fonction d'origine⁴¹.

Il se pose dès à présent la question de savoir dans quels cas l'intermédiaire exercerait une influence déterminante sur la décision d'achat de l'acheteur. L'on peut ainsi penser à des produits très techniques (tels que les appareils numériques ou technologiques qui sont onéreux et requièrent conseil pour un client) ou encore à des produits ou services dans lesquels il existe une obligation d'information et un devoir de conseil accru améliorés. Selon l'approche restrictive mise de l'avant par l'Avocat général, l'influence déterminante se manifesterait par exemple lorsque le conseil est « déterminant de la décision d'achat », voire qu'il prend cette décision en lieu et place du consommateur, comme dans le cas des pharmaciens ou des médecins⁴². Il reviendra en réalité aux juridictions nationales, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, de qualifier le critère de l'« influence déterminante sur la décision d'achat de l'acheteur ».

Enfin, l'Avocat général nous rappelle que le consommateur à prendre en compte est le consommateur moyen, normalement

38. *Supra* note 13 au §57.

39. *Ibid* au §58.

40. *Ibid* au §59.

41. *Ibid*.

42. *Ibid*.

informé et raisonnablement attentif et avisé auquel la Cour se réfère habituellement pour apprécier le caractère distinctif de la marque⁴³.

Il est néanmoins permis de s'interroger sur le bien-fondé de l'opportunité d'une telle décision. En effet, le critère des consommateurs est un critère par nature instable. Le consommateur peut avoir tendance, par facilité, à associer le nom d'un produit renommé ou de grande consommation à sa marque⁴⁴, et ce de manière très rapide⁴⁵. Une appréciation fondée uniquement sur la perception qu'a le consommateur final du produit pourrait également inciter les concurrents mal intentionnés à multiplier les actions en déchéance de marques auprès des autorités compétentes. Dans le cas d'espèce, la demande de déchéance avait été effectuée par un concurrent direct. Or, la juridiction de renvoi alertait sur le risque que la déchéance de la marque KORNSPITZ permette aux concurrents de mentionner sur le produit de base qu'il est destiné à fabriquer des « Kornspitz », et de s'interroger ainsi sur la compatibilité d'un tel acte avec la protection constitutionnelle de la propriété intellectuelle. Il existe en effet un risque d'utilisation abusive de ce droit qui aurait pour objet de tirer parti d'une situation de concurrence et, en conséquence, de diminuer le monopole d'exploitation conféré par le titre. Ce sont les juridictions nationales qui apprécient et continueront d'apprécier, au cas par cas, si les actions intentées sont effectuées en conformité avec les règles applicables en matière de concurrence. À cet égard, elles auront la possibilité de dégager d'autres critères pour qualifier les « caractéristiques du marché concerné », le critère de l'objectif de la réglementation étant considéré comme le critère décisif mais non unique...

De même, il est utile de rappeler que le juge interne a la possibilité d'observer si le consommateur final perçoit la dénomination comme une désignation usuelle d'un produit au regard des éléments de preuve qui lui sont présentés. Ainsi, il est constant que le demandeur en déchéance doit rapporter la preuve que la marque a été

43. *Ibid* au §56.

44. Voir en ce sens, Eric Le Bihan, « Perte du droit sur la marque : transformation en "res communes", dégénérescence de marque », dans *JurisClasseur – Marques-Dessins et modèles*, (Paris, LexisNexis, 2009) fascicule 7405 [Le Bihan, « Perte du droit »].

45. Ainsi, en France, dans l'arrêt visant les marques CAPS et SLAMMER la Cour d'appel de Paris a, pour prononcer la dégénérescence de la marque, constaté que les dénominations litigieuses ont été utilisées comme des noms communs et que, en quelques mois seulement, elles sont devenues usuelles CA Paris, 27 février 2002, n° 10/20967, [2012] PIBD III, 276, n° 960.

utilisée comme désignation usuelle d'un produit⁴⁶. En France, la Cour de cassation censure systématiquement les arrêts d'appel qui auraient accueilli une demande de déchéance en se fondant sur des preuves insuffisantes⁴⁷. Pour tester la perception par le public, des outils statistiques pourront d'ailleurs être utilisés. Dans le cas d'espèce, la juridiction de renvoi fait ainsi état de la possibilité de tester la perception du signe verbal par un « sondage d'opinion »⁴⁸.

En répondant à la première question préjudicielle, la Cour luxembourgeoise a observé le critère objectif de l'action en déchéance de la marque. Les deuxième et troisième questions soumettent pour leur part le critère subjectif à l'interprétation du juge de l'Union.

4. Le critère subjectif

Les questions soumises à l'appréciation de la Cour avaient trait respectivement aux notions d'inactivité et de désignation alternative du produit.

4.1 L'inactivité

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherchait à savoir si « *le fait pour un titulaire d'une marque de s'abstenir* d'inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commerciali-

46. CA Paris, 14 novembre 1995, *Perfecto*, [1996] PIBD III 68 ; Trib gr inst Grenoble, 21 septembre 2000, *Thermos*, [2002] Dalloz Sommaire 1133 (observations Sylviane Durrande).

47. Pour une application récente, voir l'arrêt *Dammann Frères c Country Farm Factory*. Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Versailles avait prononcé la déchéance des droits de la société Dammann Frères sur les marques CHRISTMAS TEA et SACHET CRISTAL. L'intime conviction du juge avait visiblement été motivée par des éléments de preuve assez faibles (voir sur ce point Pascale Tréfigny, « Vitesse et précipitation, des écueils à éviter en toute matière... », [2013] 7 *Propriété industrielle* comm 50 [Tréfigny, « Vitesse »]). L'arrêt est cassé au visa de l'article L 714-6 du CPI. La Cour rappelle en effet qu'« en se déterminant ainsi, sans rechercher si les marques litigieuses étaient perçues par le public pertinent, constitué des utilisateurs et consommateurs finals de thé et de sachets, comme une désignation usuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass com, 14 mai 2013, n° 12-18.907 ; Tréfigny, « Vitesse » ; Christophe Caron, « Droit de la propriété industrielle », [23 janvier 2014] 4 *Semaine juridique édition entreprise et affaires* 1035 ; Marc Sabatier, « La déchéance pour dégénérescence implique à la fois la constatation que le signe enregistré comme marque est devenu usuel et que le titulaire de la marque n'a pas pris des mesures pour s'y opposer », [2004] 50 *Propriété intellectuelle* aux pp 102-103.

48. *Backaldrin*, supra note 5 au §15.

sation d'un produit pour lequel ladite marque est enregistrée » peut être qualifié d'inactivité au sens de la directive⁴⁹.

La Cour répond par l'affirmative.

Pour se prononcer en ce sens, elle rappelle tout d'abord l'importance d'effectuer une « *mise en balance des intérêts* du titulaire d'une marque et de ceux de ses concurrents liés à une disponibilité des signes ». Pour cette raison, la déchéance de la marque ne peut être prononcée que si la perte du caractère distinctif est due à l'activité ou à l'inactivité du titulaire de la marque⁵⁰.

À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence *Levi Strauss*, dans laquelle elle estimait que l'omission du titulaire de la marque d'intenter des procédures judiciaires visant à préserver le caractère distinctif de la marque était de nature à constituer une « inactivité »⁵¹. Néanmoins, l'introduction d'actions en justice n'est, à elle seule, pas suffisante pour échapper à l'inactivité⁵². Elle recouvre en effet d'autres types d'omission. Ainsi, toutes les situations dans lesquelles « le titulaire d'une marque se montre insuffisamment vigilant quant à la préservation du caractère distinctif de la marque »⁵³ est susceptible de relever d'une « inactivité ». La Cour opte ainsi pour une interprétation large de la notion.

En l'espèce, la société Backaldrin n'avait visiblement pas incité les vendeurs à utiliser la marque ou à informer les clients du fait que le signe utilisé pour désigner les petits pains était constitutif d'une marque. Pfahnl soutenait en effet que le titulaire ne surveillait pas le marché pour repérer les utilisations abusives de sa marque et que la dénomination « Kornspitz » était incluse dans le dictionnaire

49. *Ibid* au §31 [Les italiques sont nôtres.]

50. *Levi Strauss*, *supra* note 19 au §19 [Les italiques sont nôtres.] ; Flavien Mariatte, « Marques », [Juin 2006] 195 *Europe* 18 ; Joanna Schmidt-Szalewski « Propriété intellectuelle », [2007] *Revue Trimestrielle de droit européen* (2007) aux pp 526-527 ; [2006] PIBD III 532 au n° 835.

51. *Levi Strauss* *ibid* au §33.

52. Ainsi, dans l'arrêt *Pina Colada* (CA Paris, 19 octobre 2001, *SA Ego Fruits c SA Barbinet*, n° 1999/06247, (2003) Dalloz sommaire 132 (observations Sylviane Durrande) ; Christophe Caron, « Les grands malheurs de la marque "Pina colada", déchue pour cause de dégénérescence », [2002] 9 *Communication Commerce Électronique* comm 115 ; [2002] 3 *Propriété Intellectuelle* p 94, observations Emmanuel Joly ; [2002] 19 *Revue de droit de la propriété intellectuelle* n° 138 – pourvoi rejeté par Cass com, 28 avril 2004, n° 02-10505, [2004] Bull civ IV, 82, n° 79 ; (2004) 909 *Semaine juridique édition entreprise et affaires*) ; [2004] PIBD III, 481.

53. *Backaldrin*, *supra* note 5 au §34.

autrichien ainsi que dans une liste d'« austriacismes » publiée dans Wikipédia. Cette inaction relève donc de la notion d'« inactivité » au sens de la directive 2008/95⁵⁴. Conformément à son office, la CJUE laisse néanmoins à la Cour de renvoi le soin d'examiner si, en fait, la demanderesse a pris des initiatives visant à inciter les boulangers et distributeurs de produits alimentaires à utiliser davantage la marque KORNSPITZ dans leurs échanges commerciaux avec leurs clients⁵⁵.

Cette décision de la Cour est intéressante dans la mesure où elle rappelle l'importance pour le titulaire d'une marque de surveiller le marché et de lutter contre le risque que sa marque ne se transforme en désignation usuelle. À cet égard, l'Avocat général nous livre une énumération des mesures appropriées que l'on peut exiger d'un titulaire de droits vigilants. Ainsi, le titulaire devra effectuer une publicité appropriée, apposer des avertissements sur les étiquettes⁵⁶ ou encore prendre contact avec les éditeurs de dictionnaires afin de les avertir que le mot est en réalité une marque⁵⁷. En effet, il est fortement conseillé de vérifier chaque année que sa marque ne figure pas dans un dictionnaire et, le cas échéant, envoyer une lettre de mise en demeure aux fins de voir retirer ce terme lors de la prochaine édition. De même, il va de soi que le titulaire de droits doit éviter d'utiliser sa marque comme une désignation générique et doit attirer l'attention du commerce sur le fait qu'il s'agit d'une marque⁵⁸. C'est probablement sur ce dernier point que le demandeur à l'instance a été peu vigilant. Il est par ailleurs préconisé, dans le cas où une licence d'utilisation serait concédée, d'inclure des stipulations contractuelles aptes à permettre de protéger la marque⁵⁹.

Cela étant, il est utile de rappeler que ces mesures ont un coût et que la décision de la CJUE peut s'avérer sévère pour les petites et moyennes entreprises qui ne pourraient déployer les moyens nécessaires à la préservation de l'indication d'origine de leur marque.

54. *Ibid* au §36.

55. *Ibid* au §37.

56. À cet égard, Eric le Bihan préconise d'utiliser les signes ® et ™ sur les produits afin de rappeler au consommateur que le signe en cause fait l'objet d'un dépôt. Le Bihan, « Perte du droit », *supra* note 44.

57. Directives relatives aux procédures devant l'OHMI. Version finale : novembre 2007, partie D, section 2, p 9. Cité dans Conclusions de l'Avocat général, *supra* note 13 au §84.

58. *Ibid* au §84.

59. *Ibid*.

4.2 La désignation alternative du produit

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherchait, en substance, à savoir si « le prononcé de la déchéance des droits conférés au titulaire d'une marque suppose nécessairement de déterminer si, pour un produit dont la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce, il existe d'autres désignations »⁶⁰.

La juridiction de renvoi estimait en effet, en s'appuyant sur la jurisprudence de l'Oberster Gerichtshof⁶¹, que la transformation d'une marque est exclue tant que le commerce l'assimile à une désignation d'origine mais que ce principe peut ne pas s'appliquer dès lors que le commerce ne dispose pas d'alternative équivalente pour une marque que les consommateurs considèrent comme une désignation générique⁶². Le demandeur soutenait ainsi que lorsqu'il existait des désignations alternatives, la qualification de désignation générique devait être exclue⁶³.

Sans grande surprise, la Cour de Justice rejette ce moyen. Il est dépourvu de pertinence dans la mesure où la lettre de la directive ne fait pas état d'un tel critère pour apprécier la désignation usuelle de la marque⁶⁴. La solution retenue ne pouvait être contraire, conformément à l'adage *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*⁶⁵. En effet, et comme le relève l'Avocat général, « la condition juridique de la déchéance n'est [...] pas la preuve d'un besoin de la société de pouvoir utiliser le signe [...]. La seule condition légale est que la marque soit devenue la désignation usuelle d'un produit. Or, cette question est indépendante du point de savoir si des synonymes sont entrés dans le langage courant »⁶⁶.

5. Les effets de la déchéance

Il apparaît finalement opportun de s'intéresser aux effets de la déchéance qui, bien qu'ils n'aient pas été directement abordés par la Cour, seront nécessairement évoqués devant la juridiction de renvoi.

60. *Backaldrin*, *supra* note 5 au §37.

61. Cour suprême autrichienne.

62. Conclusions de l'Avocat général, *supra* note 13 au §69.

63. *Ibid* au §70.

64. *Backaldrin*, *supra* note 5 au §39.

65. Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer.

66. Conclusions de l'Avocat général, *supra* note 13 au §75.

En effet, la marque en cause avait été enregistrée pour des produits bruts et intermédiaires, les farines de préparation, mais également pour des produits finis de boulangerie et de pâtisserie.

Il appartiendra donc à la Cour autrichienne d'apprécier pour quelle catégorie de produits ou services la déchéance doit être prononcée. Le bon sens impliquerait que la déchéance soit prononcée uniquement pour la catégorie de produits ou services pour lesquels la dénomination est devenue usuelle. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les produits finis de boulangerie étaient devenus usuels dans l'esprit du consommateur. Mais qu'en est-il du marché des produits bruts et intermédiaires ? Peut-on considérer que les caractéristiques du marché concerné impliquent de tenir compte, également, des professionnels ? La juridiction de renvoi s'est clairement prononcée contre la radiation dans cette catégorie de produit. En effet, les produits bruts et intermédiaires ne sont pas vendus, en tant que tels, au consommateur. Néanmoins, le présent arrêt, couplé aux conclusions de l'Avocat général, invite à adopter une lecture plus extensive de la notion de « marché concerné ».

En France, cette question n'a pas, à notre connaissance, été clairement tranchée. Dans la célèbre affaire *Pina Colada*, la Cour de cassation aurait pu se prononcer sur cette question. Elle n'a néanmoins pas eu l'occasion de le faire pour des raisons procédurales. Dans cette affaire, la marque PINA COLADA avait été déposée pour désigner les boissons alcooliques, à l'exception des bières, en classe 33. La seconde branche du pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir prononcé la déchéance de la marque pour toute la catégorie de produits alors même qu'elle n'avait constaté l'emploi généralisé du signe que pour désigner un cocktail alcoolisé à base de jus de fruits⁶⁷. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que la demanderesse n'avait pas soulevé cette question devant la Cour d'appel. Le moyen, mélange de fait et de droit, est donc nouveau. En 2009, la juridiction suprême est venue conforter l'idée selon laquelle la déchéance ne peut être prononcée que pour les produits ou services pour lesquels la dénomination est devenue usuelle, sans pour autant l'affirmer expressément. Dans cette affaire, la Cour de cassation censure la Cour d'appel qui, en omettant de détailler les produits ou services pour lesquels l'usage de la dénomination de marque était devenu courant, n'a pas donné de base légale à sa décision⁶⁸.

67. Cass com, 28 avril 2004, n° 02-10.505, (2004) Bull civ IV, 82, n° 79.

68. Cass com, 17 mars 2009, n° 08-10.668, (2009) Bull civ IV n° 41.

En définitive, l'arrêt en présence remet en perspective la place à attribuer à la marque. En effet, même si l'enregistrement d'une marque confère un droit exclusif à son titulaire, ce droit doit ensuite être exercé. La marque est un droit d'occupation. C'est un outil de valorisation du patrimoine et de stratégie d'innovation d'une entreprise. Le droit, tant européen que national, cherche à éviter des solutions de surréservation d'une marque qui conduiraient à fausser la libre concurrence. En ce sens, un titulaire de droits qui fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires pour valoriser sa marque et préserver son indication d'origine encourt la déchéance pour dégénérescence ou, son corollaire, le non usage.

Cette solution peut néanmoins paraître sévère dans certains cas et invite, à notre sens, les acteurs économiques à affiner leurs stratégies de valorisation de marque. La Cour de justice, en privilégiant une interprétation large de l'exception de déchéance, invite en effet en creux les agents économiques à mettre tout en œuvre pour préserver l'indication d'origine de la marque.

Quoi qu'il en soit, cet arrêt est riche d'enseignement et il devra être dûment compris et appliqué en droit interne. L'influence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne sur la construction du droit des marques en Europe est désormais acquise.

Par cet arrêt, la Cour de justice invite à nouveau le juge national à adopter une lecture harmonisée du droit unioniste. Il reste à espérer que les grilles d'interprétation données par les juridictions internes clarifieront la présente décision en préservant l'équilibre entre, d'une part, l'objet spécifique du droit des marques et, d'autre part, le nécessaire respect des droits fondamentaux.