

Capsule

De l'intérêt de conserver ses marques nationales parallèlement à une marque communautaire ou l'incroyable décision Matrazen

Armelle Chrétien*

Une des dix bonnes raisons de recourir à un dépôt communautaire nous explique le site de l'OHMI est que «La marque communautaire est conçue pour compléter les systèmes de protection nationaux. Si un déposant ou un titulaire d'une marque communautaire détient déjà une marque nationale identique antérieure pour des produits et des services identiques, il peut revendiquer leur ancienneté. *Ceci lui permet de maintenir ses droits antérieurs même s'il renonce à sa marque nationale ou ne la renouvelle plus*»¹.

La marque communautaire est par ailleurs particulièrement efficace comme fondement d'une opposition communautaire. En effet, si l'opposition est acceptée le titulaire perdant ne pourra pas demander la conversion de sa demande communautaire en demandes nationales. Cette possibilité n'est ouverte que pour les pays pour lesquels l'opposant n'a pas invoqué de droits antérieurs. Ces pays sont nécessairement au nombre de zéro quand la marque antérieure invoquée est communautaire.

© Armelle Chrétien, 2003

* Conseil en propriété industrielle, du cabinet Novagraaf à Paris.

1. <http://oami.eu.int/fr/mark/role/raisons.htm>.

Et pourtant, est-il véritablement judicieux de ne pas renouveler ses marques nationales au profit d'une seule marque communautaire et de ne fonder les oppositions que sur cette dernière?

Une récente décision du Tribunal de 1^{ère} Instance des Communautés Européennes laisse penser le contraire².

La société espagnole Hukla Germany SA est titulaire d'une marque espagnole verbale MATRAZEN qui couvre en classe 20 notamment les produits suivants: «Matelas à ressorts, matelas et oreillers».

La société allemande Matrazen Concord GmbH a déposé une demande de marque communautaire sur le signe semi-figuratif: MATRAZEN MARKT CONCORD notamment en classe 20 pour désigner «Matelas; matelas pneumatiques».

Lorsque la société Hukla Germany forme opposition à l'encontre de la demande MATRAZEN MARKT CONCORD sur le fondement de sa marque antérieure MATRAZEN, la société Matrazen Concord GmbH n'est pas vraiment inquiète: en allemand le terme MATRAZEN signifie «matelas», or appliqué à des matelas, ce terme n'est évidemment pas distinctif.

Oui mais voilà, la marque antérieure invoquée est espagnole, et le public de référence pour évaluer l'existence d'un risque de confusion est le public espagnol.

Or il s'avère que l'Espagnol moyen ne reconnaît pas du tout dans le signe MATRAZEN le terme allemand signifiant matelas, l'équivalent espagnol étant «colchón».

Et le tribunal de reconnaître que MATRAZEN est l'élément dominant de la demande contestée. Le tribunal conclut que la marque antérieure étant reproduite à l'identique dans la demande contestée, cette dernière est bien similaire à la marque antérieure invoquée puisqu'il en résulte un risque de confusion pour le public concerné.

2. Arrêt du 23 octobre 2002 affaire T-6/01.

Il est bien évident que la société Hukla Germany Sa n'aurait jamais pu obtenir l'enregistrement d'une marque communautaire MATRAZEN pour des matelas.

Cette décision est à rapprocher d'une décision antérieure de la division d'opposition concernant les marques BABY de la société Aretex et BABY N de la société Nordstrom Inc.³.

Dans cette précédente affaire, la société Aretex a opposé sa marque antérieure nationale espagnole BABY à la demande communautaire BABY N qui désignait notamment «vêtements pour bébés». La déposante fit évidemment valoir que le terme anglais BABY n'est pas distinctif pour des vêtements pour bébés et que par conséquent l'ajout dans sa demande d'enregistrement de la lettre N suffisait à écarter le risque de confusion entre les signes.

La division d'opposition se déclare incompétente pour juger de la validité ou non de la marque antérieure invoquée et l'Office retient que la marque antérieure doit être considérée comme revêtant à tout le moins un faible degré de distinctivité tant qu'elle est en vigueur.

L'Office rappelle ensuite que l'étendue de la protection des marques faibles est limitée aux signes identiques ou très proches, et conclut qu'en l'espèce l'ajout de la seule lettre «N» au terme BABY n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes.

Très certainement au grand désespoir de la société Nordstrom Inc., l'opposition est reconnue comme étant justifiée. Dans cette décision, l'OHMI relève bien, entre les lignes, le caractère quelque peu absurde de la situation et les limites inhérentes aux pouvoirs de ces marques nationales descriptives dans une autre langue de la Communauté. Néanmoins, l'OHMI est obligé de se plier à une règle fondamentale: il ne peut pas se substituer aux offices ou aux juges nationaux pour apprécier la validité des marques nationales.

Conclusion: il est utile pour les titulaires de marques de maintenir en vigueur leurs marques nationales (et particulièrement les marques espagnoles semble-t-il), surtout si elles correspondent à des termes descriptifs des produits et services concernés dans un autre pays de la communauté. Faute pour eux de pouvoir obtenir un enregistrement sur ce signe au plan communautaire, ils seront à même d'écarter les demandes communautaires reproduisant ledit signe.

3. Décision 383/1999 du 17 juin 1999 statuant sur l'opposition n° B16271.