

Capsule

**Le public de référence aux fins de
l'appréciation de la dégénérescence
d'une marque selon le droit
communautaire**

Christel Lacarrière*

1. Introduction	151
2. Faits et procédures	152
3. La question préjudicielle posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.)	153
4. La réponse de la Cour de Justice des Communautés Européennes	154
5. Commentaires.	156

© Christel Lacarrière, 2004.

* Juriste en propriété intellectuelle.

1. Introduction

En vertu du droit communautaire, le titulaire d'une marque enregistrée est tenu d'une double obligation concernant l'exploitation de celle-ci : d'une part sa marque doit faire l'objet d'un usage réel et sérieux mais il est, d'autre part, dans l'obligation de veiller à ce que sa marque ne devienne ni trompeuse ni générique.

C'est cette dernière hypothèse qui nous intéresse ici.

D'une façon générale, on considère qu'une marque est devenue générique lorsque le public vient à percevoir celle-ci non plus comme un signe distinctif permettant d'identifier l'origine des produits ou services, mais comme un nom commun désignant ces produits ou services.

Ainsi, nombreuses sont les marques qui, à la suite de ce « glissement sémantique »¹ insidieux, sont devenues, malgré elles, les désignations génériques des produits qu'elles protégeaient.

Tel est le cas des marques « Bretelle », « Calepin » ou encore « Frigidaire ».

Le mécanisme de la dégénérescence réside essentiellement dans le succès d'une marque, sa notoriété participant à en accroître sa vulnérabilité.

Les règles de la dégénérescence des marques communautaires sont posées à l'article 12, paragraphe 2, sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques.

1. Sylvianne DURRANDE, « Du bâtonnet glacé à l'esquimau ou les avatars des marques devenues la désignation usuelle d'un produit », *Dalloz* 1991, chronique p. 234.

Cet article, intitulé « Motifs de déchéance », dispose :

2. Le titulaire d'une marque peut également 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.

Afin de déterminer si une marque est devenue générique, il convient de s'interroger sur la qualité des personnes à l'égard desquelles la marque doit être devenue générique : s'agit-il des professionnels intervenant dans le commerce des produits ou services concernés ou faut-il s'en référer aux consommateurs ou utilisateurs finaux ?

Un arrêt de la sixième chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 29 avril 2004² vient apporter des précisions sur le public de référence à prendre en compte aux fins de l'appréciation de la dégénérescence d'une marque selon le droit communautaire.

2. Faits et procédures

Le litige opposait deux sociétés suédoises productrices de fruits et légumes vendus sous la même marque BOSTONGURKA (« gurka » signifiant « cornichons » en suédois).

En 1979, la société Procordia avait procédé au dépôt de la marque BOSTONGURKA pour désigner, notamment, des cornichons préparés.

Plus récemment, son concurrent suédois, la société Björnekulla, qui souhaitait pouvoir exploiter librement cette appellation, s'est prévalué, devant les tribunaux locaux, de la dégénérescence de la marque BOSTONGURKA, en soutenant qu'elle était devenue générique pour désigner une préparation faite de cornichons hachés et marinés.

2. CJCE, 29 avril 2004 : Aff. C-271/02 *Björnekulla Fruktindustrier c. Procordia Food*.

Au soutien de sa position, la demanderesse produisait deux études de marché fondées sur des sondages menés auprès de consommateurs, montrant qu'une majorité d'entre eux percevaient la marque BOSTONGURKA comme une désignation générique.

Pour sa défense, la société Procordia invoquait une étude de marché fondée sur un sondage conduit auprès de professionnels du secteur, dont il résultait que ces derniers percevaient toujours la marque BOSTONGURKA comme un signe distinctif des produits de cette société.

En première instance, le Tingsträtt (tribunal local) a débouté la société Björnekulla de ses prétentions, considérant que le public devant être pris en compte pour apprécier le caractère générique d'une marque était celui des professionnels, en l'espèce, « les organes de décision au sein d'importants opérateurs dans les secteurs du commerce d'alimentation générale, des cantines et des friteries ».

Saisi d'un recours formé par la société Björnekulla, le Svea hovrätt (Cour d'appel) estimant que ni la loi suédoise sur les marques, ni les dispositions de l'article 12 de la directive 89/104/CEE ne permettaient de déterminer les milieux pertinents dans l'appréciation du caractère générique d'une marque, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle.

3. La question préjudicielle posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.)

La question posée à la Cour par la juridiction suédoise était formulée comme suit :

Dans l'hypothèse où un produit passe par plusieurs secteurs avant d'atteindre les consommateurs, quel est, ou quels sont, aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la Directive sur les marques, les milieux concernés dont le point de vue doit être pris en compte pour déterminer si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce par laquelle elle est enregistrée ?

4. La réponse de la Cour de Justice des Communautés Européennes

La Cour était donc appelée à se prononcer sur le ou les publics pertinents aux fins d'apprécier si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services qu'elle désigne.

Se sont joints à sa réflexion la Commission européenne ainsi que les gouvernements italien, suédois et anglais.

Il est ressorti des travaux de la Cour que la réponse à la question préjudicielle dépendait essentiellement du sens de l'expression « dans le commerce » employée par l'article 12, paragraphe 2, sous a) de la directive 89/104/CEE du Conseil.

En effet, l'examen des versions linguistiques de l'article 12 paragraphe 2, sous a) de la Directive met en évidence des différences sémantiques entre les termes utilisés :

- dans les versions anglaise et finnoise les expressions « in the trade » et « elinkeinotoiminnassa » font plutôt référence aux seuls milieux professionnels ;
- dans les versions espagnole, danoise, allemande, grecque, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise les termes « en el comercio », « inden for handelen », « im geschäftlichen Verkehr », « συνήθης εμπορική ονομασίᾳ », « dans le commerce », « la generica denominazione commerciale », « in de handel », « no comercio », « i handeln » désignent à la fois les milieux professionnels *et* consommateurs finaux.

La position de la société Björnekulla et du gouvernement italien était conforme au sens retenu par la majorité des versions linguistiques, à savoir que le public de référence aux fins d'apprécier le caractère générique d'une marque ne se limite pas aux seuls professionnels, mais inclut également les consommateurs finaux.

À l'inverse, la société Procordia et le gouvernement suédois maintenaient que seuls les milieux professionnels étaient pertinents.

Quant à la Commission européenne, elle faisait valoir que le milieu pertinent comprend avant tout les consommateurs du produit

mais que selon des circonstances de fait, il peut également comprendre certains professionnels tels que les intermédiaires intervenant dans le commerce des produits ou services considérés.

La Cour, rappelant la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au *consommateur final* l'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux ayant une autre provenance³, estime que la marque ne saurait remplir cette fonction si elle ne peut constituer une garantie que tous les produits et services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

Elle n'exclut cependant pas de son raisonnement l'importance des *milieux professionnels* qui interviennent directement dans le circuit de distribution des produits ou services considérés.

En effet, leur perception des marques contribuera à déterminer, comme pour les consommateurs finaux, leur comportement sur le marché.

C'est donc en tenant compte de ces deux impératifs que la Cour a apporté une réponse nuancée à la question préjudicielle posée par la juridiction suédoise :

L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque enregistrée, *les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finaux et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.* [Les italiques sont nôtres.]

3. CJCE, 29 sept. 1998, *Canon* : Aff. C-39/97 ; CJCE, 4 oct. 2001, *Merz & Krell* : Aff. C-517/99.

5. Commentaires

La décision de la Cour est sous-tendue par le souci d'accorder aux consommateurs et utilisateurs finaux un rôle prépondérant dans l'appréciation du caractère générique d'une marque.

En effet, c'est au travers de l'achat des produits par le consommateur final, ultime destinataire des produits, que se réalise la fonction de garantie d'origine de la marque.

Toutefois, la Cour n'omet pas le rôle non négligeable des professionnels dont l'influence est certaine tant dans le processus de distribution des produits, que sur le comportement des consommateurs finaux. De sorte que la Cour n'apporte pas de réponse tranchée à la question posée par la juridiction suédoise.

Elle laisse ainsi aux juridictions nationales la libre appréciation des milieux considérés comme pertinents aux circonstances de fait des affaires qui leur seraient soumises.

Par exemple, la Cour ne donne aucune précision sur le type de produits pour lesquels la perception des milieux professionnels devrait avoir un poids plus important.

Nous pouvons néanmoins supposer qu'il pourrait s'agir de produits spécifiques dont l'usage est limité à des professionnels ou à un cercle restreint de consommateurs.

Force est de constater que ces premières précisions apportées par la Cour suscitent encore des interrogations auxquelles les développements futurs de la jurisprudence devront répondre.