

Capsule

**Marque communautaire et
mauvaise foi : quand la CJCE
nous pose un lapin**

**Commentaire sur l'affaire
*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
c. Franz Hauswirth GmbH*
(CJCE Aff. C-529/07, 11 juin 2009)**

Nicolas Pelèse*

1. Introduction	751
2. Cadre juridique	751
3. Faits et procédure	752
4. Questions préjudicielles.	753
5. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)	754
6. Conclusion	756

© Nicolas Pelèse, 2009.

* Conseil en propriété intellectuelle du cabinet GERMAIN & MAUREAU (Paris).

1. INTRODUCTION

Les causes de nullités des marques communautaires peuvent être classées en deux catégories : les causes de nullité absolue, d'une part, et les causes de nullité relative, d'autre part.

On parle de *nullité absolue* lorsque l'origine de la nullité se trouve intrinsèquement liée au signe protégé ou aux circonstances de son dépôt.

On parle de *nullité relative* lorsque la cause de la nullité est extérieure au signe lui-même, et trouve son origine dans l'existence de droits susceptibles de faire obstacle à son enregistrement.

Parmi les causes de nullité absolue, le règlement sur la marque communautaire prévoit, en son article 51, paragraphe 1 sous b), le cas d'une marque déposée de mauvaise foi par son titulaire.

Dans le présent arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), saisie de questions préjudicielles par la juridiction suprême autrichienne, a été appelée à préciser les conditions dans lesquelles une marque communautaire peut être annulée au motif que son titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de sa demande d'enregistrement.

2. CADRE JURIDIQUE

Aux termes de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire :

La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ;

[...]

3. FAITS ET PROCÉDURE

La présente affaire trouve son origine en Autriche où, depuis les années 30, les confiseurs fabriquent, à l'occasion des fêtes de Pâques, des lapins en chocolat communément appelés « Osterhasen » (lapins de Pâques).

Originellement de formes très diverses, lesdits lapins sont devenus de plus en plus similaires avec l'automatisation de leur production.

La société Lindt & Sprüngli, qui commercialise un lapin sous la dénomination « Lindt Goldhase » (Le lapin or Lindt) depuis le début des années 50, a obtenu l'enregistrement de la marque communautaire tridimensionnelle suivante au cours de l'année 2000 pour désigner du chocolat et des articles en chocolat :



De son côté, la société autrichienne Franz Hauswirth GmbH commercialisait depuis 1962 le lapin en chocolat suivant, lorsqu'elle a été assignée par Lindt & Sprüngli pour contrefaçon de sa marque communautaire :



Selon Lindt & Sprüngli, il résulterait de l'exploitation du lapin de la société Franz Hauswirth GmbH un risque certain de confusion dans l'esprit des consommateurs, en raison des ressemblances d'ensemble qu'il présente avec le lapin « Lindt Goldhase ».

Se fondant sur l'article 51, paragraphe 1, sous b) du Règlement sur la marque communautaire, la société Franz Hauswirth GmbH demande reconventionnellement la nullité de la marque de Lindt & Sprüngli, en invoquant la mauvaise foi de cette dernière lors du dépôt de sa marque auprès de l'OHMI (Office pour l'Harmonisation du Marché Intérieur).

Bien qu'ayant reconnu l'existence d'un risque de confusion entre les lapins en chocolat des deux protagonistes, restait à l'Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne) à se prononcer sur la demande reconventionnelle en annulation de la marque de Lindt & Sprüngli.

C'est à cette fin qu'elle a interrogé la CJCE sur les conditions d'application de l'article 51, paragraphe 1, sous b) du Règlement.

4. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

La juridiction autrichienne pose à la CJCE les trois questions préjudicielles suivantes :

- 1) L'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [...] doit-il être interprété en ce sens que le demandeur d'une marque communautaire doit être considéré comme agissant de mauvaise foi lorsqu'il sait au moment de l'enregistrement qu'un concurrent dans (au moins) un État membre utilise une marque identique ou similaire prêtant à confusion pour des produits ou services identiques ou similaires et qu'il fait enregistrer la marque pour pouvoir empêcher le concurrent de continuer à l'utiliser ?

En cas de réponse négative à la première question :

- 2) Le demandeur de la marque doit-il être considéré comme étant de mauvaise foi lorsqu'il fait enregistrer la marque pour empêcher un concurrent de continuer à l'utiliser alors qu'il sait ou doit savoir au moment de l'enregistrement que le concurrent a obtenu un « droit acquis » (« wertvollen Besitzstand ») par

l'utilisation d'une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires prêtant à confusion ?

En cas de réponse positive à la première ou à la deuxième question :

- 3) Faut-il exclure la mauvaise foi lorsque le demandeur a déjà acquis une notoriété dans le commerce pour sa marque et ainsi une protection au titre du droit de la concurrence ?

5. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CJCE)

La CJCE est appelée à se prononcer sur les conditions dans lesquelles une marque communautaire peut être considérée comme ayant été déposée de mauvaise foi dans l'hypothèse dans laquelle le dépôt de celle-ci interviendrait alors que plusieurs producteurs utilisent déjà sur le marché des signes identiques ou similaires à celui déposé.

À titre préliminaire, la CJCE rappelle que pour apprécier la mauvaise foi d'un titulaire de marque au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous b) du Règlement, il convient de se placer à l'époque du dépôt de la marque litigieuse.

Puis, la Cour relève que le simple fait pour le titulaire d'une marque communautaire d'avoir eu connaissance, ou de n'avoir pas pu ignorer, lors du dépôt de celle-ci, qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire dans un état membre de l'Union européenne, n'est pas, en soi, suffisant pour établir la mauvaise foi du demandeur.

Elle considère, en effet, qu'il y a également lieu de s'assurer que *l'intention du demandeur* n'était pas principalement d'empêcher les tiers de poursuivre la commercialisation de leur produit.

L'intention du déposant étant un élément éminemment subjectif, la Cour s'attache donc à définir plusieurs indices visant à déterminer si la finalité du dépôt de marque n'était pas prioritairement de faire échec à la poursuite de la commercialisation de produits déjà sur le marché.

Le premier de ces indices est la *non-utilisation de la marque* déposée.

La Cour estime, en effet, qu'en cas de non-utilisation de sa marque par le déposant, celle-ci ne remplit pas sa fonction essentielle consistant à garantir au public l'origine des produits ou services qu'elle désigne¹.

Ainsi, en cas d'absence d'utilisation de la marque déposée, il est légitime de penser que le dépôt a été effectué uniquement en vue d'empêcher les tiers d'utiliser le signe concerné, ou un signe similaire.

Le deuxième indice retenu est le fait, pour le signe considéré, d'avoir été utilisé par les tiers depuis longtemps, et de bénéficier ainsi d'un *certain degré de protection juridique*.

En pareil cas, la Cour estime que le dépôt du signe considéré à titre de marque n'aurait pour finalité que d'entraver les concurrents du déposant dans leur utilisation de signes présents sur le marché bien antérieurement au dépôt considéré, et qui auraient acquis au travers de leur usage, un certain degré de protection juridique.

Le troisième indice permettant d'apprécier la mauvaise foi d'un déposant est, selon la Cour, *la nature même de la marque* demandée.

Elle considère qu'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit est plus susceptible que n'importe quel autre type de marque d'entraver les concurrents du déposant dans leur exploitation du produit concerné.

En effet, à partir du moment où la marque porte sur la forme du produit lui-même, les tiers se verront *de facto* interdire la commercialisation de leurs propres produits, puisque ceux-ci seront par nature identiques ou, à tout le moins, similaires à la marque déposée.

Tel est le cas en l'espèce, où la société Lindt & Sprüngli a obtenu l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un lapin en chocolat, interdisant, de fait, les tiers de poursuivre la commercialisation de leurs propres lapins en chocolat, et ce, même sous des marques différentes.

1. Règlement (CE) n° 207/2009, Préambule (8) – CJCE 29 avril 2004, *Henkel / OHMI*, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. P. I-5089, point 48.

Enfin, le dernier indice retenu par la Cour pour apprécier la mauvaise foi du déposant est *le degré de notoriété dont jouit le signe concerné lors de son dépôt*.

En effet, une notoriété importante du signe considéré pourrait légitimer la recherche d'une protection au titre du droit des marques par son titulaire.

La Cour répond donc comme suit aux questions préjudicielles posées par l'Oberster Gerichtshof :

Aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, et notamment :

- Le fait que le demandeur 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 ;
- L'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ; ainsi que
- Le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.

6. CONCLUSION

Cet arrêt, dont on pouvait légitimement attendre des éclaircissements concernant la mise en œuvre de la nullité absolue prévue à l'article 51, paragraphe 1 sous b) du Règlement, est malheureusement loin d'être satisfaisant.

En effet, les principes dégagés par la Cour sont d'un degré de précision assez variable, ce qui rend leur application pour le moins délicate.

Parmi les principes clairement définis, figure celui selon lequel le déposant d'une demande de marque communautaire peut être

considéré de mauvaise foi lorsqu'il a connaissance de l'utilisation, dans au moins un État membre, d'un signe identique ou similaire à celui dont la protection est recherchée.

De même, certains des indices permettant d'évaluer la mauvaise foi du déposant que sont la non-utilisation de la marque par son titulaire ou la nature de la marque déposée nous semblent définis de façon suffisamment précise pour faire l'objet d'une application par les juridictions nationales.

En revanche, plusieurs des principes dégagés par la Cour demeurent particulièrement flous.

Il en est ainsi du « certain degré de protection juridique » dont est susceptible de bénéficier le signe utilisé par les tiers antérieurement au dépôt de la marque communautaire.

Quelles réalités cette expression recouvre-t-elle ? Quelle est la nature de la protection juridique concernée ? Quel est le niveau de protection juridique requis ? Enfin, comment imaginer que l'interprétation de ce critère puisse être uniforme dans l'Union européenne, dont certains des États membres ont un droit de common law et d'autres non ?

De la même manière, comment déterminer que le déposant d'une demande de marque communautaire « doit savoir » qu'un tiers utilise, dans l'un des États membres, un signe susceptible de prêter à confusion avec la marque déposée ? Les sociétés du même domaine d'activité seront-elles présumées connaître l'ensemble des produits présents dans l'Union européenne sur leur segment de marché ? Des critères géographiques viendront-ils pondérer l'application de ce principe ?

Quoi qu'il en soit, cette présomption de connaissance nécessite pour le moins des clarifications, sous peine de faire peser sur les déposants de marques communautaires une incertitude juridique certaine.

Dans l'immédiat, et si ce n'est pour les lapins en chocolat qui en sont l'objet, cet arrêt de la CJCE nous laisse donc quelque peu sur notre faim.