

Capsule

**Marques et produits du tabac :
quand la nature des produits
fait obstacle au bénéfice
de la renommée**

Christel Lacarrière*

1. Introduction	233
2. Faits et procédure	234
3. Cadre juridique	235
4. Jugement du Tribunal	236
4.1 Moyens de la requérante	236
4.2 Appréciation du Tribunal	237
5. Conclusion	239

© Christel Lacarrière, 2009.

* Juriste.

1. Introduction

La procédure d'opposition a pour but de permettre au propriétaire d'un droit antérieur de faire échec à l'enregistrement d'une marque postérieure qu'il estimerait porter atteinte à ses droits.

Généralement fondée sur une ou plusieurs marques antérieures, une opposition est susceptible d'être reconnue justifiée lorsque la demande contestée est composée d'un signe identique ou similaire et désigne des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure¹.

Toutefois, l'article 8, paragraphe 5 du Règlement n° 40/94 prévoit une exception à cette application du principe de spécialité : lorsque l'opposition est basée sur une marque antérieure renommée.

Dans ce cas, il pourra être fait droit à l'opposition quand bien même la demande contestée désignerait des produits ou services différents de ceux couverts par la marque antérieure renommée.

Comme pour l'ensemble des exceptions aux principes généraux du droit des marques, cette dérogation au principe de spécialité est strictement encadrée et sa mise en œuvre est soumise à plusieurs conditions.

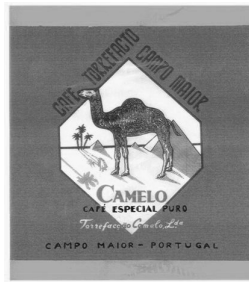
C'est précisément de l'application de ces conditions que traite l'arrêt rendu le 30 janvier 2008 par le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) dans une affaire opposant les sociétés Japan Tobacco, Inc. et Torrefaccao Camelo Limitada².

1. Article 8, paragraphes 1 et 2 du Règlement n° 40/94.

2. Aff. T-128/06, arrêt du TPICE, 30 janvier 2008.

2. Faits et procédure

Le 15 mars 2000, la société portugaise Torrefacção Camelo Limitada dépose la demande d'enregistrement de marque communautaire suivante, pour des « cafés torréfiés » en classe 30 :



Suite à la publication de cette demande, la société japonaise Japan Tobacco, Inc., forme opposition auprès de l'OHMI en date du 8 janvier 2001.

Elle invoque, à l'appui de son opposition, ses marques espagnoles antérieures qui couvrent des produits du tabac et autres articles pour fumeurs en classe 34 :



La société Japan Tobacco, Inc. base son opposition, d'une part, sur la similitude existant entre la demande contestée et ses marques antérieures (article 8, paragraphes 1 et 2) et, d'autre part, sur la renommée de ses marques en Espagne (article 8, paragraphe 5).

Si la première base de cette opposition est des plus classiques, la seconde, portant sur la renommée des marques antérieures, est plus inhabituelle et vise à permettre à la déposante de s'affranchir du principe de spécialité pour faire reconnaître un risque de confusion entre la demande contestée et ses marques antérieures.

Dans sa décision du 17 septembre 2003, la Division d'opposition de l'OHMI rejette l'opposition en ce qu'elle est fondée sur l'article 8, paragraphes 1 et 2, mais y fait droit en ce qu'elle est fondée sur la renommée des marques antérieures (article 8, paragraphe 5).

Désireuse d'obtenir l'enregistrement de sa marque, la société Torrefaçao Camelo Limitada fait appel de cette décision devant la Chambre de recours de l'OHMI.

Par décision du 22 février 2006, la Chambre accueille favorablement les prétentions de la déposante, annule la décision de la Division d'opposition et rejette l'opposition de la société Japan Tobacco, Inc.

Elle considère, en effet, que l'article 8, paragraphe 5 du Règlement ne peut trouver application dans le cas présent, dans la mesure où l'opposante n'a pas démontré « qu'il existait un risque futur non hypothétique que la marque demandée puisse permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice ».

Souhaitant faire respecter ses droits, la société Japan Tobacco, Inc. porte donc le litige devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE).

3. Cadre juridique

Le Règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire prévoit, en son article 8, paragraphe 5, que :

sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, *dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné* et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. [Les italiques sont nôtres.]

La jurisprudence³ a précisé les conditions d'application de cet article et défini les conditions cumulatives suivantes de son application :

- 1° la marque antérieure de renommée doit être enregistrée ;
- 2° la marque antérieure de renommée et la demande contestée doivent être identiques ou similaires ;
- 3° lorsqu'il s'agit d'une marque nationale antérieure, cette dernière doit jouir d'une renommée dans l'Etat membre concerné ;
- 4° l'usage sans juste motif de la demande contestée doit conduire au risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de marque antérieure ou qu'un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci.

4. Jugement du Tribunal

4.1 Moyens de la requérante

Dans le cadre de son recours, la société Japan Tobacco, Inc. reproche, à titre principal à la Chambre de recours, d'avoir considéré qu'elle était tenue de démontrer que l'usage de la demande contestée était susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques antérieures ou de leur porter préjudice.

La requérante estime, en effet, que le choix de sa marque par la déposante ne peut être dû qu'à la renommée dont jouissent ses propres marques, et que le préjudice qui résulterait de l'enregistrement et de l'usage de la demande contestée est évident puisque « la dilution du caractère distinctif [de ses marques antérieures] jouissant d'une renommée, qui se produirait si la marque demandée était enregistrée et utilisée dans toute l'Espagne, constituerait un profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure ».

Elle fait notamment valoir que, dans l'esprit des consommateurs, « l'image du tabac étant associée à des moments de convivia-

3. Arrêt T-215/03 du 22 mars 2007, *Sigla/OHMI c. Elleni Holding (VIPS)* ; arrêt T-150/04 du 11 juillet 2007, *Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU)*.

lité et de détente », la déposante bénéficierait de manière indue de cet avantage si la demande contestée était enregistrée et utilisée.

Elle considère donc que le risque d'un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de marque antérieure, ou le risque d'un préjudice porté au caractère distinctif de ses marques antérieures, condition d'application de l'article 8, paragraphe 5, existe bel et bien et qu'en conséquence, la demande contestée doit être rejetée.

4.2 *Appréciation du Tribunal*

À titre préliminaire, le Tribunal rappelle les termes de l'article 8, paragraphe 5 du Règlement et énumère ses conditions d'application.

Il précise notamment que la quatrième de ces conditions vise trois types de risques distincts et alternatifs qui sont les suivants :

- risque d'atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure ;

ou

- risque d'atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

ou

- risque de voir la demande contestée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Avant d'examiner les risques ci-dessus dans le détail, le Tribunal rappelle que si le titulaire de la marque antérieure renommée n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, « il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice ».

En ce qui concerne le *risque d'atteinte au caractère distinctif* de la marque antérieure, le Tribunal constate, tout comme la Chambre de recours, que l'élément distinctif de la marque antérieure est le terme « CAMEL », tandis que la distinctivité de la représentation d'un dromadaire sur fond de désert égyptien est limitée, car de telles représentations sont fréquemment utilisées pour désigner des produits d'origine orientale.

La société Japan Tobacco, Inc. s'étant contentée de souligner l'existence d'un risque de dilution en se fondant principalement sur la reprise de l'élément figuratif de ses marques antérieures, le Tribunal considère qu'elle n'a pas apporté la preuve qu'en raison de l'enregistrement de la demande contestée « la marque antérieure ne serait plus en mesure de susciter dans l'esprit des consommateurs une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée ou employée », et confirme la décision de la Chambre de recours sur ce point.

S'agissant, ensuite, du *risque d'atteinte à la renommée* de la marque antérieure, le Tribunal rappelle que l'objet de celui-ci concerne l'hypothèse que l'association de la marque antérieure renommée avec des produits ou des services visés par la demande contestée « conduise à une dégradation ou à un ternissement » de la marque antérieure renommée.

Or, le Tribunal constate qu'il n'existe pas d'antagonisme entre la nature ou les modes d'utilisation du café, « qui seraient tels que l'image de la marque antérieure pourrait être ternie par l'usage de la marque demandée ».

Considérant que les preuves de l'existence d'un risque d'atteinte à la renommée de la marque antérieure ne sont pas réunies, il confirme également la décision de la Chambre de recours sur ce deuxième point.

Abordant enfin le *risque de voir la demande contestée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure*, le Tribunal précise tout d'abord les principes jurisprudentiels⁴ qui sous-tendent l'appréciation de celui-ci.

Il rappelle que le risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée permette de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure demeure « lorsque le consommateur, sans nécessairement confondre l'origine commerciale des produits ou des services en cause, est attiré par la marque demandée elle-même et achètera les produits ou les services visés par elle, au motif qu'elle porte cette marque ».

Dès lors, pour que ce risque puisse être établi, il est nécessaire d'apporter la preuve d'une association de la marque demandée avec

4. Arrêt T-215/03 du 22 mars 2007, *Sigla / OHMI c. Elleni Holding (VIPS)*.

des qualités positives de la marque antérieure, lesquelles pourraient donner lieu à un parasitisme manifeste par la demande contestée.

Rappelant que la marque antérieure est enregistrée et connue pour des produits du tabac, le Tribunal considère que « les caractéristiques habituellement associées à une marque renommée de cigarettes ne peuvent être considérées comme étant aptes à apporter un profit à des cafés torréfiés, et ce même si ces produits peuvent parfois être consommés de manière conjointe ».

En conséquence, et à défaut, pour la société Japan Tobacco, Inc. d'avoir apporté des éléments de preuves autres que le prétendu lien immédiat existant entre les marques en conflit en raison d'un élément figuratif similaire, le Tribunal confirme également la décision de la Chambre de recours sur ce dernier point.

Le Tribunal confirme ainsi l'appréciation de la Chambre de recours concernant les trois types de risques susceptibles de caractériser la quatrième condition cumulative d'application de l'article 8, paragraphe 5 du Règlement.

Rejetant également les moyens de procédure invoqués à titre subsidiaire par la société Japan Tobacco, Inc., il rejette donc le recours dans son intégralité.

5. Conclusion

L'analyse à laquelle se livre le Tribunal donne un éclairage particulier sur les conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5 du Règlement.

Alors que la quatrième des conditions cumulatives d'application de cet article est que « l'usage sans juste motif de la demande contestée doit conduire au risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de marque antérieure, ou qu'un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci », il semblerait que les produits visés par les marques antérieures renommées de la société Japan Tobacco, Inc., à savoir, les produits du tabac, s'opposent, de par leur nature même, à la validation de cette quatrième condition.

En effet, le Tribunal relève que « les caractéristiques habituellement associées à une marque renommée de cigarettes *ne peuvent être considérées comme étant aptes à apporter un profit* à des cafés

torréfiés, et ce même si ces produits peuvent parfois être consommés de manière conjointe » [nos italiques].

La question est alors de savoir à quels produits une marque renommée visant des produits du tabac est susceptible d'apporter un profit.

Une chose semble certaine à la lecture de cet arrêt, c'est que les produits alimentaires ne sont pas concernés.

Quoi qu'il en soit, l'appréciation du Tribunal conduit à restreindre considérablement les hypothèses dans lesquelles les titulaires de marques renommées couvrant des produits du tabac pourront avoir recours à l'article 8, paragraphe 5 du Règlement dans le cadre de la défense de leurs droits devant l'OHMI.

La société japonaise Japan Tobacco, Inc. ayant formé un pourvoi devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), c'est avec grand intérêt que nous attendrons de connaître la position de cette juridiction.