

*Capsule*

**La protection relative aux marques de commerce étendue aux services fournis dans le cadre du commerce de détail – Commentaire sur l’arrêt de la CJCE dans l’affaire *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte c. Deutsches Patent-und Markenamt***

**David-Alexandre Chetrit\***

**1. Introduction**

Les marques de commerce font aujourd’hui partie intégrante de notre environnement quotidien. Le régime juridique les encadrant s’est considérablement développé ces dernières années, essentiellement sous l’impulsion d’opérateurs économiques privés, désireux de valoriser au mieux leurs actifs incorporels. Ce phénomène, qu’il est aujourd’hui possible de qualifier de sociétal, s’est traduit par un changement de mentalité. L’avènement de la société de consommation a profondément marqué son empreinte dans nos comportements, et désormais, tout ou presque peut se vendre, s’acheter, sinon se protéger économiquement et juridiquement.

La marque de commerce reflète cette évolution en ce qu’elle se trouve à la croisée des chemins entre la sphère privée du consommateur et celle de l’entreprise. Au fil du temps, les signes susceptibles

---

© CIPS, 2005.

\* Étudiant français, en stage de formation auprès de LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d’avocats, d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce.

de constituer une marque protégeable ont intégré les odeurs<sup>1</sup>, les sons<sup>2</sup>, allant même jusqu'aux couleurs en elles-mêmes, sans forme ni contours<sup>3</sup>. L'espèce soumise à la cour marque une nouvelle étape dans ce processus de patrimonialisation.

## **2. Faits et procédures**

La société Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG (ci-après « Praktiker ») a demandé le 19 mars 2001 à l'office allemand des brevets et des marques (Deutsches Patent- und Markenamt) l'enregistrement de la marque PRAKTIKER pour le service de « commerce de détail d'articles de construction, de bricolage et de jardinage et d'autres biens de consommation pour le secteur du do-it-yourself ».

La demande a été rejetée au motif que la protection issue du droit des marques ne pouvait être obtenue que pour les différents produits commercialisés.

Le Deutsches Patent- und Markenamt estimait en effet que la notion revendiquée de « commerce de détail » ne désignait pas des services indépendants, ayant une signification économique autonome, mais plutôt l'activité de distribution de produits en tant que telle, et à ce titre ne saurait être susceptible d'enregistrement.

Praktiker a formé un recours contre cette décision devant le Bundespatentgericht, estimant que l'évolution économique vers une société toujours plus orientée vers le secteur tertiaire exigerait une nouvelle évaluation du commerce de détail en tant que service.

En effet, selon cette dernière, les décisions d'achat prises par le consommateur seraient de plus en plus influencées par des facteurs tels que le choix et le regroupement des produits, leur présentation, le service fourni par le personnel, la publicité, l'image et la localisa-

---

1. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 12 décembre 2002, Sieckmann (C-273/00, Rec. P. I-11737).

2. Arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec. P. I-3793) et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, non encore publié au recueil).

3. Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 novembre 2003, Shield Mark (C-283/01, non encore publié au recueil).

tion de l'enseigne et plus seulement par les paramètres de bases que sont la disponibilité et le prix du produit considéré. Ces services, fournis dans le cadre du commerce de détail, permettraient ainsi aux détaillants de se distinguer de leurs concurrents et de fidéliser leur propre clientèle.

Selon le Bundespatentgericht, l'objet de la protection conférée par le droit des marques doit être déterminé de façon suffisamment nette, et des termes généraux tels que « services et commerce de détail » ne satisferaient pas à l'exigence du caractère déterminé des droits d'exclusivité.

La nécessité d'une limitation, lors de l'enregistrement, du contenu de la notion de « services rendus par un détaillant » s'imposerait, toujours selon le Bundespatentgericht, d'autant plus au vu du risque de confusion visé aux articles 4)<sup>4</sup>, paragraphe 1, sous b), relatif aux motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs, et 5<sup>5</sup>, paragraphe 1, sous b) relatif aux droits conférés par la marque.

La juridiction de renvoi saisie de cette affaire, ayant relevé l'absence de définition des termes « produits » et « services » dans l'article 2<sup>6</sup> de la directive 89/104, a décidé de surseoir à statuer, et formé un recours préjudiciel en interprétation auprès de la Cour de Justice des Communautés Européennes en vertu de l'article 234 du traité CE.

---

4. Article 4, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104/CEE relatif aux motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs : « Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée : lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure. ».

5. Article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE relatif aux droits conférés par la marque : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires : d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».

6. Article 2 de la directive 89/104/CEE relatifs aux signes susceptibles de constituer une marque : « 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. ».

### **3. Questions préjudicielles posées à la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.)**

Comme dans tous les domaines issus de politiques communautaires dites « intégrées », le droit des marques est régi par une norme supranationale, la directive 89/104 en l'espèce. À ce titre, le Bundespatentgericht a demandé à la cour si la notion de « service » au sens de cette directive, notamment à son article 2, comprend les services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits et, dans l'affirmative, si l'enregistrement d'une marque de service pour de telles prestations est subordonnée à certaines précisions.

Comme le traité CE le leur permet, certains États Membres ainsi que la Commission Européenne se sont joints à l'instance devant la C.J.C.E. pour lui soumettre leurs observations.

Si le gouvernement français semble admettre sans réserves qu'une prestation spécifique, accompagnant la vente au détail, puisse être reconnue autonome par rapport à la vente et jouir ainsi de la protection d'une marque, le gouvernement britannique et la Commission Européenne ont, quant à eux, émis des conditions plus rigoureuses.

Le gouvernement britannique fait ainsi valoir qu'une marque peut être valablement enregistrée pour un service si les consommateurs se voient offrir, sous cette marque, un service clairement identifiable allant au-delà de la simple distribution de marchandises. Il est notamment fait référence au regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, à condition toutefois que le domaine d'activités soit spécifiquement énoncé, dans le but de garantir la certitude de l'objet de la protection.

La Commission Européenne souhaite également voir la cour accepter l'extension de la protection du droit des marques au service ici en cause, mais pour des raisons différentes, moins politiques et plus juridiques. Cette dernière se fonde sur l'article 50 CE<sup>7</sup> et estime

---

7. Article 50 du traité CE instituant la Communauté Européenne, relatif à la définition de la notion de service : « Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment : a) des activités de caractère industriel ; b) des activités de caractère commercial ; c) des activités artisanales ; d) les activités des professions libérales. ».

que la protection d'une marque de service pourrait s'appliquer à toutes les activités qui ne sont pas de pures activités de vente, englobant la disposition de produits, l'emplacement, la facilité générale proposée, l'attitude et l'engagement du personnel de même que l'attention portée aux clients.

Seul le gouvernement autrichien choisit de ne pas soutenir cette impulsion en indiquant que le noyau central du commerce de détail, à savoir la vente de produits, ne constitue pas, selon lui, un service susceptible de faire l'objet, en tant que tel, de la protection du droit des marques.

#### 4. L'interprétation proposée par la Cour<sup>8</sup>

➤ Concernant la première question préjudicielle

Guidée par une volonté d'uniformisation du droit des États Membres, la cour relève qu'il s'agit d'une question de fond, et que le rapprochement des législations suppose que l'acquisition du droit sur la marque enregistrée soit subordonnée, pour tous, aux mêmes conditions<sup>9</sup>.

La cour relève que les services fournis par les entreprises de commerce de détail sont déjà en tant que tels aptes à être enregistrés comme marque communautaire par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (O.H.M.I.) en vertu du règlement No 40/94<sup>10</sup>.

De plus, une majorité des États Membres et institutions parties à l'instance ont plaidé en faveur d'une appréciation extensive de la notion de « service » au sens de la directive.

8. Arrêt C-418-02 rendu le 2005-07-07 et disponible sur le site CURIA de la Cour de justice des Communautés Européennes à l'adresse URL <[http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher\\$doctre-quire=alldocs&numaff=C-418/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$doctre-quire=alldocs&numaff=C-418/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100)>. Voir également le communiqué de presse à l'adresse URL <<http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiqués/cp05/aff/cp050063fr.pdf>>.

9. La cour fait ici expressément référence au septième considérant de la directive 89/104/CEE aux termes de laquelle il est énoncé que « la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions ».

10. Règlement (CE) N° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

La cour conclut donc logiquement qu'aucune raison impérative tirée de la directive ou des principes généraux du droit communautaire ne s'oppose à ce que ces prestations relèvent de la notion de « service » au sens de la directive 89/104.

➤ Concernant la seconde question préjudicielle

Suite à cette première réponse de la cour, se pose maintenant la question subsidiaire de savoir si, dans le cas particulier du commerce de détail, la notion de « services » au sens de la directive doit faire l'objet de précisions.

Il a en effet été soutenu devant la cour que des précisions quant à la désignation concrète des services en question seraient nécessaires pour assurer la fonction première de la marque, à savoir la garantie de l'identité d'origine des produits ou des services désignés par la marque. De cette manière, tout risque de confusion serait écarté.

Néanmoins, la cour atténue son propos et souligne que ce risque doit être apprécié de façon globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents à l'espèce<sup>11</sup>.

La cour estime donc le risque faible et juge qu'il n'est pas nécessaire de désigner concrètement le ou les services en cause. Pour identifier les services en question, des formules générales telles que « *regroupement de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément* » suffisent.

Pour faciliter l'application des dispositions concernant des cas de conflit avec une marque déposée antérieurement et la détermination du droit exclusif conféré au titulaire, il doit être exigé du demandeur qu'il précise le produit ou les types de produits concernés par ces services. Les précisions apportées par Praktiker lors de sa demande d'enregistrement<sup>12</sup> sont ainsi jugées tout à fait aptes à identifier le service en cause.

11. Voir Arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. P. I-6191, point 22, et du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. P. I-5507, point 16.

12. La demande déposée par la société Praktiker était rédigée de la manière suivante : « commerce de détail d'articles de construction, de bricolage et de jardinage et d'autres biens de consommation pour le secteur du do-it-yourself ».

## 5. Commentaire

Incident de procédure fréquent et utile au développement d'un droit communautaire uniforme, la question préjudicielle<sup>13</sup> est et demeure un outil privilégié par lequel la cour donne aux juridictions étatiques l'interprétation à suivre pour tous.

Les modalités pratiques d'application d'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes sont régies par le principe fondamental de l'autonomie procédurale des États Membres.

À ce titre, il reviendra aux juridictions nationales d'apprécier le degré de précision des demandes d'enregistrement de marque de service.

Cet arrêt illustre enfin à merveille l'étroite alchimie qui existe entre le droit et toute société démocratique ; cette dernière évolue, et le droit s'adapte.

Il semble désormais communément admis que le consommateur est devenu un être pensant, qui ne limite plus son choix au prix et à la disponibilité du produit ou service désiré. Le monde de l'entreprise s'est ainsi adapté à ce nouveau mode de pensée « en trois dimensions », et propose des prestations à plus ou moins forte valeur ajoutée, telles que des présentations, assortiments et autres services fournis par le personnel.

Le droit communautaire de la concurrence a lui aussi suivi la tendance, suivant en cela la jurisprudence française, dans le cadre d'une série d'arrêts<sup>14</sup> mettant en cause la société de distribution de livres par correspondance France-Loisirs.

La cour, statuant en appel d'une décision du Conseil de la Concurrence qui opérait une distinction entre les marchés de la vente de livres par correspondance du marché de la vente de livres en général, juge que les caractéristiques de l'offre sont de nature à influencer la substituabilité de l'offre, et donc le comportement du consommateur, et que les stratégies de commercialisation mises en place par les offreurs, comme la différenciation des produits ou celle des modes

---

13. La Cour de Justice des Communautés Européennes tire sa compétence exclusive en matière de question préjudicielle en interprétation de l'article 234 du traité CE.

14. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 mars 1993, France Loisirs.

de distribution, ont un impact direct sur la substituabilité de la demande et peuvent fonder une distinction des marchés.

En clair, le mode de distribution d'un produit affecte très clairement les paramètres de délimitation du marché pertinent.

L'attendu principal est sans ambiguïté et atteste du souci constant du droit de coller au plus près des réalités économiques qu'il a pour mission de réguler sinon d'encadrer :

le produit lui-même, qui est en réalité un produit complexe et ne peut être réduit au livre, ses conditions d'utilisation et les méthodes employées pour sa distribution présentent des caractéristiques particulières qui font que, aux yeux des adhérents qui recherchent la satisfaction d'un besoin spécifique, les livres qui leur sont proposés par un club, fortement individualisés, ne sont pas ou sont peu substituables aux livres distribués par d'autres canaux.

C'est bien là le propre d'une société démocratique, le droit encadre l'évolution des mœurs et jamais ne la dicte.