

Recueil Dalloz 2023
Droit des marques
janvier 2022 - décembre 2022

Sylvain Chatry, maître de conférences HDR à l'Université de Perpignan Via Domitia, membre du CDED-Yves Serra (UR 4612), membre associé de l'IRDP de Nantes université (UR 1166)

Julien Douillard, maître de conférences à l'Université Toulouse Capitole, membre du Centre de droit des affaires (EA 780)

Alexandra Mendoza-Caminade, professeur à l'Université Toulouse Capitole, directrice adjointe du CDA (EA 780), directrice de l'axe EPITOUL IP/IT, directrice du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle

1. Dans les précédentes livraisons de ce panorama, le professeur J.-P. Clavier se projetait dans le monde d'après. A coup sûr on se réjouirait de la création d'un métavers dédié aux échanges entre les spécialistes de propriété intellectuelle et leurs lecteurs. Mais le droit des marques n'a pas attendu les nouveaux titulaires de la chronique, honorés d'en assumer la responsabilité, pour entrer dans les mondes virtuels. Recevant des demandes en forte augmentation, l'EUIPO considère que les objets virtuels ont toute leur place dans la classe 9 de la Classification de Nice et annonce la modification de celle-ci dans la 12^e édition par l'ajout de la désignation des « *downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens* » (Alicante News, sept. 2022). Le monde d'après commence dès à présent avec des décisions nationales et européennes qui montrent la maturité de l'application du « paquet marques » s'agissant de l'acquisition des droits (I), des droits et obligations du titulaire (II) et de la mise en œuvre des droits (III).

I. Acquisition des droits

A. Conditions de fond

1. **Motifs absolus de refus ou d'annulation**
2. **Distinctivité.** Enoncés de manière exhaustive à l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle pour le titre national et à l'article 7 du règlement n° 2017/1001 pour le titre de l'Union, les motifs absolus de refus ou d'annulation d'une marque commencent à être correctement appréciés par les tribunaux français qui ont assimilé la jurisprudence européenne. La distinctivité du signe reste le motif le plus sollicité dans les décisions 2022 pour l'appréciation de laquelle le type de signe constitue un élément déterminant.
3. **Marque verbale.** Les signes verbaux constituent les types de signes le plus souvent déposés. Ils sont classiquement appréciés à l'aune de la condition autonome de distinctivité (L. 711-2 2° du CPI) ou du motif absolu de descriptivité du signe (L. 711-2 3° du CPI) au regard des produits ou services désignés dans l'enregistrement. La Cour d'appel de Paris a eu à connaître au terme d'un long contentieux (Cass. com., 12 déc. 2018, n° 17-18.391 : *Légipresse* 2019, p. 223, note J. Sabbah) de la validité des marques « MONKIOSQUE », « MONKIOSQUE.FR » et « MONKIOSQUE.NET » pour désigner des « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), distribution de journaux, publication électronique de périodiques en ligne » en application de l'ancien article L. 711-2 du CPI (**CA Paris, pôle 5, ch. 2, 28 janvier 2022, n°**

20/09046 : *PIBD* 2022, 1185-III-5). Après avoir rappelé que la validité de la marque s'apprécie à la date du dépôt, la Cour d'appel précise que « si le mot 'Kiosque' renvoie le public à l'abri édifié sur la voie publique dans lequel il peut acheter des journaux et magazines, il n'est pas montré qu'à la date de dépôt des marques en cause, ce terme employé en association avec le pronom possessif 'mon' permette au public concerné d'établir un rapport immédiat et concret avec les services d'abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne », ce qui permet de valider les signes enregistrés. Sur ce même fondement, mais aboutissant à une nullité, le tribunal de l'Union s'est positionné sur le signe verbal « Game tournaments » pour désigner des jeux vidéos et des services de compétitions de jeux (**Trib. UE, 26 oct. 2022, T-776/21, Gameageventures LLP c. EUIPO** : *LEPI* 2022, n° 11, obs. A. Lebois). Alors que le public pertinent faisait l'objet de discussions (public spécialisé ou grand public ; public anglophone ou non), les juges européens ont saisi l'occasion de préciser que le niveau d'attention du public pertinent n'est pas déterminant pour apprécier le défaut de distinctivité ou le caractère descriptif du signe (pt 23). Après avoir confirmé que le public pertinent était le public anglophone, ils ont considéré qu'il existe un lien suffisamment direct et concret entre la marque, signifiant « les tournois ou compétitions de jeux », et les produits ou services en cause (pt 45). Les éléments figuratifs intégrés au signe représentant deux brins de laurier et une main tenant une coupe n'en altèrent pas le caractère descriptif (pt 50).

4. Marque géographique. Le signe verbal peut reprendre une dénomination géographique (v. not. G. Bonet, « La marque constituée par un nom géographique en droit français », *JCP E* 1990, II, 15931). L'ancien article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle l'énonçait explicitement. La dénomination géographique est susceptible toutefois de constituer un motif absolu de refus lorsqu'une marque est « composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, (...) la provenance géographique (...) de la production du bien ou de la prestation du service » (art. L. 711-2 3° du CPI), non seulement parce qu'elle est réputée incapable d'exercer la fonction essentielle de la marque d'identification de l'origine commerciale du produit ou du service, mais aussi parce qu'il existe un intérêt général à préserver sa disponibilité (v. Trib. UE, 6^e ch., 13 sept. 2013, T-320/10, Castel, pt. 45). Le Tribunal de l'Union a apprécié le caractère descriptif du signe « Amsterdam poppers » pour désigner notamment des « poppers, stimulants à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante » relevant de la classe 5 (**Trib. UE, 2^e ch., 6 avril 2022, T-680/21, Funline International c. EUIPO** : *MÀJ IRPI* juin 2022, obs. L. Pinamonti). Les juges européens ont considéré que la dénomination géographique « Amsterdam » renvoie à une ville qui est connue du public pertinent comme tolérant l'usage de drogues et pouvant être associée à des activités nocturnes et de plaisirs (pt 44). Le terme « poppers » désigne des stimulants à vocation aphrodisiaque ou euphorisante qui sont les produits sur lesquels sera apposée la marque (pt 47). Leur combinaison n'est pas inhabituelle, respecte les règles grammaticales de l'anglais et peut également être comprise par un public francophone (pt 48), de sorte que le caractère descriptif du signe est établi.

5. Marque figurative. Les signes figuratifs en deux dimensions constituent l'autre type de signes le plus déposé lequel doit, selon une même approche, présenter un caractère distinctif pour désigner les produits et services visés. Le directeur de l'INPI a rejeté l'enregistrement d'un smiley constitué par « la représentation d'un disque percé de deux ronds et d'un trait courbe figurant dans une forme stylisée simplissime un visage souriant » pour désigner des produits à base de pommes de terre sur le fondement de l'ancien article L. 711-2 b) du CPI. La Cour d'appel de Paris confirme le rejet en considérant que le signe ne sera pas perçu par le public pertinent comme un « indicateur de l'origine commerciale du produit mais le considérera comme un élément décoratif destiné à présenter favorablement ce produit et à en assurer la promotion » (**CA Paris, pôle 5, ch. 2, 11 févr. 2022, n° 21/05519** : *PIBD* 2022, 1180-III-4 ; *Dalloz IP/IT* 2022, p. 173, obs. L.

Paudrat ; *MÀJ IRPI* avril 2022, M. Dalloyau). Elle fait état aussi de la large utilisation du signe « sur le marché à des fins promotionnelles », le signe ne pouvant en conséquence « faire l'objet d'une appropriation privative au profit de la seule société déposante qui bénéficierait de ce fait d'un avantage injustifié en privant les tiers de la possibilité d'utiliser un tel signe ». Le contentieux sur les smileys déposés est important (C. Le Goffic et P. Massot, « Quelle protection pour le smiley ? - Etude de droit des marques », *Propr. ind.* 2014, étude 4). Les titulaires des marques déposées ont déjà subi des déconvenues sur l'étendue de la protection qui pourraient à l'avenir se reporter sur la validité même de ces marques.

6. **Marque tridimensionnelle.** Parmi les autres types de signes déposés, les marques tridimensionnelles ou marques de forme font l'objet d'un contentieux inversement proportionnel au nombre de dépôts (en 2022, 321 marques tridimensionnelles déposées devant l'EUIPO sur 137 589 marques déposées). Les juges européens rappellent depuis l'arrêt *Mag instrument* (CJUE, 2^e ch., 7 oct. 2004, C-136/02 P) que la condition de distinctivité s'applique pareillement aux marques tridimensionnelles représentant la forme d'un produit et qu'elle est caractérisée lorsque la forme « diverge de manière significative (...) de la norme ou des habitudes du secteur », ce qu'ils ont assez rarement retenu. La période la plus récente a toutefois redonné espoirs aux déposants, les juges européens validant l'enregistrement d'une forme d'amphore (CJUE, 10^e ch., 12 déc. 2019, C-783/18 P, EUIPO c. Wajos GmbH : *PIBD* 2020, n° 1134, III, p. 3 ; *Propr. ind.* 2020, comm. 16, obs. A. Folliard-Monguiral ; *LEPI* 2020, n° 7, p. 7, obs. S. Chatry ; *LEPI* 2019, n° 3, p. 7, obs. A.-E. Kahn) et d'une forme de tube de rouges à lèvres (Trib. UE, 14 juill. 2021, T-488/20, commenté dans la précédente chronique, *D.* 2022, p. 482, chron. J.-P. Clavier). Les espoirs ont été déçus en 2022. Le tribunal de l'Union européenne a refusé de reconnaître le caractère distinctif de la forme des célèbres « Moon Boot » car « les éléments constitutifs de la marque contestée, pris individuellement ainsi que la forme de botte prise dans son ensemble seront perçus par le public pertinent comme des variantes possibles, voire habituelles, de la présentation et de la décoration des bottes d'hiver et des chaussures après-ski » (Trib. UE, 2^e ch., 19 janv. 2022, T-483/20 : *Propr. intell.* 2022, p. 41, obs. Y. Basire et p. 59, obs. S. Martin ; *Propr. ind.* 2022, n° 3, comm. 15, A. Folliard-Monguiral ; *LEPI* 2022, n° 3, obs. A.-E. Kahn). Il en a été de même pour un col de chemise en forme de fraise (Trib. UE, 16 mars 2022, T-252/21 : *LEPI* 2022, n° 5, obs. F. Herpe) et la forme d'un conditionnement de produits dentaires (TUE, 2^e ch., 21 sept. 2022, aff. T-700/21, *Voco GmbH c. EUIPO* : *Propr. ind.* 2022, comm. 56, obs. A. Folliard-Monguiral). Les juges français suivent de manière récente le même courant jurisprudentiel, tel que l'illustre le rejet d'un modèle de luminaire tubulaire en considérant que « la forme de luminaire déposée, ne présente pas, à la date du dépôt, des caractéristiques suffisamment inhabituelles et étrangères au domaine en cause pour frapper particulièrement l'attention du consommateur visé, un luminaire en forme de tube étant très courant depuis les 'tubes au néon' du début du 20^{ème} siècle de sorte que le consommateur la perçoit comme l'une des formes habituelles de luminaires » (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 juin 2022, RG n° 20/03271 : *PIBD* 2022, 1191-III-6 ; *Propr. ind.* 2022, comm. 65, obs. P. Tréfigny). Toutefois, la Cour d'appel de Paris se refuse à appliquer la condition de distinctivité intrinsèque aux dépôts antérieurs se limitant, sous l'empire de la loi du n° 64-1360 du 31 décembre 1964, à examiner les exclusions de caractère distinctif. Ainsi, la forme de l'étui de confiserie « Tic Tac » passe le test pour ne pas être exclusivement fonctionnelle ou nécessaire (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 15 février 2022, n° 19/21858 : *PIBD* 2022, 1183-III-5).
7. **Marque de motif.** Nouvellement reconnue par le « paquet marques », la marque de motif est examinée selon un raisonnement similaire aux marques tridimensionnelles puisque le motif est appliqué à la surface d'un produit. Les juges de l'Union considèrent que « la complexité du motif peut constituer un élément pertinent, dès lors qu'elle empêche de retenir des détails particuliers

du motif et d'être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif » (**TUE, 5^e ch., 12 janv. 2022, T-259/21, Neolith Distribution, SL c. EUIPO, pt 34** : *Propr. ind.* 2022, comm. 16, obs. A. Folliard-Monguiral et chron. 13, obs. C. Piedoie ; *Europe* 2022, chron. 2, Y. Basire), ce qui contraint les opérateurs économiques à ne déposer un motif ni trop simple ni trop complexe.

S. C.

8. **Fraude.** En 2014, un signe figuratif comportant le nom « Nehera » a été enregistré à titre de marque de l'Union européenne déclenchant une demande en nullité de la marque pour l'ensemble des produits désignés des petits-enfants de M. Jan Nehera qui fut titulaire en Tchécoslovaquie d'une marque nationale identique pour des vêtements et des accessoires dans les années 30. La demande se fonde sur la mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, car le requérant aurait cherché à tirer profit de la renommée de M. Jan Nehera et de l'ancienne marque tchécoslovaque, ce que la chambre des recours de l'EUIPO a admis pour prononcer l'annulation de la marque. Le Tribunal de l'UE annule cette décision de l'EUIPO : non enregistrée, ni protégée, ni utilisée depuis plus de 75 ans, l'ancienne marque ne possédait pas au moment du dépôt de « renommée résiduelle » auprès d'une partie significative du public pertinent pour fonder le constat de mauvaise foi du requérant. En outre, la connaissance de la renommée passée de M. Jan Nehera par le requérant est insuffisante à démontrer sa mauvaise foi et il n'a pas tiré profit indûment de la renommée du signe : à l'inverse, il a réalisé de forts investissements pour en assurer la promotion conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, le Tribunal exclut une « illusion de continuité » ou encore la « fausse relation d'héritage » qu'aurait pu créer le requérant entre son entreprise et celle de M. Jan Nehera. En l'absence de toute volonté parasitaire du demandeur, la mauvaise foi du requérant à l'égard de l'ancienne marque n'est pas établie (**Trib. UE, 6 juill. 2022, T-250/21, Ladislav Zdut c. EUIPO** : *Propr. ind.* 2022, comm. 49, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propr. intell.* 2022, p. 45, obs. S. Martin ; *LEPI* 2022, n° 9, p. 6, obs. A. Favreau). Une autre affaire traitait du dépôt réalisé de mauvaise foi. Une société espagnole qui commercialise des produits laitiers en provenance d'Irlande a déposé une marque de l'UE « La Irlandesa », alors que les relations commerciales avec son producteur irlandais sont rompues et que l'approvisionnement s'effectue ensuite auprès de pays autres que l'Irlande. Une action en nullité de la marque est engagée par le producteur irlandais à la fois pour le caractère trompeur de la marque et au titre du dépôt effectué de mauvaise foi. S'agissant au préalable de la perception du signe par le public pertinent, à la suite de la grande chambre de recours, le tribunal de l'Union confirme que le consommateur moyen hispanophone perçoit le signe comme étant une potentielle origine géographique des produits désignés. S'agissant ensuite d'apprécier la déceptivité du signe, le Tribunal rappelle que l'appréciation du risque de tromperie doit être réalisée au jour du dépôt car il s'agit d'un motif absolu de nullité et qu'il n'existait pas de risque car la liste des produits couverts par la marque contestée ne comportait aucune indication de leur provenance géographique « et qu'elle pouvait donc couvrir des produits provenant d'Irlande ». Le Tribunal écarte en conséquence le caractère trompeur du signe et exclut tous les éléments postérieurs au dépôt retenus par la grande chambre de recours. En revanche, le tribunal retient que le dépôt a été effectué de mauvaise foi car « lors du dépôt de la demande de marque contestée, la requérante a indument voulu transférer l'avantage tiré de l'association avec l'Irlande à des produits n'ayant pas cette provenance géographique, notamment après la fin de sa relation commerciale avec l'intervenante qui lui fournissait du beurre irlandais ». Par ailleurs, le refus par l'office national de l'enregistrement de marques espagnoles similaires fondé sur le caractère trompeur et le fait que la rupture des relations commerciales avec le producteur irlandais soient

intervenues avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. Poursuivre la référence à l'Irlande alors que le requérant savait ne plus s'approvisionner dans ce pays alors que « pendant des décennies il vendait des produits provenant d'Irlande » démontre que l'enregistrement de la marque est contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. L'enregistrement du signe « La Irlandesa » est donc annulé pour mauvaise foi du déposant, cette dernière pouvant être caractérisée par des éléments postérieurs à son dépôt (**Trib. UE, 29 juin 2022, T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González c. EUIPO** : *LEPI* 2022, n° 9, p. 7, S. Chatry ; *Propr. ind.* 2022, comm. 42, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propr. intell.* 2022, p. 42, obs. Y. Basire). La mauvaise foi se retrouve également s'agissant du dépôt de la marque **SORTEZ COUVERTS !** qui a entraîné une action en revendication de la marque, l'un des demandeurs étant à l'origine de cette expression « sortez couverts ! » qu'il a utilisée au début des années 1990, notamment dans le cadre de la lutte contre la propagation du SIDA. Pour la cour d'appel, le dépôt par la société défenderesse est bien réalisé en fraude des droits des demandeurs car la société avait connaissance de l'existence du slogan litigieux avant le dépôt, d'autant qu'elle a utilisé ce slogan sur les boîtes de préservatifs qu'elle commercialise. Les juges considèrent que cette connaissance de l'usage antérieur « caractérise en soi son intention patente de faire obstacle à l'exploitation du signe par les intimés, et donc sa mauvaise foi » qui est confortée par d'autres éléments. Il est à noter que les juges ont retenu l'existence d'un préjudice moral résultant du fait que les demandeurs « ont dû faire face à un dépôt frauduleux alors qu'eux-mêmes œuvraient de manière désintéressée et dans l'intérêt général pour lutter contre la propagation du sida, en particulier chez les jeunes : la cour d'appel fixe à 10.000€ ce préjudice pour chacun des demandeurs, doublant ainsi le montant des dommages et intérêts alloués en première instance (**CA Paris, pôle 5, 1^{re} ch., 5 octobre 2022, 21/04997, Laboratoires Majorelle SAS c. Christophe D et Laboratoire Polidis SARL** : *PIBD* 2022, 1191-III-4).

A. M-C.

- 9. Acquisition de la distinctivité par l'usage.** L'absence de distinctivité d'un signe n'empêche pas qu'elle puisse avoir été acquise par l'usage (art. L. 711-2 al. *in fine* du CPI). Les déposants rencontrent souvent des difficultés à prouver l'usage du signe à titre de marque ou sont parfois réticents à révéler des données commerciales confidentielles (EUIPO, Cancellation Div., 11 janv. 2019, n° 17 788 C, *Supermac's Ltd c. McDonald's International Property Company, Ltd* : *LEPI* 2019, n° 3, obs. S. Chatry). Il en résulte que l'acquisition de la distinctivité par l'usage est souvent écartée. La société Quick restaurants avait déposé la marque « GIANT » pour désigner des articles de fast-food, considérée comme décrivant une caractéristique des produits désignés. Après un long contentieux, la Cour de cassation avait confirmé l'absence d'acquisition de la distinctivité par l'usage (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20.702 : v. la précédente chronique *D.* 2022, p. 482, chron. J.-P. Clavier). Un recours contre une décision du directeur de l'INPI rejetant le dépôt d'une autre marque « GIANT » avait fait l'objet d'un sursis à statuer tant que la première procédure n'était pas close. La Cour d'appel de Paris réitère son appréciation en considérant que, si le déposant rapporte la notoriété du signe et l'importance des investissements publicitaires, il ne démontre pas que le signe était perçu par le public comme utilisé à des fins d'identification commerciale (**CA Paris, pôle 5, ch. 2, 11 février 2022, n° 18/17342** : *PIBD* 2022, 1181-III-3 ; *Propr. ind.* 2022, n° 6, comm. 32, P. Tréfigny ; *MÀJ IRPI* mars 2022, C. Grudler). A l'échelle de l'Union européenne, on se demande même si une telle preuve ne serait pas diabolique dès lors qu'il faut démontrer l'acquisition de la distinctivité par l'usage sur l'ensemble du territoire de l'Union. C'est ainsi que la société LVMH n'a pu rapporter une telle preuve à l'égard de son célèbre motif à damier s'agissant de cinq pays d'Europe de l'Est dans lesquels la société n'a pas de boutique (**Trib. UE, 19 oct. 2022, T-275/21, LVMH . c. EUIPO** : *LEPI* 2022, n° 11, obs. S. Chatry).

S. C.

2. Motifs relatifs de refus ou d'annulation

- 10. Notion de droit antérieur.** L'existence d'un droit antérieur pour limiter le droit de marque et écarter la contrefaçon de marque était au cœur de l'affaire exposée conduisant à déterminer à quelles conditions le nom commercial constitue un droit antérieur (**CJUE, 2 juin 2022, C-112/21, X BV c. Classic Coach Company vof et a.** : *LEPI* 2022, n° 8, p. 7, P. Langlais ; *Dalloz IP/IT* 2022, p. 292, obs. L. Paudrat ; *Propri. ind.* 2022, comm. 37, obs. A. Folliard-Monguiral). Selon la Cour, le nom commercial constitue bien un droit antérieur car il s'agit d'un droit de propriété industrielle au sens de l'article 1^{er}, paragraphe 2 de la CUP, et il suffit que « le droit antérieur de portée locale, tel qu'un nom commercial, soit reconnu par la loi de l'Etat membre concerné et qu'il soit utilisé dans la vie des affaires ». Aucune autre exigence n'est applicable et, en particulier, l'article 6, §2 de la directive n° 2008/95/CE ne prévoit pas que l'existence d'un droit antérieur permettant d'échapper à une action en contrefaçon de marque implique du titulaire de ce droit qu'il puisse aussi interdire l'usage de la marque postérieure.
- 11. Signes non enregistrés.** Sur le fondement de la nouvelle liste modifiée des droits antérieurs (ord. n° 2019-1169 du 13 novembre 2019), une société portugaise invoquait le nom commercial Verifpass, ainsi que le nom de domaine verifpass.com sur le fondement desquels elle avait engagé une procédure d'opposition à l'enregistrement de la marque Verifpass. Mais la société demanderesse ne parvient pas à prouver la réalité de l'exploitation de ces signes distinctifs antérieurs sur le territoire français, qu'il s'agisse du nom commercial ou du nom de domaine (**CA Paris, pôle 5, 2 ch., 24 juin 2022, n° 21/15999 Société E-Borealis c. INPI et Dyp Solutions SAS**: *PIBD* 2022, 1193-III-5).
- 12. Nom de famille.** Parmi les droits antérieurs permettant d'agir en nullité d'une marque figure le nom de famille qui était invoqué par l'association des descendants de Gustave Eiffel (ADGE) contre un autre descendant ayant obtenu plusieurs marques comportant le nom Eiffel qui furent annulées par la cour d'appel de Bordeaux. Pour la Cour de cassation, le fait qu'une marque soit constituée du nom de famille ou d'une partie du nom de famille de son déposant n'empêche pas les autres porteurs de ce nom d'agir en annulation de la marque sur le fondement de l'article L. 711-4, g), du CPI alors applicable, si celle-ci porte atteinte à leur droit au nom. Or les juges du fond ont correctement caractérisé l'existence d'une telle atteinte au nom de famille par la marque en retenant que « le consommateur moyen des produits et services pour lesquels ces marques ont été enregistrées, qui entrerait en relation avec l'un des descendants (du) porteur du nom (...), pouvait légitimement croire que ces marques étaient également exploitées pour son compte ». Au regard du risque de confusion très important, la solution conduit à faire prévaloir le droit antérieur relatif au nom des porteurs de ce célèbre patronyme sur le droit sur la marque (**Cass. com., 26 janv. 2022, n° 19-10.949** : *PIBD* 2022, 1179-III-2 ; *LEPI* 2022, n° 4, obs. A. Lebois).
- 13. Collectivités publiques.** Il est possible de déposer à titre de marque verbale un nom géographique, notamment le nom d'une commune, dès lors que le signe est distinctif. La commune de La Madeleine a déposé auprès de l'INPI une demande d'enregistrement portant sur la dénomination « la MADEleinoise » destinée à distinguer des bières. La demande est rejetée par l'INPI car le signe sera appréhendé par le consommateur comme désignant directement un produit et sa provenance géographique. La Cour d'appel annule la décision de l'INPI et considère que le signe n'est pas dépourvu de caractère distinctif (art. L. 711-2 b) CPI), car il n'est pas établi que le consommateur associera ce terme avec la ville de La Madeleine. Le signe ne désigne pas la provenance géographique du produit, de sorte qu'il n'est pas descriptif (**CA Douai, 22 sept.**

2022, 2 section, 1 ch, n° 21/02992, Commune de La Madeleine c. INPI : *PIBD* 2022, 1192-III-2). Dans un litige similaire, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence retient également le caractère arbitraire et donc distinctif du terme SAINT TROPEZ pour désigner des services pour lesquels la commune ne dispose d'aucune notoriété. La commune de SAINT TROPEZ titulaire de la marque détenue peut donc valablement s'opposer au dépôt postérieur d'une marque CHIC SAINT TROPEZ pour désigner des services similaires (**CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 fév. 2022, n° 21/06061, Commune de Saint-Tropez c. M. D et INPI** : *PIBD* 2022, 1181-III-5).

Au terme d'une longue procédure, l'État français revendiquait un droit antérieur sur son nom notamment pour demander la nullité de marques « France.com » détenues par une société américaine exerçant son activité dans le secteur du tourisme en France. Seule sera abordée ici la question de l'admission du nom de l'Etat dans la catégorie des droits antérieurs de l'article L. 711-4 du CPI qui ne le prévoyait pas. La Cour de cassation, se fondant du caractère non exhaustif de l'énumération des droits antérieurs visés par cet article précise que l'appellation « France » constitue pour l'Etat français « un élément d'identité, en ce que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, pour laquelle il est en droit de revendiquer un droit antérieur au sens de cet article ». Or l'utilisation de cette appellation était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, ce qui justifie l'annulation des marques litigieuses (**Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116** : *PIBD* 2022, 1183-III-3 ; *LEPI* 2022, n° 6, p. 6, obs. F. Herpe ; *Dalloz IP/IT* 2022, p. 509, obs. C. Benassar et L. Goutorbe ; *Propr. intell.* 2022, p. 84, obs. J. Canlorbe ; *JCP G* 2022, 710, note Y. Basire ; *RTD Com.* 2022, p. 245, obs. J. Passa). L'article L. 711-3 du CPI vise désormais « le nom d'une entité publique », ce qui évite tout débat sur la qualification juridique du nom d'un pays.

Dans l'affaire Laguiole, l'arrêt nuancé de la Cour de cassation confirme l'annulation des marques contestées sans retenir toutefois l'existence de pratiques commerciales trompeuses. La commune aveyronnaise notamment connue pour ses couteaux ornés d'une abeille était en conflit avec le titulaire de marques comportant le nom de la commune ou le signe figuratif de l'abeille, blason de la commune. L'arrêt confirme l'annulation des marques en raison de la mauvaise foi caractérisée lors des dépôts, la démarche ayant consisté « à monopoliser le nom de la commune (...) pour désigner de nombreux produits et services, sans lien de rattachement avec cette commune, et que ces dépôts s'inscrivaient dans une stratégie commerciale visant à priver celle-ci ou ses habitants, actuels ou futurs, de l'usage de ce nom nécessaire à leur activité ». (**Cass. com., 1^{er} juin 2022, F-D, 19-17.778** : *PIBD* 2022, 1188-III-4 ; *LEPI* 2022, n° 9, p. 6, obs. S. Chatry). En revanche, l'augmentation du montant de la réparation et la qualification de pratiques commerciales trompeuses sont écartées. Au regard de cette décision en demi-teinte pour la commune éponyme, il faut se réjouir de l'homologation de l'indication géographique artisanale et industrielle « couteau Laguiole » publiée le 23 septembre 2022, puisque c'est l'affaire Laguiole qui avait justifié la création par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA).

14. IGP postérieure. Peu fréquent, le litige porte sur un conflit opposant une marque antérieure à une IGP. Déposée en 1998, la marque semi-figurative Louis Auvergne déposée pour des produits tels que des viandes, poissons, volailles, gibiers et saucissons était détenue par une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de salaison. Or cette société faisait partie du Consortium Salaisons d'Auvergne à l'origine de la demande de protection de l'indication géographique protégée (IGP) Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne finalement enregistrée comme IGP en 2016. Assignée en nullité de sa marque par l'INAO et le Consortium Salaisons d'Auvergne, la société faisait valoir le caractère antérieur de la marque sur l'IGP. Dans ce cas de conflit, la règle de résolution consiste à admettre la coexistence des deux signes sous réserve de la bonne foi de l'enregistrement et de l'absence de motif de nullité ou de déchéance de la marque (art. 14, §2 Règlement n° 1151/2012). La fraude est aisément établie

en raison du rôle joué par la société et son dirigeant au sein du Consortium Salaisons d'Auvergne dès 1991 : la société avait une connaissance indubitable du projet mené par le Consortium, le processus de demande d'IGP ayant débuté bien avant le dépôt de la marque contestée en 1998. Au regard du caractère frauduleux du dépôt, aucune coexistence n'est possible entre les signes en conflit (**TJ Lyon, 5 avril 2022, n° 1/11459, Propr. intell. 2022, p. 79, obs. C. Le Goffic**).

B. Conditions de forme

(...)

C. Sanctions des conditions de validité

- 15. Compétence.** La nullité d'une marque est souvent demandée à titre reconventionnel par le défendeur à l'action en contrefaçon. En cas de désistement de l'action principale, le juge doit tout de même « pouvoir statuer sur la prétention introduite par le défendeur à une action en contrefaçon au moyen d'une demande reconventionnelle en nullité de la marque de l'Union européenne » (**CJUE, 13 oct. 2022, C-256/21, KP c. TV, pt. 55, Propr. ind. 2022, comm. 64, obs. A. Folliard-Monguiral ; LEPI 2022, n° 11, p. 7, obs. J.-P. Clavier**). La solution inverse permettrait au demandeur de poursuivre l'exploitation de la marque dans l'attente d'une éventuelle action en nullité exercée à titre principal (pt 57).
- 16. Intérêt à agir.** Lorsque la nullité est demandée à titre principal, le demandeur doit avoir un intérêt légitime à agir. Tel est le cas « lorsque, étant détenteur d'un droit sur un signe identique ou similaire à cette marque, sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe pour les besoins de son activité économique ou lorsque, poursuivi en contrefaçon d'une marque, il agit en annulation de celle-ci » (**Com., 7 déc. 2022, n° 20-21.102, LEPI 2023, n° 2, obs. A. Favreau**). En l'occurrence, une société avait été poursuivie en France et aux Pays-Bas pour contrefaçon de marques de l'Union européenne et internationales, lesquelles appartenaient à une famille de 233 marques françaises, de l'Union européenne ou internationales. La société demande en France, à titre principal, la nullité aux motifs que ces marques portaient atteinte à l'ordre public sanitaire français. Se déclarant compétents pour connaître des seules marques françaises, les juges du fond considèrent que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir. La Cour de cassation les approuve dès lors qu'il n'était ni assigné en contrefaçon des marques françaises ni ne justifiait de droits antérieurs. La solution ne s'applique pas à l'action en nullité exercée devant l'INPI (CPI, art. L. 716-2, à la demande de déchéance formulée à titre principal devant l'INPI (**CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 28 octobre 2022, n° 21/14713, PIBD 1196-III-6**) ou à la demande en nullité d'une marque de l'Union européenne fondée sur un motif absolu de refus de l'enregistrement (CJUE, 25 févr. 2010, aff. C-408/08, pt 40).
- 17. Forclusion.** La demande en nullité d'une marque fondée sur un droit antérieur, tel qu'une marque, un nom commercial ou un droit de la personnalité, peut se heurter à la forclusion par tolérance si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque postérieure déposée de bonne foi pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage (CPI, art. L. 716-2-8). Il revient à celui qui se prévaut de la forclusion de prouver qu'il effectue un usage honnête et continu du signe depuis plus de cinq ans, ainsi que la connaissance qu'en avait le titulaire du droit antérieur (**Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116, PIBD 1183-III-3 ; LEPI 2022, n° 6, obs. F. Herpe ; JCP G 2022, act. 710, obs. Y. Basire**). En l'occurrence le titulaire de la marque France.com, qui invoquait la forclusion par tolérance, considérait qu'il revenait à celui qui se prévaut de la nullité en se fondant sur un droit antérieur de prouver qu'il n'avait pas eu

connaissance de l'usage de la marque pendant le délai de cinq ans suivant son enregistrement. La Cour de cassation renouvelle sa position : le dépôt de la marque ne suffit pas à caractériser la connaissance de la marque et de son usage (Cass. com., 28 mars 2006, n° 05-11.686, *Bull. civ.*, IV, n° 82). Or, il n'était pas démontré que l'État français avait connaissance de l'usage de cette marque. En revanche, les circonstances permettent parfois de caractériser cette connaissance. Ainsi sur un marché de niche, un titulaire ne peut pas ignorer un concurrent direct, dès lors que celui-ci utilise la même technique de vente par internet à destination des consommateurs français, les mêmes réseaux de publicité en France et déploie des efforts conséquents de communication pour le lancement, la promotion et la commercialisation d'un produit identique (**CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 13 avril 2022**, n° 21/12002, *Prop. ind.* 2022, comm. 51, obs. P. Tréfigny).

Le titulaire du droit antérieur peut empêcher la forclusion par tolérance en introduisant un recours administratif ou juridictionnel dans le délai de cinq ans (CJUE, 22 sept 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, pt 49). La mise en demeure précédant le recours interrompt la tolérance lorsqu'à la suite de la réponse insatisfaisante le titulaire « continue à manifester son opposition à l'usage de la marque postérieure et prend les mesures à sa disposition pour faire valoir ses droits » (**CJUE, 19 mai 2022, C-466/20, Heitec**, pt 54 ; *PIBD* 1187-III-2 ; *LEPI* 2022, n° 7, obs. J.-P. Clavier ; *Prop. ind.* 2022, comm. 36, obs. A. Folliard-Monguiral et chron. 13, obs. Y. Basire). Il doit trouver « une solution juridiquement contraignante » (pt 57) comme l'introduction d'un recours administratif ou juridictionnel. Encore convient-il que le recours soit introduit « dans un délai raisonnable » après la mise en demeure pour que celle-ci mette un terme à la forclusion (pt 55). Le titulaire doit donc faire preuve de diligence, ce qui implique également que l'acte introductif d'instance soit régulier en la forme. Tel n'est pas le cas de l'acte introductif d'instance qui ne répond pas aux exigences formelles requises par le droit national aux fins de sa signification à la partie défenderesse et n'est pas régularisé en temps utile (pt 63) ; cette régularisation seule permet de considérer que le titulaire « a manifesté de manière non équivoque l'intention claire et sérieuse de faire valoir ses droits » (pt 64). Or, il avait laissé passer le délai de cinq ans en mettant plus d'un an à régulariser sa demande en dépit des demandes de la juridiction.

A. M.-C.

II. Droits et obligations du titulaire

A. Droits du titulaire

1. Droits du titulaire d'une marque simple

18. Nom de famille. Le droit de marque permet à son titulaire d'interdire à un tiers de faire usage d'un signe identique ou similaire à cette marque pour des produits identiques ou similaires (règl. 2017/1001, art. 9 §2 ; CPI, art. L. 713-1 et s.). L'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2019, ne permettait pas au titulaire de la marque de s'opposer à l'usage du signe lorsque celui-ci est utilisé comme « dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ». La Cour de cassation, se référant à l'esprit du texte plutôt qu'à sa lettre, considère que l'usage du nom patronymique dans un nom de domaine rentre dans les prévisions de cet article (**Cass. com., 7 sept. 2022, n° 21-12.602, LEPI** 2022, n° 10, obs. F. Herpe ; *Prop. ind.* 2022, comm. 57, obs. P. Tréfigny). Elle rejette donc l'interprétation stricte de l'exception d'homonymie invoquée par le demandeur. Elle exclut en revanche l'exception lorsque le nom est utilisé à titre de marque.

19. Place de marché. Les places de marché en ligne sont une aubaine pour permettre aux contrefacteurs d'écouler leurs produits. Les titulaires de droit cherchent fréquemment à engager la responsabilité de ces plateformes dont la défense consiste à dire que l'usage de la marque d'autrui ne leur est pas imputable car il est le fait du tiers qui profite de la plateforme. La plateforme Amazon s'est ainsi vue reprocher l'utilisation de la marque Carré Blanc dans le titre et les adresses URL, à titre de méta-tag et dans les descriptions de produits (**TJ Paris, 10 juin 2022**, n° 19/15002, *PIBD* 1189-III-5, *LEPI* 2022, n° 8, obs. A. Favreau). Le juge a retenu la contrefaçon car cet usage de la marque a permis d'accroître le référencement naturel et payant de sorte que l'internaute d'attention moyenne « était amené à croire qu'il pourrait se procurer des produits authentiques alors qu'il ne se voyait finalement proposer que des produits concurrents », cette pratique étant constitutive d'une marque d'appel. En revanche, il n'est pas établi que les descriptions de certains produits ont été faites « par ou à tout le moins sous le contrôle des défenderesses et leur serait donc imputable ». En outre, si la contrefaçon d'un peignoir est caractérisée, « il n'est pas établi que les défenderesses seraient effectivement éditrices de la page litigieuse ». La solution aurait pu être différente à la lumière des nouveaux développements de la Cour de Justice (**CJUE, 22 déc. 2022, C-148/21 et C-184/21**, Louboutin c. Amazon, *LEPI* 2023, n° 2, obs. S. Chatry). Elle enseigne que l'exploitant fait lui-même usage du signe « si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce site établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en question » (pt 43), notamment parce qu'il « pourrait croire que c'est ledit exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, le produit pour lequel il est fait usage du signe en question » (pt 48). Ainsi, la présentation uniforme, commune aux produits vendus par l'exploitant et par les tiers sur la plateforme peut donner à cet utilisateur « l'impression que c'est ledit exploitant qui commercialise, en son nom et pour son propre compte, également les produits offerts à la vente par ces vendeurs tiers » (pt 51). Cette impression peut également résulter de la nature et l'ampleur des services fournis par l'exploitant de la plateforme tels que le « traitement des questions des utilisateurs relatives à ces produits ou au stockage, à l'expédition et à la gestion des retours » (pt 53). La solution ne manquera pas d'étonner puisque la Cour avait jugé que l'exploitant qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de leur caractère contrefaisant et sans avoir pour objectif de les vendre pour lui-même ne fait pas un usage de la marque (CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18, *Coty Germany*, pts 45 et 53). Pour conclure différemment, elle met en exergue le fait que le site de vente en ligne intègre sa place de marché en ligne et des offres à la vente de son exploitant, ce qui n'était pas non plus le cas dans l'affaire eBay (CJUE, 12 juill. 2011, aff. C-324/09, *L'Oréal c. eBay*), que la présentation des produits était la même, qu'ils soient vendus par l'exploitant ou par les tiers, et qu'apparaissait son propre logo (pts 34-35). Cette solution est certainement le reflet d'une tendance à une plus grande responsabilisation des plateformes initiée notamment par deux textes : l'article 17 de la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 dite DAMUN, et le *digital service act* (règl. n° 2022/2065, 19 oct. 2022).

20. Épuisement. Le titulaire ne peut plus opposer les droits qu'il tire de sa marque pour des produits pour lesquels il a consenti à la mise sur le marché dans l'espace économique européen (EEE), sauf si des motifs légitimes le justifient (règl. 2017/1001, art. 15 § 2 ; CPI, art. L. 713-4). Tel est le cas lorsque l'« usage est fait de manière à donner l'impression qu'il existe un lien économique entre le titulaire de la marque et ce tiers » (**CJUE, 27 oct. 2022, C-197/21, Soda club**, pt 43, *LEPI* 2023, n° 1, obs. P. Langlais) Ce lien peut découler des informations présentes sur les nouvelles étiquettes, des pratiques du secteur concerné (pts 47-48). En l'espèce, la société MySoda, après avoir rechargé des bouteilles de dioxyde de carbone de la marque SodaStream renvoyées vides par des consommateurs (pratique que la Cour valide, v. CJUE, 14 juill. 2011, aff. C-46/10, *Viking Gas*), remplaçait les étiquettes d'origine par ses propres étiquettes faisant apparaître l'absence de contact avec le titulaire de droit. À cet égard, la Cour note qu'un

consommateur sera moins susceptible de faire ce lien lorsqu'il s'adresse à un opérateur autre que le titulaire de la marque d'origine pour faire recharger une bouteille vide ou l'échanger contre une bouteille rechargée (pt 50). Dans le même temps, ce lien peut être plus facilement fait lorsque, comme en l'espèce, la marque d'origine est toujours gravée sur le corps des bouteilles (pt 53). Enfin, il y a lieu de tenir compte « du niveau de connaissance de ces pratiques par les consommateurs » (pt 54).

Le titulaire de la marque couvrant un médicament *princeps* peut s'opposer à l'usage du signe par un importateur parallèle qui a acquis des médicaments génériques dans un État membre de l'EEE, puis mis sur le marché d'un autre État membre après les avoir reconditionnés pour leur apposer la marque du *princeps* (**CJUE, 17 nov. 2022, C-253/20 et C-254/20**, Impexco c. Novartis AG, *LEPI* 2023, n° 1 obs. A. Favreau ; *Propr. ind.* 2023, comm. 3, obs. A. Folliard-Monguiral). Par exception, il ne peut pas s'y opposer sous deux conditions. D'abord les médicaments en cause doivent être en tout point identiques (pt 64), ce qui n'est pas le cas en principe du *princeps* et du générique dont la composition peut être différente (pt 61). Ensuite, le reconditionnement doit satisfaire aux conditions énoncées par l'arrêt Bristol-Myers (11 juill. 1996, C-427/93, C-429/93 et C-436/93, pt 79). À cet égard, le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer au reconditionnement lorsque le refus est de nature à créer artificiellement un cloisonnement des marchés (pt 54). Selon la Cour, le refus est justifié si le reconditionnement est exclusivement justifié par la recherche d'un avantage commercial (pt 56), par exemple lorsque l'importateur parallèle est en mesure de commercialiser le produit sous sa marque d'origine en adaptant, le cas échéant, l'emballage afin de satisfaire aux exigences du marché de l'État membre d'importation (pt 71), à plus forte raison lorsque, comme cela semblait être le cas en l'espèce, le procédé cherche à tirer profit de la renommée de la marque du *princeps* ou à positionner un produit dans une catégorie plus rémunératrice (pt 73).

La Cour a en outre consacré une hiérarchie des modes de reconditionnement. L'importateur parallèle doit préférer le réétiquetage au nouvel emballage extérieur. Lorsque le médicament peut objectivement être réétiqueté et ainsi accéder au marché de l'État membre d'importation, le titulaire de la marque peut s'opposer à l'apposition d'un nouvel emballage extérieur (**CJUE, 17 nov. 2022, aff. C-204/20**, Bayer intellectual property GmbH c. kohlpharma GmbH, pt 68, *Propr. ind.* 2023, comm. 2, obs. A. Folliard-Monguiral).

Enfin, la Cour de Justice s'est prononcée sur le reconditionnement d'un médicament dans un nouvel emballage extérieur lorsque le remplacement du dispositif antieffraction laissait des traces d'ouverture (**CJUE, 17 nov. 2022, aff. C-224/20**, Merck Sharp & Dohme c. Abacus, *LEPI* 2023, n° 1 obs. J.-P. Clavier ; CJUE, 17 nov. 2022, aff. C-147/20, Novartis c. Abacus). La directive n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain a imposé la présence sur le conditionnement d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les risques de falsification des médicaments, lequel est constitué d'un identifiant unique et d'un dispositif antieffraction. Ce dernier peut être retiré dans des conditions destinées à garantir l'authenticité du médicament (pt 62) puis doit être remplacé par un dispositif équivalent (pt 63). Le titulaire de la marque peut opposer sa marque à l'importation parallèle d'un médicament reconditionné dans un nouvel emballage extérieur lorsque le remplacement du dispositif antieffraction laisserait des traces d'ouverture pour autant que ces traces d'ouverture sont imputables au reconditionnement de ce médicament par l'importateur parallèle et qu'elles ne provoquent pas, sur le marché de l'État membre d'importation, une résistance des consommateurs à l'égard des médicaments reconditionnés au point de constituer une entrave à l'accès effectif à ce marché (pt 79). En effet, les consommateurs ont tendance à se détourner des produits présentant de telles traces de sorte que le reconditionnement dans un nouvel emballage apparaît nécessaire (pt 76).

J. D.

2. Droits du titulaire d'une marque renommée

21. Renommée. Détenant la marque française Cora pour désigner des produits de cuisine et de ménage commercialisés dans la grande distribution sous l'enseigne et le nom commercial Cora, la société Cora et la société Delfipar à laquelle appartient la société Cora ont assigné la société Coravin titulaire de la marque de l'Union européenne Coravin pour des produits liés au vin notamment en responsabilité pour atteinte à la renommée de la marque Cora et pour contrefaçon de la marque Cora. Après le rejet de l'ensemble des demandes par la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation rejette également le pourvoi en cassation (**Cass. com., 5 janv. 2022, n° 19-22.673, F-D, Cora SAS et Louis Delhaize Financière et de Participation SA c. Coravin Inc.** : *PIBD* 2022, 1177-III-3 ; *LEPI* 2022, n° 3, p. 5, obs. A. Favreau ; *Dalloz IP/IT* 2022, p. 272, obs. C. Le Goffic). S'agissant de l'atteinte à la renommée de la marque Cora, la renommée de la marque est écartée à l'issue d'une analyse différenciée des signes distinctifs : la notoriété attachée à l'enseigne Cora ne permet pas *ipso facto* de retenir la renommée de la marque qui n'est pas établie pour les produits visés à l'enregistrement, car le public n'associe pas l'enseigne Cora à la marque déposée pour des produits destinés au ménage ou à la cuisine. La contrefaçon de la marque est par ailleurs écartée en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en conflit. Mais la renommée ne suffit pas et malgré un très haut niveau de renommée de sa marque, le titulaire de la marque PUMA ne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque PUMA à défaut de prouver l'existence d'un lien dans l'esprit du public entre les deux signes (**Trib. UE, 21 déc. 2022, T-4/22, Puma SE c. EUIPO**). En effet, la renommée ne permet pas à elle seule d'établir l'existence d'un lien d'association dans l'esprit du public entre les deux marques (art. 8, § 5 RMUE) et l'ensemble des circonstances de l'espèce exclut que l'usage de la marque demandée soit susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice. Dans une autre affaire, la cour d'appel de Paris fait droit aux demandes du célèbre réseau social Facebook pour atteinte à ses marques de renommée, contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre d'un autre réseau social de rencontres pour adultes (**CA Paris, 28 octobre 2022, pôle 5, 2e ch., n° 20/16611** : *PIBD* 2022, n° 1195-III-5). En particulier, l'usage de signes verbal et semi-figuratif « Fuckbook » pour désigner un site internet porte atteinte à la renommée qualifiée de « particulièrement intense » des marques FACEBOOK (art. 9 § 1 c) RMUE). Or le lien établi par le public entre les signes litigieux entraîne un « ternissement de la renommée » des marques et donc une dépréciation de l'image positive des marques. La société défenderesse s'approprie en outre leur caractère attractif, leur pouvoir publicitaire et tire indûment profit de leur renommée.

22. Nom de famille. L'arrêt présenté met fin au long litige intervenu entre la société Taittinger CCVC, titulaire de la marque de renommée « Taittinger » pour désigner en particulier des vins de Champagne, et Virginie T. qui après avoir travaillé durant 20 ans pour les sociétés Taittinger fut licenciée et qui créa alors la société BM & VT commercialisant du champagne sous la marque « Virginie T » pour des produits identiques (**Cass. com., 22 juin 2022, n° 20-19.025, F-D** : *PIBD* 2022, 1189-III-3 ; *LEPI* 2022, n° 9, p. 5, obs. F. Herpe ; *D. Actualité* 6 juillet 2022, obs. D. Costa Cunha). Les demandes de la société Taittinger CCVC à l'encontre de Mme Virginie Taittinger pour atteinte à la marque renommée « Taittinger », concurrence déloyale et parasitisme furent toutes rejetées, ce que confirme la Cour de cassation. Le rejet de l'atteinte à la marque renommée est fondé sur l'existence d'un juste motif à l'usage du signe par Mme Virginie Taittinger (art. L. 713-5 CPI ; art. 5 § 2, directive n° 89/104/CEE devenue directive n° 2008/95/CE). Ce juste motif repose notamment sur des éléments subjectifs liés à la carrière de la défenderesse au sein de l'entreprise familiale, à ses compétences professionnelles, son rôle dans l'entreprise familiale avant son licenciement, l'ensemble de ces éléments justifiant l'usage du nom afin de permettre sa reconversion dans le même secteur d'activité. En outre, il est relevé que l'usage dans la vie des affaires du nom Taittinger réalisé par Mme Virginie Taittinger est limité au nom de famille ou réalisé pour souligner son expérience et son savoir-faire « à travers le rappel de l'histoire familiale

et de son parcours professionnel » et le produit qu'elle cherche à promouvoir est « systématiquement » distingué de celui vendu sous la marque Taittinger. Aussi, l'usage de son patronyme dans la vie des affaires est réalisé de bonne foi et « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». La solution retenue apparaît équilibrée en ce qu'elle délimite autant que possible les usages respectifs légitimes de chaque partie sur la même dénomination.

A. M.-C.

B. Obligations du titulaire

- 23. Dégénérescence.** Le titulaire d'un droit de marque peut perdre le droit de son fait ou de son inaction pour trois motifs, le défaut d'usage sérieux (art. L. 714-5 du CPI), la dégénérescence et la déceptivité de la marque (art. L. 714-6 du CPI). Le droit de marque encourt la déchéance pour dégénérescence lorsque « par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci » (CJUE, 6 juin 2014, C-409/12, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH c. Pfahnl Backmittel GmbH). Le Tribunal de l'Union a eu depuis à préciser le public de référence pour l'apprécier dans le cadre du contentieux de la marque « Spinning » pour désigner des produits et services « Equipements d'exercice » et « Entraînement physique ». Alors que la chambre de recours de l'EUIPO avait retenu la perception des utilisateurs finals pour considérer que la marque était devenue usuelle pour désigner les produits et services en cause, le Tribunal a considéré que devait être pris en compte également l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation (TUE, 8 nov. 2018, T-718/16, Mad Dogg Athletics, Inc., c. EUIPO : *Propr. ind.* 2019, comm. 4, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propr. intell.* 2019, n° 71, p. 55, obs. Y. Basire). Le tribunal confirme l'approche en considérant que « si l'acheteur ignore qu'il a affaire à une marque, celle-ci peut continuer à exercer sa fonction d'indication d'origine lorsqu'un intermédiaire exerce une influence déterminante sur la décision d'achat de l'acheteur » (TUE, 6 juill. 2022, T-246/20, **Aerospinning Master Franchising, s.r.o. c. EUIPO**, pt 36 : *Propr. intell.* 2022, n° 85, p. 55, obs. Y. Basire). Il convient alors d'identifier les caractéristiques du marché de produits ou de services pour déterminer l'influence des intermédiaires. A l'échelle nationale, le directeur de l'INPI met en œuvre la jurisprudence de l'Union lorsqu'il a à connaître d'une telle demande. Il l'a rejeté à l'égard de la marque « City stade » pour désigner des structures sportives considérant que le titulaire a été suffisamment actif pour avoir accolé le symbole ® à la marque dans le cadre de sa communication publicitaire et pour avoir adressé des lettres de mise en demeure à des concurrents pour qu'ils cessent d'identifier leur produit avec sa marque (INPI, 24 févr. 2022, DC21-0032 : *LEPI* 2022, n° 7, obs. A. Favreau).
- 24. Intérêt à agir en déchéance.** Depuis la réforme du droit des marques, les demandes en déchéance de titres nationaux peuvent être présentées à titre principal par une procédure administrative devant l'INPI (art. L. 716-1 et s. du CPI) ou en défense d'une action en contrefaçon devant le juge judiciaire (art. L. 716-5 du CPI). Si la demande administrative peut « être introduite par toute personne physique ou morale », la demande judiciaire est limitée à « toute personne intéressée ». Il se pose alors la question des produits ou services pour lesquels la demande de déchéance peut être portée devant le juge judiciaire : seulement les produits ou services exploités par le défendeur ou plus largement ? La Cour de cassation retient une approche compréhensive en considérant que « la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d'activité » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-12.508 : *PIBD* 1178-III-3 ; *LEPI* 2022, n° 4, obs. J.-P. Clavier). Ainsi, dans le contentieux

opposant la marque « Jour de France » à « Jours de France », le défendeur peut invoquer la déchéance pour les jeux même s'il n'est pas démontré que l'usage de cette marque pour ces produits ne constitue pas une entrave à son activité économique.

25. Conditions de l'usage sérieux. La déchéance pour défaut d'usage sérieux fait l'objet d'un contentieux important qui a permis à la jurisprudence d'en préciser les modalités. Pour rappel, l'article L. 714-5 du CPI prévoit qu'« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». L'usage sérieux doit d'abord être fait à titre de marque, autrement dit le signe doit être utilisé à titre d'indication de l'origine commerciale des produits ou des services. Ainsi, l'exploitation à titre d'enseigne ou de dénomination sociale n'est pas suffisante (**CA Paris, pôle 5, ch.1, 6 juill. 2022, n° 20/13811** : *LEPI* 2022, n° 10, obs. A. Lebois). De même, la Cour de cassation considère que les juges du fond ne peuvent se limiter à établir l'usage d'une mention, en l'espèce « comptoir de l'apéritif », sur des produits sur lesquels figure un autre signe verbal sans « caractériser l'exploitation du signe « comptoir de l'apéritif » à titre de marque auprès des consommateurs finals » (**Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-18.986**, inédit). La société Apple l'a appris à ses dépens à l'égard du signe verbal « think different », pourtant connu du public, s'agissant de l'apposition du signe sur les cartons d'emballage au sein d'une étiquette, dans une taille assez réduite, sous les spécifications techniques et juste au-dessus du code-barres. Le tribunal de l'Union a considéré que le signe ne figure pas « d'une manière qui attire particulièrement l'attention du consommateur », de sorte qu'il n'a pas été utilisé « en tant que marques, c'est-à-dire conformément à leur fonction essentielle qui est de donner une indication de l'origine commerciale des produits concernés » (**Trib. UE, 6^e ch., 8 juin 2022, T-26/21 à T-28/21, pt. 93 et 94** : *Prop. ind.* 2022, comm. 48, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Dalloz IP/IT* 2022, p. 350, obs. L. Paudrat ; *Prop. intell.* 2022, n° 85, p. 50, obs. S. Martin ; *LEPI* 2022, n° 8, obs. A. Lebois). L'usage sérieux doit ensuite être opéré pour les produits ou services faisant l'objet de la demande en déchéance. La société l'Equipe devait rapporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque éponyme pour les activités culturelles et sportives. Elle a fait valoir l'usage du signe « 10 km l'Equipe » dans le cadre d'un contrat de parrainage sportif. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui avait retenu « que si le fait de faire de la publicité pour une marque à travers un contrat de parrainage sportif constitue un usage de cette marque, cependant, cet usage vaut pour les produits et services réellement développés par son titulaire, ici des activités de presse et de média, et non pour l'activité sportive ou culturelle organisée par un tiers ». Le fait que la marque soit reprise dans le nom de l'épreuve n'en modifie pas la nature de l'usage (**Cass. com., 22 juin 2022, n° 21-10.051** : *PIBD* 2022, 1188-III-3 ; *LEPI* 2022, n° 9, obs. A.-E. Kahn).

26. Justes motifs. En l'absence d'usage sérieux pendant la période de référence, le titulaire de la marque peut encore exciper de « justes motifs » pour faire échouer la demande en déchéance (art. L. 714-5 du CPI). La jurisprudence européenne considère que des circonstances externes au titulaire doivent faire obstacle à son utilisation et que ces circonstances doivent avoir une relation suffisamment directe avec la marque (CJCE, 14 juin 2007, C-246/05, Armin Häupl c. Lidl, pt 53 : *Prop. ind.* 2007, comm. 71, A. Folliard-Monguiral) au point de rendre son usage impossible ou déraisonnable. La pandémie de Covid 19 a été invoquée à ce titre par certains titulaires. Le directeur de l'INPI a pu rejeter le motif lorsqu'il n'est pas démontré que la marque était exploitée la veille du confinement et que les mesures gouvernementales ont empêché la commercialisation du produit (INPI, 8 juill. 2021, déc. DC 20-0126 : *PIBD* 2021, 1169-III-7). La Cour d'appel de Paris le rejette également lorsque le titulaire de la marque n'explique pas en quoi la pandémie a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de la marque

(CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 avril 2022, n° 21/09777 : *Propriété intellectuelle* 2022, n° 85, p. 37, obs. J. Canlorbe ; *Dalloz IP/IT* 2022, n° 5, p. 229, E. Rançon).

27. Lieu de l'usage sérieux. L'usage sérieux doit avoir lieu sur le territoire de protection, national ou celui de l'Union européenne selon l'enregistrement effectué. La dématérialisation des services soulève la question de l'usage de la marque pour des services proposés à partir d'un Etat tiers. Après des hésitations des chambres de recours de l'EUIPO, le tribunal de l'Union affirme clairement la distinction entre le lieu de la fourniture des services et le lieu d'usage de la marque. (Trib. UE, 9^e ch., 13 juill. 2022, T-768/20, **Standard International Management LLC c. EUIPO** : *Propriété industrielle* 2022, comm. 43, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Propriété intellectuelle* 2022, n° 85, p. 52, obs. S. Martin). En l'espèce, une société exploitant un hôtel situé à New York devait rapporter l'usage de sa marque dans l'Union européenne. Le tribunal interprète l'article 9, paragraphe 3, sous b) et e) du règlement n° 2017/1001 pour considérer que les actes de publicité et d'offre à la vente constituent des actes d'usage d'une marque (pt 35). Il en résulte que la société peut valablement « faire état de publicités et d'offres à la vente des services hôteliers et auxiliaires situés aux États-Unis et destinés aux consommateurs de l'Union » (pt 45) ce que retiennent également les offices britannique et allemand (v. S. Martin, préc.).

28. Charge de la preuve de l'usage sérieux. Il résulte de la transposition de la directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 que la charge de la preuve de l'usage sérieux « incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée » (art. L. 716-3-1 du CPI). La Cour de justice a été interrogée sur la conformité de la jurisprudence allemande qui distingue la charge de l'exposé des faits au demandeur en déchéance et la charge de la preuve au titulaire de la marque (CJUE, 10^e ch., 10 mars 2022, C-183/21, **Maxxus Group c. Globus Holding** : *PIBD* 2022, 1180-III-1 ; *Propriété intellectuelle* 2022, p. 57, obs. S. Martin ; *RTD com.* 2022, p. 248, obs. J. Passa ; *Propriété industrielle* 2022, n° 5, comm. 28, obs. A. Folliard-Monguiral ; *LEPI* 2022, n° 5, obs. J.-P. Clavier). En application de cette jurisprudence, le demandeur en déchéance doit, pour parer aux demandes abusives, « effectuer, par ses propres moyens, une enquête permettant de savoir si le titulaire utilisait la marque concernée d'une manière à assurer le maintien de ses droits » (pt 18). Outre que la preuve d'un fait négatif est redoutable, la solution n'est pas conforme à la directive en ce qu'elle fait peser une partie de la charge de la preuve du non-usage au demandeur en déchéance. La Cour de justice considère que faire peser la charge de la preuve au seul titulaire de la marque relève du « bon sens et [d'] un impératif élémentaire d'efficacité de la procédure » (pt 35), les procédures abusives pouvant être rejetées à titre préventif ou sanctionnées par d'autres moyens procéduraux.

S. C.

III. Mise en œuvre des droits

29. Titulaire de l'action. Le licencié exclusif peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. Depuis l'ordonnance du 13 novembre 2019, le licencié, même non exclusif, peut agir avec le consentement du titulaire de la marque, sauf stipulation contraire du contrat (CPI, art. L. 716-4-2). La cour d'appel de Paris a pu se prononcer sur ces nouvelles dispositions (CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., 22 avril 2022, n° 21/19812, *PIBD* 1186-III-5, *Propriété industrielle* 2022, comm. 50, obs. P. Tréfigny). Un contrat de licence exclusive prévoyait que la licenciée devait informer la concédante de tout fait de contrefaçon. Les parties devaient ensuite décider de poursuivre conjointement ou seul. En outre, la licence devait « permettre à la licenciée d'agir pour assurer [...] la défense de la marque ». La cour d'appel en

déduit que « le concédant consent à accorder au licencié les plus larges prérogatives pour agir à l'encontre des tiers contrefacteurs ». Le licencié ne doit donc pas, contrairement à l'argumentation des intimés, avoir sans succès mis en demeure le titulaire de la marque d'agir, pas plus qu'il ne doit justifier d'une autorisation écrite préalable.

30. Recevabilité de la demande d'appel. Assigné en contrefaçon, le défendeur soulève fréquemment la nullité du titre qui lui est opposé au soutien de l'action en contrefaçon. La Cour de cassation décide que « lorsqu'une partie a formé, en première instance, une demande d'annulation d'une marque, elle est recevable à demander, pour la première fois en appel, que soit prononcée la déchéance des droits sur cette marque » (**Cass. com., 16 févr. 2022, n° 19-20.562**, *PIBD* 1182-III-2 ; *RTD com.* 2022, p. 247, obs. J. Passa). Dans l'affaire Léoville de Poyferré, les défendeurs avaient d'abord demandé la nullité. Après deux arrêts de censure (Com. 13 nov. 2013, n° 12-26.530 et Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-19.513), ils invoquent devant la seconde cour d'appel de renvoi la déchéance de la marque qui leur était opposée. Pour considérer que les prétentions ne sont pas nouvelles, la Cour de cassation décide, au visa de l'article 565 du Code de procédure civile, que la déchéance produit un résultat inclus dans la nullité, même si la nullité porte sur l'enregistrement et dispose donc d'un effet rétroactif là où la déchéance prive d'effet un droit de marque valablement enregistrée, en raison d'un événement postérieur, en l'occurrence le défaut d'usage sérieux pendant cinq ans.

31. Sanctions. Dès lors que le demandeur est forclos, il ne peut plus formuler des demandes annexes ou connexes, telles que celles visant à l'octroi de dommages et intérêts, à la fourniture de renseignements ou à la destruction de produits (**CJUE, 19 mai 2022, C-466/20, préc.**, pt 73). La solution inverse priverait la forclusion de sa raison d'être : préserver la sécurité juridique.

À l'issue de l'action en contrefaçon, le juge peut ordonner des mesures correctives telles que la destruction des marchandises contrefaisantes afin que le contrefacteur ne poursuive pas à l'avenir les actes de contrefaçon (dir. 2004/48/CE, 29 avril 2004, art. 10). La Cour de justice décide qu'elles s'appliquent dans le cas où les produits ont été fabriqués ou sur lesquels la marque a été apposée sans le consentement du titulaire de la marque, mais aussi à des marchandises licitement fabriquées et marquées avec le consentement du titulaire des droits qui n'ont pas été licitement mises sur le marché (**CJUE, 13 oct. 2022, C-355/21**, *Perfumesco.pl, D. actu.* 15 nov. 2022, obs. J. Douillard ; *LEPI* 2022, n° 11, obs. A. Favreau).

La décision de prononcer des mesures correctives, ou avant un jugement au fond des mesures conservatoires, destinées à saisir des produits portant atteinte à une marque, peut être rédigée en des termes généraux (**CJUE, 17 nov. 2022, aff. C-175/21**, *Harman International Industries Inc*). Cette pratique laisse le soin à l'autorité chargée de l'exécution forcée de déterminer les produits concernés. Toutefois, en application du droit à un procès équitable, le défendeur visé par l'exécution forcée doit pouvoir contester la détermination de ces produits (pt 71). En l'espèce, le titulaire de la marque n'avait pas de système de marquage lui permettant d'établir quels produits étaient destinés au marché de l'espace économique européen, ce que la Cour de Justice n'impose pas (pt 53). Faute de savoir si les droits sur ces produits étaient épuisés, il était difficile de déterminer exactement les produits pouvant être saisis. En principe, le défendeur doit prouver que toutes les conditions de l'épuisement sont remplies (pts 50 et s.). La Cour de Justice admet ici un aménagement de la charge de la preuve dans la mesure où il serait constaté que la règle probatoire « est de nature à permettre au titulaire de cloisonner les marchés nationaux » (pt 72).

J. D.