

Quelle unité territoriale pour la Marque de l'Union européenne ?

Elsa MALATY

Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Hughes Hubbard & Reed LLP

Aurélie ROBERT

Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Jacobacci Avocats

Le régime de la marque de l'Union européenne est le résultat d'un délicat équilibre entre l'affirmation d'un idéal unitaire et la nécessaire prise en compte de particularités locales existant au niveau des États membres. Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de justice considère que si l'Union européenne forme une unité territoriale par principe, dans certaines circonstances la fonction de la marque commande de tenir compte des spécificités locales existantes, dont les frontières ne coïncideront pas toujours avec celles des États membres.

Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après le « Règlement ») dote le marché intérieur d'un système propre de protection des marques pour permettre aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités commerciales aux dimensions du territoire de l'Union européenne. La marque de l'Union européenne (ci-après la « Marque de l'Union ») permet en effet à son titulaire de désigner les produits et/ou services visés de manière identique sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et ce, sans considération de frontières (ci-après le « Territoire de l'Union »).

A cette fin, la Marque de l'Union a un caractère unitaire, c'est-à-dire, au sens de l'article 1 alinéa 2 du Règlement, qu'elle « ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l'ensemble de l'Union »¹. Le caractère unitaire, érigé en principe par le Règlement, suppose ainsi d'appréhender le Territoire de l'Union dans son entièreté, comme un tout unique et indivisible.

Cette définition du caractère unitaire ne vise toutefois que le titre *stricto sensu* lequel ne peut, logiquement, être enregistré, annulé ou voir son usage interdit, que pour l'ensemble du Territoire de l'Union.

Les termes restrictifs de cette définition interrogent : la logique unitaire affirmée pour le titre a-t-elle vocation à régir, plus largement, chacun des aspects de l'existence de la Marque de l'Union ?

L'étude du Règlement et de la jurisprudence de la Cour de justice révèle que les conditions de la protection et du maintien de la marque de l'Union européenne s'inscrivent dans une logique unitaire **(I)**, tout comme (en principe) les effets de cette protection **(II)**.

I. Sur les incidences du caractère unitaire au stade des conditions de la protection et de son maintien

Titre unitaire, la Marque de l'Union s'apprécie nécessairement par référence à l'unité territoriale de l'Union. Toutefois, les exigences relatives à cette unité territoriale ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit d'apprécier la validité de la Marque de l'Union **(i)**, sa renommée **(ii)** ou l'usage sérieux qui en est fait **(iii)**.

¹ Article 1^{er}, alinéa 2 du Règlement.

(i) Quant aux conditions de validité

Le Règlement prévoit qu'un signe, pour être enregistré à titre de Marque de l'Union, doit satisfaire aux exigences de validité prévues dans l'ensemble du Territoire de l'Union. L'existence d'un motif absolu de refus² dans une partie seulement de l'Union suffit ainsi à faire obstacle à l'enregistrement d'un signe comme marque de l'Union³ (la marque de l'Union ne pouvant être enregistrée pour les seuls États membres dans lesquels ce motif de refus n'existerait pas, pour lesquels seule une transformation en titre national est possible)⁴. De la même manière, un droit antérieur identique ou similaire peut faire obstacle à l'enregistrement de la marque de l'Union même s'il n'est en vigueur que sur le territoire d'un seul État membre⁵ et, en présence de signes et produits non identiques, dès lors qu'« il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée »⁶ (lequel peut ainsi être le territoire d'un seul État membre). La Cour de justice précise que dans une telle situation, il n'est donc pas nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte à la première marque « dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de la Communauté »⁷.

Si la marque dont l'enregistrement est demandé est non distinctive, descriptive et/ou usuelle, on sait qu'elle peut néanmoins être enregistrée si elle a acquis, pour les produits ou services en cause, un caractère

distinctif du fait de son usage⁸. Cependant, le Règlement ne précise pas si ce caractère distinctif acquis par l'usage doit l'être à l'échelle du Territoire de l'Union ou si son acquisition dans une partie du territoire suffit pour échapper au grief de nullité. Faute de précision, c'est à la Cour de justice qu'il est revenu d'apporter un éclairage sur ce point. Celle-ci précise tout d'abord que cette distinctivité acquise par l'usage doit être établie « pour l'ensemble du territoire de l'Union »⁹ lorsque le signe est dépourvu de distinctivité intrinsèque *ab initio* dans l'ensemble de l'Union. La preuve de la distinctivité acquise dans une « partie significative de l'Union » est donc jugée insuffisante par la Cour de justice¹⁰. Selon cette dernière « il serait paradoxal d'admettre, d'une part, en application de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE [...] qu'un État membre soit tenu de refuser l'enregistrement comme marque nationale d'un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d'autre part, que ce même État soit tenu de respecter une marque communautaire relative à ce même signe pour la seule raison que celui-ci aurait acquis un caractère distinctif sur le territoire d'un autre État membre »¹¹. La Cour de justice précise encore que lorsque le signe est dépourvu de distinctivité dans une partie de l'Union seulement, la démonstration de l'acquisition d'une distinctivité par l'usage devra, logiquement, être faite pour la partie de l'Union pour laquelle ce caractère faisait défaut¹².

² Notamment pour non distinctivité, descriptivité ou caractère usuel ou contraire à l'ordre public ou trompeur.

³ Article 7 du Règlement.

⁴ Article 139 du Règlement.

⁵ *Idem*, article 8.1, a).

⁶ *Id.* article 8.1, b).

⁷ CJUE, 18 septembre 2018, aff. C-514/06 P, *Armacell*, point 56 ; CJUE, 3 juin 2009, aff. C-394/08 P, *Zipcar*, point 49 ; CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-459/09, *Dominio de la Vega*, point 29 ; et CJUE, 1^{er} décembre 2016, aff. C-402/16 P, *Market Watch*, point 7.

⁸ Articles 7.3 et 59.2 du Règlement.

⁹ CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11 P, *Lindt*, point 61.

¹⁰ CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-84/17 P., *Nestlé*, point 78.

¹¹ TUE, 21 avril 2015, aff. T-360/12, *Louis Vuitton*, point 86.

¹² CJCE, 22 juin 2006, aff. C-25/05, *August Storck* ; Et, retenant la même solution pour le territoire du Benelux (qui, comme le Territoire de l'Union compte plusieurs langues officielles et regroupe plusieurs États dotés d'une législation commune sur les marques), CJUE, 7 septembre 2006, aff. C-108/05, *Bovemij Verzekeringen*.

La Cour de justice précise néanmoins que la preuve de l'acquisition du caractère distinctif, si elle doit être rapportée pour l'ensemble du territoire où la distinctivité fait défaut, ne doit pas nécessairement l'être pour chaque État membre individuellement. Dans une logique unitaire, cette preuve peut en effet être établie pour plusieurs États membres, pris de manière groupée (voire l'ensemble de l'Union) en présence de circonstances particulières, et notamment lorsque « les opérateurs économiques [ont] regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et [ont] traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s'ils constituaient un seul et même marché national » car dans cette hypothèse « les éléments de preuve de l'usage d'un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés. [...] Il en ira de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second »¹³.

Le caractère unitaire de la Marque de l'Union commande ainsi que la marque soit valide dans l'intégralité du Territoire de l'Union pour y être enregistrée. La satisfaction des conditions de validité dans une majorité ou une partie substantielle de l'Union serait insuffisante et reviendrait à ignorer les motifs de refus existants dans certaines zones minoritaires de ce territoire. Une telle approche serait non seulement préjudiciable aux droits antérieurs des tiers, mais également source d'incertitude et de désordre (une même marque pourrait alors faire l'objet d'un titre national jugé nul dans un État membre, tout en y étant opposable en tant que titre de l'Union européenne).

¹³ CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-84/17 P., *Nestlé*, points 81 et 82.

(ii) Quant à la renommée

Le Règlement précise que la Marque de l'Union renommée peut être opposée à une demande de marque de l'Union seconde¹⁴ ou bénéficiaire de la protection élargie prévue à l'article 9.2. c) du Règlement dès lors qu'elle jouit d'une « renommée dans l'Union ».

Toutefois la Cour de justice n'exige pas que la Marque de l'Union soit renommée dans l'ensemble du Territoire de l'Union pour lui permettre de bénéficier des effets attachés à ce statut. Elle précise en effet que, pour être renommée au sens du Règlement, la Marque de l'Union doit seulement être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts, et qu'« au plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme étant remplie lorsque la marque communautaire jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de la communauté »¹⁵. La Cour de justice considère ainsi qu'il convient de raisonner en deux temps, en déterminant d'abord le public pertinent dans l'Union européenne, puis le degré de renommée requis auprès de ce public¹⁶. A cet effet, « il convient, dans chaque cas, de déterminer cela [ce qui constitue une partie substantielle de la Communauté] en tenant compte, d'une part, du public concerné par les produits ou services couverts par la marque et, d'autre part, de l'importance de la zone dans laquelle la renommée existe, telle que définie par des facteurs comme son étendue géographique, sa population et son poids économique dans le cadre du territoire communautaire considéré dans son ensemble »¹⁷. La Cour précise également que cette partie substantielle du Territoire de l'Union peut, si les circonstances

¹⁴ Article 8.5 du Règlement.

¹⁵ CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-301/07, *PAGO*, point 27.

¹⁶ *Ibid.*; CJUE, 14 septembre 1999, aff. C-375/97, *General Motors*, points 24 à 30.

¹⁷ Conclusions de l'avocat Général Mme. E. Sharpston présentées le 30 avril 2009, aff. C-301/07, *PAGO*, point 40.

le justifient, être le territoire d'un seul État membre¹⁸.

Le caractère unitaire de la Marque de l'Union n'impose donc pas que la renommée existe dans l'ensemble du Territoire de l'Union pour produire ses effets. Un tel degré d'exigence serait excessivement difficile, sinon impossible, à atteindre en pratique. Le caractère unitaire impose au contraire de considérer le Territoire de l'Union comme un tout indivisible. Ainsi, la renommée dans une partie substantielle du territoire, qui doit être définie pragmatiquement compte tenu des circonstances de chaque espèce, est suffisante pour produire les effets attachés à cette renommée¹⁹.

(iii) Quant à l'usage sérieux

En vertu du Règlement, le titulaire de la Marque de l'Union européenne encourt la déchéance de ses droits sur cette marque dès lors qu'il n'en a pas fait un usage sérieux dans l'Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Il peut également être déchu de ses droits s'il a suspendu l'usage de sa marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Si le Règlement indique que l'usage sérieux de la marque doit être fait « dans l'Union », il ne détermine pas l'étendue de cet usage. La Cour de justice apporte des précisions sur ce point²⁰.

¹⁸ CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-301/07, *PAGO*, point 30 précitée. Dans cette affaire, la marque invoquée était exploitée et particulièrement connue en Autriche, où la marque postérieure litigieuse était également commercialisée, et la Cour de justice en déduit que le territoire autrichien pouvait en l'espèce être considéré comme une partie substantielle du territoire de la Communauté.

¹⁹ Cf. Conclusions de l'avocat Général Mme. E. Sharpston présentées le 30 avril 2009, aff. C-301/07, *PAGO*, point 40 : « [...] il découle du caractère unitaire de la marque communautaire qu'il convient de considérer le territoire communautaire comme un tout [...] ».

²⁰ Article 58 du Règlement.

Elle rappelle que les critères, et en particulier l'étendue géographique, à retenir pour apprécier l'usage sérieux de la Marque de l'Union enregistrée diffèrent de ceux relatifs à l'appréciation de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage²¹ ou de la renommée²² de cette marque, du fait de la différence de finalité de ces notions. L'usage sérieux s'entend de l'usage minimum qui doit être fait de la marque pour éviter la déchéance, laquelle sanctionne le défaut d'usage. Cet usage, pour être sérieux, n'a pas à satisfaire au même degré d'intensité que celui qui permet à la marque d'acquérir une certaine distinctivité ou une certaine connaissance auprès du public.

Cette notion d'usage sérieux « dans l'Union » doit être interprétée en faisant abstraction des frontières du territoire des États membres²³ et, en pratique, la Cour de justice s'attache davantage aux circonstances de l'usage sur le marché correspondant qu'à son étendue. Si, par principe, il semble justifié de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre, la Cour de justice a retenu qu'« il n'est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux [...] »²⁴. Elle a ainsi admis qu'un usage cantonné au territoire d'un seul État membre puisse, dans certaines circonstances, constituer un usage sérieux.

Comme en matière de renommée, le caractère unitaire de la Marque de l'Union impose d'appréhender le Territoire de l'Union comme un tout indivisible, ce qui permet de retenir comme suffisant l'usage sérieux accompli dans une partie seulement de ce territoire (dont l'étendue minimale doit être déterminée

²¹ CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-84/17 P, *Nestlé*, préc., point 78.

²² CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-125/14, *Iron & Smith*, préc., point 34.

²³ CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-149/11, *Leno Merken*, point 44.

²⁴ *Idem*, point 54.

pragmatiquement et au cas par cas²⁵). La solution inverse serait impraticable puisqu'il apparaît excessivement difficile de rapporter la preuve d'un usage sérieux pour toute l'étendue du Territoire de l'Union.

II. Sur la territorialité de la protection attachée à la Marque de l'Union

Si la Marque de l'Union européenne produit ses effets dans l'ensemble du Territoire de l'Union (i), ces effets peuvent se manifester distributivement au sein de ce territoire (ii).

(i) Quant à la portée par principe unitaire de la protection

Titre unitaire, la Marque de l'Union peut produire effet en tout point du Territoire de l'Union. Le constat d'un risque de confusion dans une partie seulement de l'Union suffit pour mettre en œuvre la protection²⁶. La Cour de justice précise d'ailleurs que le caractère unitaire de la marque n'impose pas une appréciation unitaire du risque de confusion dans l'ensemble de l'Union, de sorte que la coexistence paisible de marques dans certains États membres n'exclut pas un risque de confusion dans une autre partie de l'Union²⁷. L'atteinte au droit ne se voit donc pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un risque de confusion dans l'ensemble de l'Union.

²⁵ A noter, pour une application plus stricte de ce critère, un arrêt TUE, 6 octobre 2017, aff. T-386/16 ayant retenu que « les produits en cause ne présentaient aucune spécificité territoriale justifiant que leur usage soit limité au seul territoire italien » pour estimer que l'usage sérieux de la marque n'était pas établi (points 50 et 52).

²⁶ CJUE, 22 septembre 2016, aff. C-223-15, *Combit Software*, points 27 et 28.

²⁷ CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-93/16, *Ornua Cooperative*, qui admet néanmoins que des éléments relatifs à une autre partie de l'Union puissent être pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion : « [...] pourvu que les conditions du marché et les circonstances socioculturelles ne soient pas significativement différentes dans l'une desdites parties de l'Union et dans l'autre » (point 47).

Le Règlement précise, dans ses considérants, qu'« il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l'Union européenne produisent effet et s'étendent à l'ensemble de l'Union, seul moyen d'éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l'Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques de l'Union européenne »²⁸. L'article 130 du Règlement précise également que « lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction »²⁹.

La Cour de justice en déduit « que la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire [...] s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne » car « si la portée territoriale de cette interdiction était, au contraire, limitée au territoire de l'État membre pour lequel ce tribunal a constaté l'acte de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ou au territoire des seuls États membres ayant donné lieu à une telle constatation, il existerait un risque que le contrefacteur recommence à exploiter le signe en question dans un État membre à l'égard duquel l'interdiction n'aurait pas été prononcée »³⁰.

Dans une perspective unitaire, le tribunal des marques de l'Union européenne saisi peut ainsi sanctionner et interdire une atteinte à la Marque de l'Union dans tout le Territoire de l'Union, évitant au titulaire d'avoir à intenter une action dans chacun des États membres concernés.

²⁸ Article 1.2 et considérant 32 du Règlement.

²⁹ Article 130.1 du Règlement.

³⁰ CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09, *DHL Express France*, points 45 et 50.

(ii) Quant au caractère relatif de la protection unitaire

La Cour de justice précise que la portée territoriale des mesures d'interdiction prononcées peut être restreinte (et ainsi ne pas s'étendre à l'ensemble du Territoire de l'Union) lorsque les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon se limitent à une partie du Territoire de l'Union. Une telle restriction peut notamment intervenir lorsque l'auteur de la demande d'interdiction a réduit la portée territoriale de son action, ou lorsque le défendeur établit que l'usage contesté n'engendre pas, pour des motifs linguistiques, de risque de confusion dans une partie du Territoire de l'Union³¹. Cette solution surprend car elle rompt avec la logique unitaire affirmée par ailleurs s'agissant de la protection de la Marque de l'Union et selon laquelle l'usage litigieux devrait être interdit pour tout le Territoire de l'Union.

La Cour de justice considère néanmoins que cette solution « [...] ne porte pas atteinte au caractère unitaire de la marque de l'Union européenne visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dès lors que se trouve préservé le droit du titulaire de celle-ci de faire interdire tout usage portant atteinte aux fonctions propres de cette marque³²». En effet, le droit de marque, exception au principe de libre concurrence, ne produit ses effets que dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour préserver ses fonctions essentielles. En dehors de ce périmètre, le principe de libre concurrence devrait prévaloir. Par conséquent, dès lors que l'usage du signe ne génère pas nécessairement un risque de confusion (lequel doit être apprécié *in concreto*³³) et ne porte donc pas atteinte aux fonctions de la marque dans la totalité du territoire de l'Union, la Cour retient que les

mesures d'interdiction doivent être ordonnées de manière distributive.

Ainsi, par exception, l'interdiction d'usage peut porter sur l'ensemble du Territoire de l'Union, à l'exception de la partie du territoire au sein de laquelle l'absence de tout risque de confusion aurait été démontrée³⁴.

La Cour de justice précise qu'il appartient au défendeur de démontrer l'absence de risque de confusion dans la ou les partie(s) de l'Union européenne en cause et que le tribunal des marques de l'Union européenne saisi doit délimiter avec précision la partie du Territoire de l'Union pour laquelle la mesure d'interdiction ne s'applique pas (notamment s'il s'agit d'une zone linguistique, dont les frontières ne sont pas définies *a priori*)³⁵.

Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de différents facteurs interdépendants, précise la Cour de justice³⁶. On conçoit sans peine les difficultés auxquelles seront confrontées les parties pour établir (et, réciproquement, contester) l'absence de risque de confusion dans une partie de l'Union européenne, au sens de cette jurisprudence. Sans compter les difficultés prévisibles dans l'hypothèse où l'existence du risque de confusion viendrait à être contestée dans chacun des 28 États membres, pour chacune des 276 régions que compte l'Union, ou au regard des spécificités de certaines métropoles et zones transfrontalières. On imagine en particulier la complexité de cette démonstration en présence d'un signe non verbal, afin d'établir l'absence de risque de confusion qui serait due à certaines spécificités socio-culturelles (et non linguistiques) dans une partie de l'Union, et la délimitation corrélative de la zone à exclure de la mesure d'interdiction.

³¹ Ibidem.

³² CJUE, 22 septembre 2016, aff. C-223/15, *Combit Software*, préc., points 34 et 35.

³³ CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd*, point 28.

³⁴ CJUE, 22 septembre 2016, aff. C-223/15, *Combit Software*, préc., points 34 et 35.

³⁵ Ibidem.

³⁶ CJCE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, *Lloyd*, préc., point 28.

La logique unitaire transparait à chacune des étapes de l'existence de la Marque de l'Union, même si des considérations propres viennent imposer, à des degrés divers, la prise en compte de particularités locales et la mise en œuvre d'une approche casuistique.

Le caractère pragmatique et protéiforme du régime de la Marque de l'Union reflète ainsi la difficile adéquation entre l'objectif unitaire

affirmé et la réalité d'un marché intérieur de plus de 4,5 millions de kilomètres carrés et sur lequel subsistent de nombreuses disparités et spécificités locales.

E. M. et A. R.

