

NUMÉRO 18
DÉCEMBRE 2024

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.revue-rfpi.com

ISSN 2490-8347

L'affaire du magiun de prunes de Topoloveni, Roumanie. Ou le moment où une marque ultérieure réussit à coexister avec une indication géographique protégée

The case of the plum magiun of Topoloveni, Romania. Or when a subsequent trademark succeeds to co-exist with a protected geographical indication

Cristina BUDILEANU

*Doctorante à l'Université Nicolae Titulescu, Bucarest, Roumanie
Avocate au Barreau de Bucarest*

On trouve sur le marché une multitude de signes utilisés par les commerçants pour se distinguer de leurs compétiteurs ou pour mettre en avant la qualité de leurs produits. Ces différents signes sont régis par des systèmes de protection distincts pouvant souvent entrer en conflit. Cet article vise à présenter un cas de conflit entre une indication géographique protégée roumaine et une marque nationale individuelle Roumaine enregistrée ultérieurement.

One finds in trade a multitude of signs with the help of which traders try to distinguish themselves from their competitors or to distinguish the qualities of their products. These signs have different protection systems and often come into conflict. The purpose of this article is to present such a conflict between a protected geographical indication from Romania and a subsequent individual national trademark from Romania.

Introduction

Le consommateur se trouve au cœur de l'application du droit des signes distinctifs. Toutes les règles juridiques encadrant les signes distinctifs et les indications géographiques ont ainsi été rédigées afin d'assurer, entre autres (e.g. protection de la concurrence loyale), la protection du consommateur confronté à la multitude de signes utilisés dans le commerce par les professionnels. Mais pourquoi accorde-t-on une protection si étendue au consommateur ? Imaginez la situation où un consommateur est confronté à une indication géographique protégée (IGP) enregistrée par un professionnel et, un autre professionnel qui, cherchant à capitaliser sur le succès financier de son concurrent, parasiterait le nom de l'IGP en utilisant une marque individuelle enregistrée pour les mêmes types de

produits. Ou encore, imaginez la situation où un professionnel utiliserait dans le commerce un signe identique ou similaire à un autre signe sans avoir procédé à une recherche d'antériorité. Dans de telles circonstances, comment un consommateur saurait-il faire la différence entre ces deux produits et leur origine ?

Nous allons nous arrêter sur un cas particulier Roumain qui illustre parfaitement cette situation. L'affaire opposait l'IGP *Magiun de prunes Topoloveni* et la marque individuelle *Bunătăți de Topoloveni Fondat*

1901¹ (en français : « Friandises de Topoloveni Fondé en 1901 »). Toutefois, avant d'analyser ce cas d'espèce, il convient de présenter quelques aspects théoriques relatifs aux régimes juridiques propres à ces signes.

I. La protection juridique des marques et des IGP

Pour des raisons tenant au cas que nous voulons présenter, nous allons analyser le régime juridique applicable à une marque individuelle nationale roumaine, ainsi que celui applicable à une indication géographique protégée au niveau de l'UE sur la base du règlement n° 1151/2012/UE relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (« règlement n° 1151/2012/UE »)².

Bien que les marques et les IGP soient des titres distincts susceptibles de coexister sur un même marché, leurs ressemblances peuvent être source de conflit. En effet, « ces points communs expliquent la fréquence des conflits entre ces deux types de signes distinctifs. Dès lors que des termes géographiques peuvent être valablement déposés comme marques, il n'est en effet pas

étonnant que ces signes soient voués à s'opposer à des indications géographiques homonymes »³.

Après leur enregistrement, les marques et les IGP jouissent d'une protection juridique permettant notamment au titulaire d'agir contre toute utilisation illégale du signe. Si la doctrine s'accorde sur le fait que les IGP bénéficient d'une plus grande protection que les marques⁴, il est toutefois important de souligner que la protection accordée aux IGP ne couvre pas l'utilisation de mots individuels qui ne feraient pas explicitement référence à des dénominations géographiques.

La législation Roumaine⁵ actuellement en vigueur est assez catégorique en ce qui concerne les marques individuelles et indique parmi les motifs absolus de refus à l'enregistrement : (i) les marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à indiquer l'origine géographique⁶, (ii) les marques susceptibles d'induire le public en erreur quant à l'origine géographique⁷, (iii) les marques exclues à l'enregistrement en vertu du droit de l'UE, des législations nationales ou des accords internationaux, qui prévoient la protection des appellations d'origine, des indications géographiques⁸, (iv) des mentions

¹ Marque individuelle complexe roumaine, n° M 118653, demande d'enregistrement du 29 nov. 2011.

² Ce règlement est à présent abrogé par le Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 qui s'applique à partir du 13 mai 2024 sauf les prévisions concernant la procédure nationale d'opposition, les opérations qui veulent participer à toute activité qui fait l'objet du cahier de charges et l'Attestation de conformité au cahier des charges qui s'appliquent à partir du 1^{er} Janvier 2025.

Cependant, pour cet article, nous allons faire référence aux dispositions du règlement n° 1151/2012/UE en vigueur tant au moment du litige qu'au moment de son abrogation.

³ C. Le Goffic, « La saga « Laguiole », illustration du conflit entre marques et indications géographiques », *RFPI*, n° 1/2015, p. 100.

⁴ A. Kur, T. Dreier, S. Luginbuehl, *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials*. Second Edition, Ed. Elgar 2019, p. 450.

⁵ Loi n° 84/1998 visant les marques et les indications géographiques telle que modifiée et complétée ultérieurement.

⁶ *Ibid.* art. 5(1)(d) – prévision qui a existé depuis le 23 juillet 1998, la date d'entrée en vigueur de la Loi n° 84/1998 visant les marques et les indications géographiques.

⁷ *Ibid.* art. 5(1)(f) – prévision qui a existé depuis le 23 juillet 1998, la date d'entrée en vigueur de la Loi n° 84/1998 visant les marques et les indications géographiques.

⁸ *Ibid.* art. 5(1)(g) - Le 23 juillet 1998, au moment de son entrée en vigueur, la loi prévoyait également comme motif absolu de refus à l'enregistrement, la marque qui contenait une indication géographique

traditionnelles pour les vins⁹ et (v) des spécialités traditionnelles garanties¹⁰. Dans le cas où une telle marque aurait été enregistrée, toute personne intéressée peut demander son annulation pour l'un des motifs suivants : (a) les motifs absolus de refus dont on n'a pas tenu compte au moment de l'analyse de la requête d'enregistrement, (b) les motifs relatifs de refus ou (c) le fait que la requête d'enregistrement a été déposée de mauvaise foi¹¹.

Par ailleurs, la loi protège les marques contre :

« a) les actes de contrefaçon, b) la mise en circulation d'un produit sous une marque identique ou similaire à une marque antérieure pour des produits identiques ou similaires, c) la mise en circulation de produits portant une indication géographique indiquant ou suggérant que le produit en question provient d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine »¹².

ou qui était constituée d'une telle indication, pour des produits originaires d'un autre territoire que celui indiqué, si l'utilisation de cette indication pouvait induire le public en erreur sur la vraie place d'origine. Cette disposition était aussi en vigueur au moment du litige qui fait l'objet du présent article. Cette prévision a été changée par la Loi n° 112/2020 ayant le contenu suivant : « les marques exclues de l'enregistrement conformément aux dispositions de la législation de l'Union européenne, de la législation nationale ou des accords internationaux auxquels l'Union européenne ou la Roumanie est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ».

⁹ *Ibid.* art. 5(1)(h) - Le 23 juillet 1998, au moment de son entrée en vigueur, la loi prévoyait comme motif absolu de refus à l'enregistrement, une marque constituée ou qui contenait une indication géographique identifiant des vins ou des produits spiritueux dont l'origine n'était pas celle indiquée. Cette disposition était aussi en vigueur au moment du litige qui fait l'objet du présent article. Cette prévision a été changée par la Loi n° 112/2020 ayant le contenu suivant : « les marques exclues de l'enregistrement en vertu des dispositions de la législation de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels l'Union européenne est

En 2014, au début du litige concernant l'IGP et la marque ultérieure évoquée précédemment, la loi roumaine prévoyait essentiellement les mêmes motifs absolus de refus à l'enregistrement. Cependant, s'agissant des motifs de nullité, en plus des trois motifs précédemment mentionnés, la loi prévoyait également la nullité dans la situation où « l'enregistrement de la marque porte atteinte aux droits antérieurement acquis concernant une indication géographique protégée (...) »¹³.

L'article 13 du règlement n° 1151/2012/UE indique que les IGP sont protégées contre :

« a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits qui ne sont pas protégés par l'enregistrement, si ces produits sont comparables aux produits enregistrés sous cette dénomination ou si un tel usage exploite la réputation, affaiblit ou atténue les dénominations protégées, y compris lorsque les produits respectifs sont utilisés comme ingrédients ;¹⁴

partie, qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins ».

¹⁰ *ibid.* art. 5(1) (i) - ce motif absolu de refus à l'enregistrement d'une marque n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Il a été introduit par la Loi n° 112/2020 visant la modification de la Loi n° 84/1998 visant les marques et les indications géographiques.

¹¹ *Ibid.* art. 56 (1).

¹² *Ibid.* art. 102(1).

¹³ Art. 47(1)(e) de la Loi roumaine no. 84/1998 visant les marques et les indications géographiques en vigueur en 2015.

¹⁴ Les notions d'affaiblissement et d'atténuation de la réputation ont été ajoutées le 6 décembre 2021 par le règlement n°. 2021/2117/UE. Au moment du litige, l'article 13 (a) prévoyait que les dénominations enregistrées sont protégées contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ».

b) toute utilisation abusive, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée de mots tels que « genre », « type », « méthode », « tel que préparé », « imitation » ou d'autres termes similaires, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ;

c) toute déclaration fautive ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit, qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre le conditionnement du produit dans un emballage susceptible de créer une impression erronée quant à son origine ;

d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »

Dans un arrêt de 2020, la CJUE¹⁵ a montré que les dispositions de l'article 13 contiennent une énumération graduée des actions interdites. Alors que le point a) interdit l'utilisation directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits qui ne sont pas couverts par l'enregistrement, sous une forme identique à cette dénomination ou très similaire phonétiquement et/ou visuellement, les points b) et d) interdisent, quant à eux, d'autres types d'actes qui, sans utiliser directement ou indirectement les dénominations enregistrées, suggèrent celle-ci, de telle sorte que le consommateur établisse un lien de proximité suffisant avec elles.

L'article 13, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 1151/2012/UE protège une IGP contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte » à l'égard des produits qui ne sont pas couverts par l'enregistrement de l'IGP dans deux situations : (a) les produits qui ne sont pas couverts par l'enregistrement de l'IGP sont comparables à ceux enregistrés

sous l'IGP ou (b) l'utilisation de l'IGP permet de profiter de sa réputation, de l'affaiblir ou de l'atténuer, même quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients.

Il résulte ainsi que cet article ne se limite pas à interdire l'utilisation de la dénomination enregistrée elle-même, mais sa portée est plus large¹⁶.

L'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012/UE régit la relation entre les IGP et les marques ultérieures, en offrant la possibilité de refuser l'enregistrement d'une telle marque ou de l'annuler si elle a été enregistrée, sous les quatre conditions cumulatives suivantes : (a) il y a une IGP enregistrée, (b) l'enregistrement de la marque ultérieure enfreint l'article 13 paragraphe 1, point c), il s'agit d'un produit de même type protégé par l'IGP et la marque et (d) la demande d'enregistrement de la marque a été présentée après la date de dépôt de l'IGP auprès de la Commission Européenne. Ces dispositions restent inchangées depuis leur première réglementation.

Sur la base des textes législatifs susmentionnés, la doctrine juridique a établi un « principe de spécialité » faisant référence à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012/UE et une « rupture de ce principe de spécialité » si l'utilisation de la marque ultérieure « permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée »¹⁷.

II. Les conflits entre les marques et les IGP

Dans la majorité des cas, les conflits entre les marques et les IGP surviennent parce que les demandeurs des marques cherchent à tirer profit des IGP. En pratique, il existe de nombreuses situations où les IGP ont été utilisées dans le périmètre du droit des marques, enregistrées ou non, par le biais d'une utilisation commerciale directe ou indirecte, de l'évocation, de l'exploitation de

¹⁵ CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-490/19, points 23 à 25.

¹⁶ *Ibid.*, points 30 et 31.

¹⁷ A. Tallon, *op. cit.*, p. 265.

la réputation, ou encore à travers de déclarations fausses ou trompeuses.

On rencontre également de nombreux cas où « l'une des raisons de permettre l'enregistrement d'une marque identique ou similaire avec une indication géographique (...) tient à la nécessité d'offrir aux producteurs la possibilité d'enregistrer une marque verbale, figurative ou combinée, incluant le nom du lieu de production du produit, afin de se différencier d'autres producteurs de la même région géographique, cette différence opérant aussi par rapport aux producteurs d'autres régions »¹⁸.

Mais comment, alors, résoudre les conflits entre les marques et les IGP ? Devrait-on « faire prévaloir celui des deux signes qui est antérieur à l'autre, ou bien faut-il tenir compte de l'intérêt général attaché à la protection des indications géographiques et faire prévaloir ces dernières, même si elles étaient postérieures aux marques ? »¹⁹

La littérature spécialisée²⁰ identifie trois solutions possibles : (i) soit la marque antérieure s'oppose à l'indication géographique postérieure, appliquant ainsi le principe de priorité « premier arrivé, premier servi », sauf en cas de mauvaise foi, (ii) soit l'indication géographique invalide la marque antérieure, (iii) soit les deux signes coexistent.

Le règlement n° 1151/2012/UE prévoit les modalités suivantes pour trancher les conflits²¹:

- s'il s'agit d'une marque antérieure renommée ou avec réputation et d'une indication géographique postérieure, cette dernière sera refusée lors de l'enregistrement si elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur la véritable identité du produit ;

- dans le cas d'une indication géographique antérieure et d'une marque postérieure dont l'enregistrement est demandé et qui porte atteinte aux droits sur l'indication géographique antérieure par les actions décrites précédemment, la solution consiste à refuser l'enregistrement de la marque, et si elle a été déjà enregistrée, à l'invalider ;
- dans le cas d'une marque antérieure portant atteinte aux droits de l'indication géographique antérieure par les actions précédemment décrites, mais qui a été enregistrée de bonne foi et d'une indication géographique postérieure, la solution est que la marque soit encore utilisée ou renouvelée à condition que la marque ne tombe pas sous le coup de la radiation ou de la déchéance, permettant ainsi l'utilisation simultanée de l'indication géographique postérieure et de la marque précédente.

La loi roumaine prévoit également des moyens de résoudre les conflits entre, d'une part, les marques collectives, les marques de certification, et, d'autre part, les indications géographiques. Elle dispose que le titulaire de marques constituées de signes ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, l'origine géographique ne peut (i) opposer ces marques à un tiers ayant le droit d'utiliser une dénomination géographique ; ni (ii) interdire à un tiers d'utiliser dans les échanges commerciaux ces signes ou indications, dès lors que leur usage

¹⁸ A. Micu, R. Bădescu, « Bei ce vrei, dar știi ce bei? Relația dintre denumiri geografice și mărci în domeniul vinurilor (Partea a V-a) », *Juridice.ro*, 24 juin 2018.

¹⁹ C. Le Goffic, préc., *RFPI*, n° 1/2015, p. 100.

²⁰ C. Le Goffic, *La protection des indications géographiques. France – Union Européenne – États-Unis*, LexisNexis, Paris 2010, p. 344, 350.

²¹ Art. 6 paragraphe (4) corroboré avec l'art. 14.

par ce tiers respecte les pratiques habituelles dans le domaine industriel ou commercial²².

III. Le conflit entre la marque roumaine « Bunătăți de TOPOLOVENI fondat 1901 » et l'IGP « Magiun de prune TOPOLOVENI »

La demande d'enregistrement de l'IGP *Magiun de prune Topoloveni* a été déposée le 4 mars 2009 pour des fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés, ayant comme produit final la confiture de prunes (en Roumain: *magiun*); Cette IGP a été enregistrée le 8 avril 2011²³. Le cahier des charges mentionnait que « dans la zone Topoloveni - Argeș, cette méthode traditionnelle était utilisée dans chaque maison pour fabriquer du *magiun* à partir de prunes, impliquant de faire bouillir la pulpe des prunes dans des marmites ouvertes tout en remuant constamment avec de grandes spatules en bois ». Il est également noté que « le nom du produit est reconnu depuis 1914 quand la première fabrique de *magiun* a été fondée à Topoloveni »²⁴. Le demandeur de l'IGP étant le successeur de cette fabrique suite à l'achat de la section de *magiun* en 2001.

Il est aussi indiqué que la fabrication, l'emballage, et le stockage du *magiun* sont réalisés à Topoloveni et que les fruits proviennent également de cette région. Le lien entre le produit et la zone géographique « repose plus particulièrement sur la réputation fondée sur une longue tradition de production spécifique issue du savoir-faire des habitants locaux à l'origine de cette méthode traditionnelle ainsi que sur les

caractéristiques exceptionnelles du produit liés à sa qualité »²⁵.

De plus, conformément à l'Ordre 852/2014 du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural approuvant la norme régissant la nature, le contenu et la fabrication du *magiun* de prunes, ce produit est défini comme « une pâte épaisse et homogène, obtenue par la cuisson des prunes fraîches, après élimination des parties non comestibles, sans ajout de sucre ou de produits alimentaires contenant des monosaccharides ou disaccharides aux propriétés édulcorantes »²⁶. Ainsi, il est impératif d'utiliser comme matière première « exclusivement des variétés de prunes fraîches adaptées à la fabrication de ce produit »²⁷.

La date d'enregistrement de l'IGP *Magiun de prune Topoloveni* est le 8 avril 2011. Par ailleurs, la marque roumaine individuelle *Bunătăți de Topoloveni Fondat 1901* a été déposée le 29 octobre 2011, soit après l'enregistrement définitif de l'IGP, et a été enregistrée le 2 juillet 2012. Environ deux ans après l'enregistrement de cette marque, le 6 octobre 2014, le demandeur de l'IGP a introduit une requête devant le Tribunal de Bucarest pour demander l'annulation de la marque ultérieure.

Il est important de noter que le titulaire de la marque ultérieure possède une usine dans la ville de Topoloveni, dans le département d'Argeș.

Les informations de ces deux signes étaient les suivantes :

²² Art. 63 para. (7) corroboré avec l'art. 70 para. (2) de la loi roumaine no. 84/1998 visant les marques et les indications géographiques telle que modifiée et complétée ultérieurement.

²³ Règlement d'exécution (UE) 338/2011 de la Commission du 7 avril 2011 publié par le JOUE no. L 94/21 du 08 avril 2011.

²⁴ Le cahier de charges, https://old.madr.ro/pages/industrie_alimentara/cahier-de-sarcini-update-mai2010.pdf, p. 3 (consulté le 09.06.2023).

²⁵ Le cahier de charges, https://old.madr.ro/pages/industrie_alimentara/cahier-de-sarcini-update-mai2010.pdf, p. 19 (consulté le 09.06.2023).

²⁶ Art. 4 de la Norme sur la nature, le contenu et la fabrication du *magiun* de prunes approuvées par l'Ordre no. 52/2014 du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural.

²⁷ *ibid.* art. 6.

	L'IGP antérieure	La marque ultérieure
Date du dépôt de la demande d'enregistrement	04/03/2009	29/11/2011 (n° M 2011 08398)
Date d'enregistrement	08/04/2011	02/07/2012 (n° 118653)
Nom	Magiun de prune Topoloveni	Bunătăți de Topoloveni Fondat 1901
Produits et services tels que mentionnés à la date du dépôt	Classe : 1.6. - Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés	Classes : 29 - Viande, poisson, oiseaux, gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles 30 - Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, levure chimique ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace 31 - Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréaliers, non compris dans d'autres classes ; les animaux vivants ; fruits et légumes frais ; graines, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt 32 - Bière ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons 43 - Services de restauration publique ; services d'hébergement temporaire
Image	 <p>(Exemple d'utilisation de l'IGP)</p>	 <p>(représentation du signe tel qu'enregistré)</p>

Le litige a connu trois phases procédurales.

En première instance, le Tribunal de Bucarest a rejeté la requête du demandeur de l'IGP mais, en appel, la Cour d'Appel de Bucarest lui a donné partiellement raison.

Pour obtenir l'annulation de la marque ultérieure, le demandeur de l'IGP avait invoqué l'enregistrement de mauvaise foi de la marque ultérieure et la violation d'un droit antérieur portant sur une IGP. Il s'appuyait pour cela sur les dispositions de la loi roumaine des marques alors en vigueur²⁸, ainsi que sur les articles 13 paragraphe 1, a), (relatif à l'usage direct) et 14 paragraphes 1, du règlement n° 1151/2012/UE.

De son côté, l'Office d'État pour les Inventions et les Marques de Roumanie a soutenu le titulaire de la marque, démontrant que l'utilisation du nom « magiun de prunes » sur les étiquettes des produits ne reposait pas uniquement sur la protection conférée par l'enregistrement de la marque ultérieure. Il a aussi fait valoir que le titulaire de la marque n'avait pas d'exclusivité sur le toponyme « Topoloveni » bien que ce dernier fût utilisé dans le périmètre de spécialité de la marque. De plus, l'autorité a indiqué que le siège social du titulaire de la marque se trouvait dans la localité de Topoloveni, ce qui empêchait donc d'induire le public en erreur quant au lieu d'origine des produits.

Le Tribunal de Bucarest a rejeté la requête du demandeur de l'IGP dans son intégralité.

Concernant la mauvaise foi, le Tribunal de Bucarest a conclu que l'une des deux conditions cumulatives de preuve n'avait pas été remplie par le demandeur notamment la condition relative à l'intention du titulaire de la marque au moment du dépôt de la demande d'enregistrement.

Concernant la violation du droit antérieur portant sur une IGP, le Tribunal de Bucarest a jugé que l'enregistrement de la marque ultérieure ne constituait pas une violation des droits antérieurs de l'IGP, dans la mesure où le titulaire de la marque ultérieure n'avait pas invoqué d'exclusivité sur le toponyme « Topoloveni » et que le siège social du titulaire était situé dans cette ville. Le risque d'induire en erreur les consommateurs était par conséquent exclu. De plus, le Tribunal de Bucarest a souligné que la dénomination « magiun de prunes » était descriptive, les consommateurs l'associant directement au produit auquel elle faisait référence.

Après avoir analysé les arguments du demandeur de l'IGP, le Tribunal de Bucarest a précisé qu'il était nécessaire d'évaluer l'étendue de la protection d'une indication géographique au regard de l'article 13 du règlement n° 1151/2012/UE. La juridiction a également observé que les indications géographiques pouvaient être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément au cahier de charges, et qu'il n'était pas possible d'invoquer un droit exclusif à l'instar des marques enregistrées. Il ressort des arguments du titulaire de l'IGP qu'en fait la violation des droits octroyés par l'IGP Magiun de prunes Topoloveni est due à l'utilisation par le titulaire de la marque du nom « magiun de prunes » sur l'étiquette du produit en même temps avec la violation par celui-ci des standards de qualité du produit respectif et non à l'usage de la marque « Bunătăți de Topoloveni Fondat 1901 » comme elle a été enregistrée. S'agissant de ces arguments, le Tribunal de Bucarest a apprécié que les dispositions de l'art. 14 paragraphe (1) du Règlement (UE) no. 1151/2012 ne sont pas applicables à l'annulation de la marque pour les situations

²⁸ Art. 47(1)(c) de la Loi no. 84/1998 : L'annulation de l'enregistrement de la marque peut être demandée au Tribunal de Bucarest par toute personne intéressée, pour l'une des raisons suivantes : c) l'enregistrement de la marque a été demandé de mauvaise foi.

Art. 47(1)(e) de la Loi no. 84/1998 : L'annulation de l'enregistrement de la marque peut être demandée au Tribunal de Bucarest par toute personne intéressée, pour l'une des raisons suivantes : e) l'enregistrement de la marque porte atteinte aux droits acquis antérieurement concernant une indication géographique protégée (...).

où l'utilisation de la marque dépasse son étendue de protection.

A la suite de l'appel déposé par le demandeur de l'IGP contre la décision du Tribunal de Bucarest, la Cour d'appel de Bucarest a partiellement admis l'appel.

La Cour d'appel de Bucarest a maintenu la décision du Tribunal concernant la mauvaise foi, en précisant que « l'utilisation du toponyme "Topoloveni" dans la dénomination de la marque ne peut pas, dans le contexte analysé, créer une présomption de mauvaise foi, car une telle utilisation n'est, en soi, ni sanctionnée ni interdite ».

En outre, la Cour d'appel de Bucarest a confirmé le jugement du Tribunal de Bucarest concernant l'application des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, a), (relatif à l'usage direct) et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012/UE.

Concernant l'article 13, la Cour a expliqué que « l'usage de certains signes légalement protégés ne peut pas être sanctionné dans un litige visant l'annulation d'une marque, car l'objet de la demande en justice est limité à la légalité de son enregistrement ».

S'agissant de l'article 14, la Cour a statué que « l'article 14 du règlement concernant l'annulation de la marque, exige que son utilisation pour le même type de produit contrevienne à l'article 13, paragraphe 1, a), pour les produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients. Cependant, il n'est pas envisageable d'utiliser la marque pour le même type de produit que celui pour lequel l'IGP est protégé (à savoir le magiun de prunes), conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 1, a), qui fait référence aux produits qui ne sont pas couverts par l'enregistrement, mais qui sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination. »

La Cour a également jugé que le mot « Topoloveni » présent dans la marque

ultérieure ne constituait per se une violation de l'IGP et qu'il était absurde de prétendre à une telle exclusivité sur le nom d'une localité.

Cependant, la Cour a retenu que le motif d'annulation visé par l'article 47, paragraphe 1,e) de la loi n° 84/1998, selon lequel l'enregistrement de la marque porte atteinte aux droits acquis antérieurement concernant une IGP, était fondé. La Cour a relevé que « si des produits tels que le magiun de prunes et des produits similaires portent le signe enregistré au bénéfice du titulaire de la marque ultérieure, un tel enregistrement porte atteinte aux droits conférés par l'enregistrement de l'IGP, permettant au titulaire d'utiliser le signe pour des produits soumis à des conditions spécifiques de provenance et de qualité, pour lesquelles la marque pourrait justifier un droit d'utilisation exclusive, sans possibilité de vérifier si les conditions imposées par l'IGP sont effectivement respectées ».

La Cour a expliqué avoir retenu le motif d'annulation prévu par la loi nationale plutôt que ceux énumérés par le règlement n° 1151/2012/UE, car, bien que ces motifs se recoupent partiellement, le motif national est formulé d'une manière plus large. Dès lors, l'expression « porte atteinte » utilisée dans la législation nationale n'étant pas de nature à introduire les conditions strictes du règlement européen, les conditions n'étaient pas remplies en vertu de la loi nationale, selon la Cour d'appel.

Par conséquent, la marque ultérieure a été partiellement annulée et n'est plus enregistrée pour les fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes (tous de prunes), de la classe 29.

Bien que le demandeur de l'IGP ait partiellement obtenu l'annulation de la marque ultérieure, éliminant ainsi toute superposition entre les produits de prunes de l'IGP de ceux de la marque, il a néanmoins formulé recours contre la décision de la Cour d'appel de Bucarest, arguant que : (a) les dispositions des articles 13 et 14 du règlement n° 1151/2012/UE avaient été appliquées d'une manière erronée, (b) les dispositions du droit national visant l'enregistrement de mauvaise foi de la

marque n'avaient pas été respectées, (c) les dispositions du droit national relatives au motif absolu de refus à l'enregistrement, notamment la tromperie du public sur l'origine géographique, la qualité ou la nature du produit n'avaient pas été appliquées.

La Haute Cour de Cassation et de Justice roumaine a cependant rejeté le recours dans son intégralité.

Concernant les dispositions des articles 13 et 14 du règlement européen, la Haute Cour a constaté que l'article 14 imposait que la marque fasse référence à un produit de même type, cette exigence excluant une analyse du caractère comparable des produits protégés par la marque et par l'IGP.

Un autre motif pour écarter l'application de ces dispositions, a été déterminé par la jurisprudence de la CJUE invoquée par le demandeur de l'IGP. Cette jurisprudence concernait non pas un conflit entre une IGP et une marque, mais un conflit entre deux marques.

Les arguments de la Haute Cour concernant les motifs d'annulation pour mauvaise foi et pour tromperie du public sur l'origine géographique, la qualité ou la nature du produit ont été identiques que ceux soulevés par les juridictions inférieures.

IV. Commentaires

Dans ce litige, deux titulaires de droits s'opposent : l'un détient des droits sur une IGP et l'autre sur une marque individuelle enregistrée ultérieurement pour les mêmes produits (entre autres) et incluant le même toponyme que l'IGP.

Pendant de nombreuses années, le demandeur de l'IGP était le seul acteur du marché à fabriquer et commercialiser le magiun de prunes. Face à son succès, d'autres professionnels, parmi lesquels le

titulaire de la marque ultérieure, ont tenté d'entrer sur ce marché.

Les deux sociétés possèdent des usines à Topoloveni et celle détenant la marque y a également son siège social, mais ne respecte pas le cahier de charges de l'IGP.

La doctrine admet qu'une marque peut « inclure une dénomination géographique (...) pour faire référence à la position géographique du siège de l'entreprise ou de sa production »²⁹. Dans ce contexte, les juges roumains ont jugé que le titulaire de la marque ultérieure ne violait pas entièrement les droits attachés à l'IGP.

Par ailleurs, certains auteurs établissent une distinction entre la possibilité d'obtenir la nullité d'une marque ultérieure et la possibilité de simplement obtenir l'interdiction de son utilisation. La marque ultérieure, « enregistrée pour des produits non comparables à ceux couverts par une appellation enregistrée, mais qui serait de nature à profiter de sa réputation »,³⁰ se trouve dans cette dernière situation. Le demandeur de l'IGP ayant invoqué les articles 13 et 14 du règlement n° 1151/2012/UE et s'étant donc également appuyé sur la réputation de son IGP, la protection offerte par l'article 13 étant « plutôt large »³¹, les solutions des juridictions roumaines de rejeter les arguments fondés sur ces dispositions légales nous paraissent pour le moins surprenantes.

Cependant, selon nous, et à l'aune de la jurisprudence de la CJUE relatives aux évocations d'IGP³², même si le demandeur de l'IGP avait invoqué toutes les dispositions de l'article 13 du règlement européen, il semble peu probable qu'il aurait réussi à obtenir l'annulation intégrale de la marque ultérieure. Notre analyse s'appuie sur l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne en date

²⁹ A. Tallon, *op. cit.*, p. 262.

³⁰ A. Tallon, *op. cit.*, p. 265, p. 272.

³¹ J. Pila, P. Torremans, *European Intellectual Property Law*, Second Edition, Oxford University Press, 2019, p.452.

³² CJUE, aff. C-75/15, C-393/16, C-44/17.

du 2 février 2017³³, dans lequel la nullité de la marque verbale ultérieure Toscoro en conflit avec l'IGP antérieure Toscano avait été prononcée uniquement pour les produits identiques.³⁴

Cette affaire est comparable à celle examinée dans cet article : nous sommes en présence d'une IGP enregistrée sous la dénomination « Toscano » pour de l'« huile d'olive » et d'une marque de l'UE ultérieure enregistrée pour des produits en classes 29 (parmi lesquels Huile et graisses comestibles ; huiles comestibles végétales et notamment huiles d'olive) et 30 (parmi lesquels le café, les produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade, vinaigre). La demande de nullité de la marque ultérieure visait tous les produits couverts par la marque. La division d'annulation de l'EUIPO n'a cependant accepté d'annuler que certains produits, à savoir, en classe 29 : l'huile et graisses comestibles ; les huiles comestibles végétales et notamment les huiles d'olive) et, en classe 30, les produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, les sauces à salade. Cette décision a été maintenue par le Tribunal de l'UE, qui a précisé que « le

produit en cause ne doit pas nécessairement être identique au produit qui fait l'objet de l'IGP, mais doit partager avec lui certaines caractéristiques communes ». ³⁵ Malgré cette analyse, le Tribunal de l'UE a rejeté la demande d'annulation pour les « crèmes d'olives » en classe 29.

Conclusion

Bien que le titulaire de la marque ultérieure ait réussi à maintenir sa marque pour des produits qui ne sont pas couverts par l'IGP, il nous apparaît crucial de prêter attention à la stratégie d'enregistrement des marques. Il est ainsi primordial de réaliser toutes les vérifications nécessaires avant de déposer une demande d'enregistrement de marque, afin d'identifier les droits antérieurs pré-existants. Ces vérifications doivent inclure, non seulement les marques antérieures, mais également d'autres droits de propriété intellectuelle susceptibles d'entrer en conflit avec la marque dont l'enregistrement est envisagé.

C. B.

³³ Trib. UE, 12 février 2017, aff. T-510/15.

³⁴ Au moment du jugement de cette affaire, le règlement n° 2081/92/CE relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires était en vigueur. Cependant, les

dispositions de l'art. 13(1) et de l'art. 14 sont identiques à celles du règlement n° 1151/2012/UE relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

³⁵ Trib. UE, 12 février 2017, aff. T-510/15, point 44.