

15 L'exploitation d'une marque peut-elle justifier l'exploitation d'une marque proche : suite et fin ? Un point de vue franco-allemand après l'arrêt *Protipower*

Michel ABELLO,

avocat au barreau de Paris,
spécialiste en propriété intellectuelle,
professeur chargé de cours
de droit

Jérôme TASSI,

avocat au barreau de Paris

Daniel KÜNKEL,

Diplom-Wirtschaftsjurist (FH),
LL.M. (propriété intellectuelle)

Pour échapper à une déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, est assimilé à un usage sérieux l'usage de cette marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Il existe depuis près de trente ans un vif débat sur l'influence d'un dépôt de marque sur cette forme modifiée : l'usage d'une marque enregistrée peut-il empêcher la déchéance pour non-exploitation d'une autre marque très proche ? Dans son arrêt *Protipower*, la Cour de justice, sous l'influence allemande, met un terme aux errements jurisprudentiels en décidant qu'il importe peu que la forme modifiée fasse elle-même l'objet d'un enregistrement de marque (V. également sur ce thème, *Propr. industr. 2013, étude 17, E. Le Bihan*).

1 - En étudiant les différentes sources de droit, le doyen Carbonnier relevait que « la jurisprudence ne se formant que par décisions successives, il n'y a que le professionnel qui ait la patience et le savoir-faire requis pour reconnaître le point où elle est enfin constituée »¹. L'analyse générale de ce juriste émérite trouve un écho spécifique en droit des marques. Il est acquis qu'est susceptible de déchéance une marque qui n'est pas exploitée pour les produits et services qu'elle désigne pendant une période ininterrompue de cinq ans². Pour pallier la rigueur d'une telle perte de droits, est assimilé à un tel usage, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Mais qu'en est-il lorsque cette forme modifiée fait elle-même l'objet d'un dépôt de marque ?

Cette difficulté « qui est devenue 'un classique' de la propriété industrielle »³ est soumise régulièrement à interprétation jurisprudentielle, dans le silence ou l'imprécision des fondements textuels. Le nombre de décisions rendues sur ce point de droit atteste de l'importance de la solution pour les praticiens, tant pour conseiller de déposer, à titre de marque, les variantes d'une marque déjà existante, que pour déterminer les marques sur lesquelles engager un contentieux en contrefaçon.

Dans son arrêt *Bainbridge* en date du 13 septembre 2007, la Cour de justice se prononçait, pour la première fois, sur cette problématique, en énonçant que les dispositions de l'article 15(2)(a) du règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire « ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première »⁴.

Le droit positif semblait donc fixé par cet arrêt, entraînant notamment un nouveau revirement de la jurisprudence française⁵. Toutefois, nous avons émis un doute sur la pérennité de cette position en invitant à la prudence et à « attendre un nouvel arrêt de la CJCE, pour que la position communautaire soit définitivement clarifiée »⁶. D'autres appelaient de leurs vœux un revirement de la Cour de justice face à ce « bien mauvais état du droit positif »⁷.

2 - C'est désormais chose faite avec l'arrêt *Protipower* du 25 octobre 2012 de la Cour de justice, qui consacre une solution radicalement opposée à celle de l'arrêt *Bainbridge* à savoir que l'article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 « ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque »⁸.

L'arrêt *Protipower* s'analyse comme un revirement de la Cour de justice même si cette dernière s'en défend (1). Il devrait permettre, à court terme, une harmonisation sur cette question au sein de l'Union européenne ; cette harmonisation emporte des conséquences différentes en France et en Allemagne (2).

1. J. Carbonnier, *Droit civil, Introduction* : PUF, 27^e éd. 2002, § 147.

2. En droit français : CPI, art. L. 714-5, b). – en droit international : Conv. Union de Paris, art. 5 C (2).

3. F. Pollaud-Dulian, *Les variantes du signe enregistré en droit des marques* : *Propr. intell.* 2009, n° 31, p. 128.

4. CJCE, 13 sept. 2007, aff. C-234/06, *Il Ponte Finanziaria SpA c/ FMG Textiles Srl*, § 86 : *JurisData* : 2007-008665.

5. M. Abello et J. Tassi, *Le ballet jurisprudentiel sur la déchéance pour défaut d'exploitation en cas de dépôts de marques multiples* : *Propr. industr.* 2009, étude 15.

6. Pour l'évolution de la jurisprudence française avant 2008 et sur les arguments pouvant justifier l'une ou l'autre des solutions adoptées par les juridictions, M. Abello et J. Tassi, *préc.* – F. Pollaud-Dulian, *Les variantes du signe enregistré en droit des marques*, *préc.*

7. C. de Haas, *Plaidoyer pour une meilleure conservation du droit sur une marque utilisée sous une forme légèrement modifiée*, in *Liber amicorum G. Bonet* : *Litec, coll. IRPI, Le Droit des affaires – Propriété intellectuelle*, n° 36, p. 303.

8. CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, *Rintisch c/ Eder* : *Propr. industr.* 2012, comm. 88, A. Folliard-Monguiral. Cet arrêt n'a curieusement pas été précédé de conclusions d'un avocat général.

1. De Bainbridge à Protipower : un revirement de la Cour de justice

A. - Une nouvelle solution adoptée par la Cour de justice dans l'arrêt Protipower

3 - L'arrêt *Rintisch* a été rendu dans les circonstances de fait suivantes : M. Rintisch était titulaire de trois marques allemandes *Protiplus*, *Proti* et *Protipower* pour des produits à base de protéine. Il introduit une action en Allemagne contre l'utilisation de la marque *Protifit* pour des produits similaires, sans invoquer l'existence d'une famille ou série de marques. Les juridictions allemandes l'ont débouté de ses prétentions en retenant la déchéance de la marque *Proti*, l'usage de cette dernière ne pouvant être prouvé par l'exploitation des marques *Protiplus* et *Protipower*. Il s'agissait d'une décision judiciaire contraire aux dispositions de la loi allemande sur les marques⁹.

Le *Bundesgerichtshof* (BGH, Cour fédérale de justice) posait alors à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles, la principale étant de savoir si « L'article 10, paragraphes 1^{er} et 2, sous a), de la directive [89/104] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s'oppose en tout état de cause à une réglementation nationale en vertu de laquelle l'usage d'une marque (marque 1) est également constitué lorsque celle-ci (marque 1) est utilisée dans une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, sans que les différences altèrent le caractère distinctif de la marque (marque 1), et qu'elle est aussi enregistrée dans la forme sous laquelle elle est employée (marque 2) » ? Dans une question subsidiaire, le *Bundesgerichtshof* interrogeait également la cour d'une question délicate sur l'application d'une loi nationale antérieure à « des situations qui étaient déjà acquises avant que la Cour de justice de l'Union européenne ne prononce un arrêt faisant pour la première fois ressortir les indices de l'incompatibilité de cette disposition nationale avec celle de la directive » en citant explicitement l'arrêt *Bainbridge* du 13 septembre 2007.

Au regard des questions préjudicielles posées, il semblait que la Cour de justice doive se prononcer sur l'existence ou non d'un revirement par rapport à son arrêt *Bainbridge*. Pourtant, la cour élude, de prime abord, la question du revirement et affirme sa nouvelle interprétation du droit applicable au terme d'un raisonnement développé de quatre paragraphes (§ 20 à 23). La volonté de pédagogie (ou de persuasion) de l'arrêt *Protipower* contraste avec l'*obiter dictum*¹⁰ non justifié de l'arrêt *Bainbridge*.

4 - En premier lieu, la cour s'appuie sur deux arguments textuels. D'une part, elle fait une interprétation littérale de l'article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive 89/104/CEE qui ne précise pas que « la forme différente sous laquelle la marque est utilisée ne peut pas elle-même être enregistrée comme marque » (§ 20). La seule condition exigée par cet article est que la variante de la marque enregistrée n'altère pas le caractère distinctif de cette dernière. D'autre part, elle indique que la directive doit s'interpréter conformément à l'article 5 C. (2) de la Convention de Paris et « rien dans cette dernière disposition ne laisse entendre que l'enregistrement d'un signe en tant que marque a pour conséquence que l'usage de celui-ci ne peut plus être invoqué pour établir l'usage d'une autre marque enregistrée dont il diffère seulement d'une manière telle que le caractère distinctif de cette dernière n'en est pas altéré »¹¹. Il s'agit ici d'une application classique de l'adage

Ubi lex non distinguit, selon lequel il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.

5 - En second lieu, la cour a recours à la méthode d'interprétation téléologique pour interpréter l'article à la lumière de sa finalité. C'est ainsi qu'elle relève que la disposition précitée « en évitant d'exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d'apporter au signe, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés » (§ 21). Or, relève la cour, « cette finalité serait compromise si, pour l'établissement de l'usage de la marque enregistrée, il était exigé une condition supplémentaire selon laquelle la forme différente sous laquelle cette marque est utilisée ne devrait pas avoir elle-même fait l'objet d'un enregistrement en tant que marque. En effet, l'enregistrement de nouvelles formes d'une marque permet, le cas échéant, d'anticiper les changements susceptibles d'intervenir dans l'image de la marque et, ainsi, de l'adapter aux réalités d'un marché en évolution » (§ 22).

6 - Au terme de cette démonstration convaincante, la cour aboutit logiquement à la conclusion que « l'enregistrement en tant que marque de la forme sous laquelle une autre marque enregistrée est utilisée, forme qui diffère de celle sous laquelle cette dernière marque est enregistrée, tout en n'altérant pas le caractère distinctif de celle-ci, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 » (§ 24).

Il ne semble dès lors plus contestable que, pour la Cour de justice, l'article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que doit être pris en compte l'usage d'une marque sous une forme modifiée lorsque cette forme modifiée fait elle-même l'objet d'un enregistrement. Dans un arrêt du 18 juillet 2013, la cour a d'ailleurs confirmé son raisonnement en ce qui concerne l'application de l'article 15, paragraphe 1^{er}, second alinéa, sous a), du règlement (CE) 207/2009 sur les marques communautaires¹². La proposition de règlement modifiant le règlement (CE) 207/2009 intègre également cette nouvelle solution. L'article 15 du règlement modifié comprendrait la précision suivante :

Constituent également un usage au sens du premier alinéa :

(a) l'usage de la marque européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque ait aussi été enregistrée ou non sous la forme sous laquelle il en est fait usage¹³.

Si la discussion semble désormais close du point de vue communautaire, la Cour de justice n'a pas pu éluder la question subsidiaire posée par le *Bundesgerichtshof* et était tenue de se prononcer sur la portée dans le temps de ce « revirement » sur les situations de fait déjà acquises en application de la loi allemande.

B. - Un revirement déguisé en distinction

7 - Si les arrêts de la Cour de justice n'ont pas la nature juridique de « précédents » au sens des pays de *Common Law*, la cour « procède [...] à un auto-référencement systématique, faisant appel à sa jurisprudence antérieure pour donner une apparence de continuité qui légitime la solution retenue, même si parfois les auto-

9. Pour plus de détails, V. *infra* 2. A.

10. La doctrine qualifie d'*obiter dicta*, dans la jurisprudence communautaire, « les motifs qui ne sont pas nécessaires à la solution soit par leur absence de lien direct avec le problème soulevé soit par leur caractère redondant, l'affirmation contenue ayant déjà été étayée par ailleurs » (C. Charrier, *L'obiter dictum dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes* : CDE 1998, n° 1-2, p. 79).

11. Il faut noter que le professeur Bodenhausen n'envisage pas l'hypothèse discutée ici et se contente d'indiquer que « cette disposition a pour but de permettre

l'existence de différences non essentielles entre la forme de la marque telle qu'elle est enregistrée et la forme de la marque telle qu'elle est employée, par exemple lorsqu'il y a adaptation ou traduction de certains éléments en vue d'un tel emploi » (Bodenhausen, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* : BIRPI, 1969, p.79).

12. CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-252/12, *Specsavers c/ Asda*.

13. PE et Cons. UE, prop. règl. COM(2013) 0161 final, 2013/0088 (COD), 27 mars 2013, § 17.

citations masquent mal un infléchissement sensible... »¹⁴. Comme toutes les juridictions, la Cour de justice procède parfois à des revirements de jurisprudence, soit en raison d'un changement de circonstances soit en modifiant l'interprétation d'une règle de droit. Le professeur Simon remarque néanmoins que « les revirements explicites, relativement exceptionnels, font l'objet d'une motivation particulièrement soignée, destinée, comme on dirait dans les pays où s'applique strictement la règle du *stare decisis*, à occulter l'*overruling*' derrière les apparences d'un '*distinguishing*' extraordinairement subtil »¹⁵.

Dans son arrêt *Protipower*, la cour refuse la qualification de revirement en affirmant que son interprétation « n'est pas en contradiction avec celle qui résulte de l'arrêt *Il Ponte Finanziaria c/ OHMI* précité, et notamment avec le point 86 de celui-ci » (§ 25). Le paragraphe 86 de l'arrêt *Bainbridge* énonçait : « En tout état de cause, si les dispositions mentionnées aux points 81 et 82 du présent arrêt permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ». La solution de l'arrêt *Bainbridge* a été retenue comme le droit applicable par le Tribunal de première instance de l'Union européenne, hors d'un contexte de famille de marques¹⁶.

Au terme d'un étonnant exercice d'auto-justification (§ 26 à 28), la cour conclut que « c'est dans ce contexte particulier de la prétendue existence d'une 'famille' ou d'une 'série' de marques qu'il convient de comprendre l'affirmation de la cour, au point 86 de l'arrêt *Il Ponte Finanziaria c/ OHMI* » (§ 29). Selon le professeur Caron, ce difficile exercice de style pourrait s'expliquer par une Cour de justice « obnubilée par sa culture du précédent jurisprudentiel »¹⁷.

Une relecture de l'arrêt *Bainbridge* démontre néanmoins le caractère assez artificiel du raisonnement de la cour. En effet, dans cet arrêt, la question de la prise en compte ou non d'une famille de marques faisait l'objet du cinquième moyen du pourvoi (§ 54 à 67). Le paragraphe 86 concerne le troisième moyen du pourvoi concernant le fait de savoir si la marque *The bridge* pouvait valoir exploitation de la marque *Bridge*. Il n'y a nulle mention du contexte de la « famille » de marques dans l'examen de ce moyen du pourvoi.

8 - Théoriquement, la Cour de justice aurait pu nier toute portée à l'*obiter dictum* « inutile »¹⁸ de l'arrêt *Bainbridge*. En effet, dans cet arrêt, la réponse de la cour n'était pas nécessaire au règlement du litige puisque aucune des marques *Bridge* ou *The bridge* n'était exploitée. Mais, plutôt de critiquer un arrêt isolé, la Cour de justice dissimule son revirement par la méthode du *distinguishing* des droits de *Common Law*¹⁹. La réponse à la question qui nous occupe appelle, selon la cour, une distinction subtile :

– d'une part, lorsqu'est en cause une famille de marques ou une série de marques, l'arrêt *Bainbridge* a vocation à s'appliquer, en ce sens que l'exploitation d'une des marques de la famille ne peut pas valoir exploitation d'une ou plusieurs autres marques de la même famille. Dans l'hypothèse d'une famille de marques, le risque que le consommateur puisse se tromper quant à l'origine commerciale des produits ou des services en cause ne résulte pas, dans ce cas, de la possibilité qu'il confonde la marque demandée avec l'une ou l'autre des marques de série antérieures, mais de la possibilité qu'il estime que la marque demandée fait partie de la même série. Or, la Cour de justice consacre l'exigence d'usage de chaque marque de la famille au regard de cette appréciation spécifique du risque de confusion : « pour qu'existe un risque que le public se méprenne quant à l'appartenance à une 'famille' ou à une 'série' de la marque dont l'enregistrement est demandé, les autres marques faisant partie de cette famille ou série devraient être présentes sur le marché » (§ 28). Il est quelque peu surprenant qu'une question de validité d'une marque soit analysée à l'aune de la portée de sa protection au titre de la contrefaçon ;

– d'autre part, dans toutes les autres hypothèses – sauf possible futur *distinguishing* de la cour –, la solution de l'arrêt *Protipower* doit être retenue, et il importe peu que la forme modifiée sous laquelle une marque est utilisée soit elle-même enregistrée comme marque.

Toutefois, comme le note M. Folliard-Monguiral, cette distinction donne « à la notion de marques sérielles l'apparence d'une norme juridique autonome dont les contours sont d'autant plus flous qu'il s'agit d'une création de la jurisprudence »²⁰. La Cour de justice devra, dans les prochaines années, définir ce concept de famille ou série de marques et les questions sont nombreuses : « Combien de marques sont-elles nécessaires pour constituer une famille ? Ce nombre est-il variable selon le secteur économique considéré ? Les droits et obligations applicables aux marques sérielles sont-ils conditionnés par le fait qu'un titulaire invoque expressément, à l'appui d'une action, le bénéfice du statut de « famille nombreuse » ? Ou bien s'appliquent-ils automatiquement dès lors qu'une action est fondée sur une pluralité de marques ayant un élément commun ? Le défendeur est-il recevable à faire valoir que l'article 10(2)(a) de la directive ne s'applique pas à une marque antérieure issue d'une famille alors même que son titulaire aurait renoncé à fonder son action sur les autres membres de cette famille ? »²¹. Dans l'affaire *Protipower*, la question de la famille de marques n'avait pas été invoquée devant les juridictions allemandes, malgré l'existence de trois marques ayant en commun le terme « Proti ». La Cour de justice n'a donc pas eu à se prononcer sur l'existence d'une famille de marques en l'espèce.

L'absence de conclusions de l'avocat général ne permet pas de connaître la position des différents pays de l'Union européenne sur la question posée. Une analyse de droit comparé²² et l'éventuelle transposition de l'arrêt *Bainbridge* par les juges nationaux aurait probablement montré des divergences. Dans le cadre de cet article, nous nous limiterons à analyser la situation en Allemagne et en France.

2. Conséquences en Allemagne et en France : vers une harmonisation

9 - Si le Royaume-Uni ne fait pas l'objet du présent article²³, les œuvres de Shakespeare nous guideront dans cette seconde partie

14. D. Simon, *La légitimité du juge communautaire*, in Actes du colloque « L'office du Juge », 29-30 sept. 2006, organisé par le professeur Gilles Darcy, le doyen Véronique Labrot et Mathieu Doat, p. 462.

15. D. Simon, *préc.*, p. 463.

16. Trib. UE, 21 juin 2012, aff. T-514/10, *Fruit of the Loom*, § 28, concernant les marques communautaires : « En revanche, l'article 15, paragraphe 1^{er}, sous a), ne permet pas au titulaire d'une marque enregistrée de se soustraire à l'obligation qui lui incombe de faire usage de cette marque en invoquant à son bénéfice l'utilisation d'une marque similaire faisant l'objet d'un enregistrement distinct. – Trib. UE, 23 févr. 2006, n° T-194/03, *Il Ponte Finanziaria c/ OHMI et Marine Enterprise Projects (Bainbridge)* : Rec. CJUE, II, p. 445, pt 50 ».

17. CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, *Bernhard Rintisch c/ Klaus Eder* : *Comm. com. électr.* 2012, comm. 131, C. Caron.

18. L. Coutron, *Style des arrêts de la Cour de Justice et normativité de la jurisprudence communautaire* : RTDE 2009, p. 643.

19. Sur la distinction parfois difficile entre revirement et *distinguishing*, V. L. Coutron, *op. cit.*

20. A. Folliard-Monguiral, *préc.*

21. A. Folliard-Monguiral, *préc.*

22. En dehors de l'Union européenne, la Suisse consacre une solution conforme à l'arrêt *Protipower* : « Le fait que l'usage de la marque opposante dans sa forme actuelle corresponde à la marque enregistrée « OMIX OCAS », dont l'intimée est également titulaire, est dénué de toute pertinence » (Trib. adm. fédéral, 7 mars 2013, *Onyx Pharmaceuticals c/ Astellas Pharma*).

23. L'office britannique de la propriété intellectuelle a cité, à plusieurs reprises la solution de l'arrêt *Bainbridge*, sans pour autant devoir l'appliquer dans les cas

pour analyser les conséquences de cet arrêt : « beaucoup de bruit pour rien » en Allemagne (A) et « la comédie des erreurs » en France (B).

A. - En Allemagne : « Beaucoup de bruit pour rien »

10 - L'arrêt *Protipower* de la Cour de justice n'apporte pas de véritable innovation en droit allemand. Cette décision atteste la conformité de l'article 26, III (2)²⁴ de la loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*), du 25 octobre 1994 (*Bundesgesetzblatt*, 1994, I, p. 3082, ci-après le « *MarkenG* ») avec la directive 89/104/CEE. Pour l'Allemagne, l'arrêt *Protipower* peut être récapitulé ainsi : tout reste comme avant depuis l'adaptation de la directive 89/104/CEE dans le *MarkenG*. Un retour en arrière permettra de mieux comprendre l'évolution du droit allemand.

11 - À l'époque du *Warenzeichengesetz*, c'est-à-dire avant la mise en œuvre de la directive 89/104/CEE, la prise en compte de l'usage d'une marque par l'usage de cette marque sous une forme modifiée était exclue, à condition que cette forme modifiée soit également enregistrée comme marque²⁵. Une telle disposition s'expliquait pour éviter les soi-disants marques défensives²⁶ qui étaient entre autre objet de la décision *Bainbridge*²⁷. Il n'empêche que cette pratique aboutissait d'un autre côté à des résultats insatisfaisants.

Cette pratique imposait au titulaire d'une marque, lors d'une révision ou modification de sa marque, par exemple lors de son adaptation à une nouvelle identité d'entreprise, de choisir entre deux maux : soit le titulaire ne déposait pas la forme modifiée comme marque distincte et encourait le risque que l'usage de la forme modifiée ne soit pas considéré comme preuve d'usage de la marque enregistrée, ce qui conduirait à la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque enregistrée. Soit il déposait la forme modifiée comme marque distincte et perdait ainsi la marque antérieure aussi bien que le rang d'ancienneté de celle-ci, même si l'exploitation de la forme modifiée aurait pu être considérée comme un usage apte à maintenir la protection de la marque antérieure en vue des différences minimales n'altérant pas le caractère distinctif de la marque antérieure.

Pour mettre fin à cette situation insatisfaisante et pour éliminer les doutes sur cette question, le législateur allemand a, lors de la mise en œuvre de la directive 89/104/CEE, introduit l'article 26, III (2) *MarkenG* précité. Cet article prévoit que le fait que la marque modifiée utilisée soit également enregistrée n'exclut pas la possibilité que l'usage de cette marque modifiée soit (également) considéré comme usage de la marque antérieure – pour autant que le caractère distinctif ne soit pas altéré. Bien que la directive 89/104/CEE ne prévoit pas une telle règle, le législateur allemand a créé une norme tellement explicite de sorte à mettre un terme à la rigidité de la jurisprudence allemande dans l'application de l'ancien *Warenzeichengesetz*²⁸. Cette mesure était considérée comme mise au point législative mais n'était pas destinée à s'étendre au-delà de la directive 89/104/CEE au risque d'être jugée incompatible²⁹.

Avec l'introduction de ce nouveau principe, on assurait premièrement que le titulaire, qui n'était pas certain que l'usage de la forme modifiée soit considéré comme un usage de la marque antérieure, puisse déposer la forme modifiée sans que ce dépôt n'exclut que l'usage de la forme modifiée soit (également) considéré comme un usage de la marque antérieure. Cette certitude assurée par article 26, III (2), *MarkenG* a partiellement été mise en doute par la décision *Bainbridge*. Comme susmentionné, l'article 26, III (2), *MarkenG* n'a pas d'équivalent ni dans la directive 89/104/CEE ni dans le règlement (CE) n° 40/94 (devenu (CE) n° 207/2009, 26 févr. 2009). Cependant les dispositions concernant l'attribution d'un usage sous une forme modifiée sont identiques dans la directive 89/104/CEE³⁰ d'un côté et dans le règlement (CE) n° 40/94³¹ de l'autre côté, ce qui est explicitement indiqué par la Cour de justice dans sa décision *Bainbridge*³². Cette indication explicite qui n'était pas indispensable dans l'affaire, conduisait à ce que quelques tribunaux en Allemagne considèrent la décision *Bainbridge* applicable au droit des marques allemand entraînant l'incompatibilité de l'article 26, III (2), *MarkenG* avec la directive 89/104/CEE.

12 - Le *Bundesgerichtshof* dans une décision ultérieure à l'arrêt *Bainbridge* a indiqué que l'article 26, III (2), *MarkenG* était susceptible de ne pas être conforme avec la décision *Bainbridge*³³. Dans cette affaire, la conformité de l'article 26, III (2), *MarkenG* avec la décision *Bainbridge* n'était cependant pas décisive, de sorte que le *Bundesgerichtshof* n'a pas dû se prononcer sur cette question.

Ultérieurement à la décision *Bainbridge*, la cour d'appel de Karlsruhe a dû statuer sur une affaire similaire³⁴. En l'espèce, le titulaire n'utilisait pas la marque litigieuse, mais une forme modifiée de celle-ci. Cette forme n'était pas enregistrée, mais il existait cependant un dépôt d'une forme fortement similaire, qui était plus proche de la forme utilisée que de la marque antérieure litigieuse. Néanmoins, la cour d'appel de Karlsruhe est partie du principe que la décision *Bainbridge* ne s'opposait pas à l'usage de la marque litigieuse par la forme modifiée. Le raisonnement était que la marque utilisée n'était pas déposée sous une forme identique mais seulement sous une forme fortement similaire, que l'indication de la Cour de justice dans de la décision *Bainbridge* n'était qu'un *obiter dictum* n'ayant pas d'effet obligatoire et que l'affaire *Bainbridge* portait – contrairement à l'affaire litigieuse – sur la revendication de protection d'une série de marques³⁵. La cour d'appel de Karlsruhe prend en considération le fait que l'application de la décision *Bainbridge* dans des cas semblables au litige signifierait que le titulaire, qui pour des raisons de sécurité, avait déposé une marque également sous sa forme modifiée serait défavorisé par rapport à celui qui ne dépose pas la forme modifiée. Selon la cour d'appel de Karlsruhe il n'y aurait pas de justification apparente pour ce préjudice³⁶.

13 - Contrairement à la décision finale de la Cour de justice dans l'affaire *Protipower*, la cour d'appel de Cologne avait, au préalable, considéré que l'article 26, III (2), *MarkenG* était inapplicable et avait donc nié un usage apte à maintenir la protection de la marque qui était l'objet du litige³⁷. La cour d'appel de Cologne a estimé la décision *Bainbridge* applicable dans l'affaire, même si la décision *Bainbridge* ne concernait que l'interprétation du règlement (CE) n° 40/94 et que l'affaire à juger ne concernait que l'interprétation du *MarkenG* et donc de la directive 89/104/CEE. La cour d'appel de Cologne a retenu qu'il n'y a pas de justification pour une évaluation différente et que la Cour de justice avait relevé l'iden-

^despèce (*UKIPO*, 13 sept. 2012, marque *Prosporflex*. – *UKIPO*, 11 juill. 2012, marque *NXT/Gen*).

24. Cet article, qui était la législation allemande soumise à la cour dans l'arrêt *Protipower* dispose : « L'usage de la marque dans une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée est également considéré comme usage d'une marque enregistrée, à condition que les différences ne modifient pas le caractère distinctif de la marque. La première phrase s'applique même si la marque est enregistrée sous la forme sous laquelle elle est utilisée ».

25. *BGH*, 24 oct. 1985, *I ZR 209/83*, *Comburtest*. – *Bundespatentgericht (BPatG, Cour fédérale des brevets)*, 6 avr. 1977, 27 W (pat) 40/76, VP ; *BPatG*, 6 oct. 1982, 27 W (pat) 47/82, *Hertie*.

26. *BGH*, 24 oct. 1985, *I ZR 209/83*, *Comburtest*, préc.

27. *CJCE*, 13 sept. 2007, aff. C-234/06, *Bainbridge*, préc., pts 103 et 104.

28. Motivation officielle, p. 7.

29. Motivation officielle, p. 7. – *BGH*, 15 déc. 1999, *I ZB 29/97*, *Frenorm c/ Frenon*.

30. *Cons. CE*, dir. 89/104/CEE, 21 déc. 1988, art. 10, § 2, a).

31. *Cons. CE*, règl. (CE) n° 40/94, 20 déc. 1993, sur la marque communautaire, art. 15, § 1, b).

32. *CJCE*, 13 sept. 2007, aff. C-234/06, *Bainbridge*, préc., pt 83.

33. *BGH*, 18 déc. 2008, *I ZR 200/06*, *Augsburger Puppenkiste*, pt 43.

34. *CA Karlsruhe*, 26 janv. 2011, 6 U 27/10, *SUPERILLU*.

35. *CA Karlsruhe*, 26 janv. 2011, 6 U 27/10, préc., pts 28 à 30.

36. *CA Karlsruhe*, 26 janv. 2011, 6 U 27/10, préc., pt 31.

37. *CA Cologne*, 20 mai 2009, 6 U 195/08, *Protiipower c/ Protifit*.

tité des dispositions du règlement (CE) n° 40/94 et de la directive 89/104/CEE³⁸.

La décision *Protipower* de la Cour de justice a rendu donc caduque la position de la cour d'appel de Cologne en consacrant la conformité à la directive 89/104/CEE de la loi allemande. Ainsi, au regard du droit allemand, la décision *Protipower* de la Cour de justice n'apporte pas de véritable innovation, mais elle atteste la conformité de l'article 26, III (2), *MarkenG* aussi bien avec la directive 89/104/CEE qu'avec la décision *Bainbridge*, ce qui implique une plus grande sécurité juridique pour les titulaires de marques nationales allemandes.

B. - En France : « La comédie des erreurs » ?

14 - Une recherche dans la jurisprudence française démontre l'intérêt pratique très important de savoir si le titulaire de deux marques très proches peut invoquer l'exploitation de l'une pour échapper à la déchéance de l'autre. Postérieurement à 2007, la grande majorité des juges du fond ont appliqué le « nouvel »³⁹ état du droit issu de l'arrêt *Bainbridge*⁴⁰. Seules quelques décisions isolées ont retenu une position contraire à la Cour de justice. La cour d'appel de Rennes a ainsi jugé en 2009 que « l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altère pas le caractère distinctif suffit à en justifier l'exploitation sérieuse, étant précisé que ces dispositions sont également applicables lorsque la forme modifiée a également été déposée à titre de marque, l'usage de la marque proche de celle menacée de déchéance suffisant alors à l'éviter »⁴¹.

15 - Par un arrêt du 16 février 2010, la Cour de cassation consacrait la jurisprudence dominante des juges du fond, en opérant un revirement par rapport à son précédent revirement du 14 mars 2006⁴² : « en déposant diverses marques, la société A & F a entendu les distinguer, de sorte que l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres et qu'il lui incombe de justifier de l'usage sérieux qu'elle a fait de chacune d'elles »⁴³.

C'est dans ce contexte qu'est intervenu l'arrêt *Protipower* soutenant que l'arrêt *Bainbridge* ne s'appliquait que dans le contexte des familles de marques. En d'autres termes, faute d'avoir compris la « finesse » de la jurisprudence de la Cour de justice, les juges français et la doctrine étaient tous dans l'erreur⁴⁴...

16 - Maintenant que la Cour de justice a fixé un nouveau droit positif sur cette problématique, quelle a été la réaction des juges français ? À notre connaissance, seule une décision du tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2013 a suivi la décision *Protipower* (sans toutefois y faire référence) en jugeant qu'« aucune disposition ne prévoit que l'enregistrement en tant que marque de la forme légèrement modifiée sous laquelle une autre marque enregistrée est utilisée fasse obstacle à l'application de l'article L. 714-5, b) du Code de la propriété intellectuelle sous réserve que l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altère pas le caractère distinctif »⁴⁵.

17 - En revanche, cinq arrêts de cour d'appel intervenus depuis l'arrêt *Protipower* maintiennent la solution antérieure de l'arrêt *Bainbridge*, hors de tout contexte de famille de marques⁴⁶. Néanmoins, selon nous, il serait surprenant que ces décisions caractérisent une résistance des juges français face à la Cour de justice. Il s'agit vraisemblablement d'une diffusion lente de la décision de la Cour de justice auprès des juridictions. Dans ces affaires, les plaidoiries ont eu lieu avant ou peu de temps après l'arrêt *Protipower* et la nouvelle position de la Cour de justice n'a probablement pas été portée à la connaissance des juges par les plaideurs. Il faudra attendre les prochaines décisions pour connaître définitivement la position française. Compte tenu du nombre d'arrêts de cour d'appel rendus récemment en France sur cette problématique, un arrêt de la Cour de cassation devrait intervenir prochainement. Si la Cour de cassation suit la Cour de justice, comme cela est vraisemblable, il s'agira du troisième revirement sur le même point de droit en moins de dix ans. En dépit de ce long mouvement de balancier, l'harmonisation instaurée par l'arrêt *Protipower* devrait enfin assurer aux titulaires de marques une légitime sécurité juridique et ne pas pénaliser les sociétés qui se protègent en enregistrant des signes proches sans altération de leur caractère distinctif. La décision *Protipower* n'est peut-être en définitive que l'application du bon sens économique au droit des marques (même si le droit et le bon sens ne vont pas toujours de pair, il ne leur est pas interdit de se conjuguer). ■

Mots-Clés : Famille de marques - Série de marques - Usage sous une forme modifiée - Dépôts multiples
Déchéance - Preuve

38. CA Cologne, 20 mai 2009, 6 U 195/08, *Protipower c/ Protifit*, préc., pt II, 1, a).

39. Les guillemets sont utilisés car, en réalité, la solution de l'arrêt *Bainbridge* était celle déjà consacrée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en 1992 : « l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière et que l'article 5 C 2 de la Convention d'Union de Paris ne trouve application que si une seule marque est en cause » (Cass. ass. plén., 16 juill. 1992, n° 89-16.589 : *JurisData* n° 1992-001698 ; JCP G 1992, II, 21951, obs. J.-J. Burst).

40. Parmi un nombre important de décisions, V. notamment, CA Paris, 10 avr. 2009, n° 07/15563 : *JurisData* n° 2009-008278 ; PIBD 2009, n° 900, III, p. 1236. - TGI Paris, 29 nov. 2011, n° 10/11652. - TGI Paris, 15 déc. 2011, n° 10/14830. - CA Paris, 11 avr. 2012, n° 10/24748. - CA Lyon, 10 mai 2012, n° 09/04564.

41. CA Rennes, 16 juin 2009, n° 08/04931 : PIBD 2009, n° 904, III, p. 1389. - V. également, TGI Paris, 2 juill. 2008, n° 06/12970. - CA Bordeaux, 9 oct. 2010, n° 08/01814 : PIBD 2010, n° 926, III, p. 676.

42. Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-20.198 : *JurisData* n° 2006-032688. - Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-18.732 : *JurisData* n° 2006-032687. - Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-10.971 : *JurisData* n° 2006-032689 ; Bull. civ. 2006, IV, n° 68, 69 et 71.

43. Cass. com., 16 févr. 2010, n° 08-21.079 : *JurisData* n° 2010-051675 ; PIBD 2010, n° 916, III, p. 242. - Confirmé par Cass. com., 16 juin 2012, n° 11-21.723 : *JurisData* n° 2012-012928 ; PIBD 2012, n° 968, III, p. 580.

44. L'ironie nous a poussé à retenir le titre de l'œuvre de Shakespeare « La comédie des erreurs » tant la jurisprudence *Bainbridge* semblait pourtant assez claire pour résoudre la question, avant le chamboulement de l'arrêt *Protipower*.

45. TGI Paris, 25 janv. 2013, n° 11/08803.

46. CA Paris, 30 nov. 2012, n° 12/00041. - CA Versailles, 26 févr. 2013, n° 11/06632 : *www.inpi.fr*. - CA Paris, 1^{er} mars 2013, n° 12/00035 : *www.inpi.fr*. - CA Paris, 22 mars 2013, n° 12/03774. - CA Pau, 28 mars 2013, n° 09/02852 : *www.inpi.fr*.