

Le renouvellement des stratégies procédurales en droit des marques¹

Jérôme TASSI
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle

« *Celui qui sait le mieux doser les stratégies directes et indirectes remportera la victoire* » (Sun Tzu)

La connaissance du droit substantiel de la propriété intellectuelle est une condition *sine qua none* pour aborder sereinement un dossier dans cette matière. Le « savoir » de l'avocat spécialiste peut aujourd'hui facilement être enrichi par les traités dans ce domaine² et par l'accès aux décisions de jurisprudence européenne et française permettant de trouver les décisions pertinentes pour chaque cas d'espèce.

Ce savoir trouve sa concrétisation dans la définition de la stratégie procédurale propre à chaque dossier, définition qui constitue la compétence véritable de l'avocat. Ce savoir-faire de l'avocat lui est propre et s'acquiert par l'expérience et la multiplication des situations juridiques rencontrées. Il n'a pas vocation à être divulgué ni exposé au grand jour. Au contraire, ce savoir-faire doit rester confidentiel, dans le secret des cabinets d'avocats, pour que les parties adverses et leurs conseils ne puissent pas anticiper trop facilement la stratégie. Il n'y a ainsi pas d'articles ou de colloques sur les stratégies procédurales et les ouvrages de référence en propriété intellectuelle n'y font guère référence.

Outre le secret attaché aux stratégies procédurales, cette notion n'a *a priori* pas une connotation positive. En réalité, il s'agit sans doute d'une méprise car la stratégie est souvent confondue avec les manœuvres procédurales, les stratagèmes qui relèveraient de la malice de l'avocat.

La notion de stratégies procédurales est pourtant beaucoup plus complexe et ne saurait être réduite à ce niveau basique.

Initialement, la stratégie désigne une partie de la science militaire qui traite de la coordination des forces armées (en intégrant les aspects politiques, logistiques et économiques) dans la conduite d'une guerre ou dans l'organisation de la défense d'une nation ou d'une coalition³. Lorsque les forces armées entrent sur le champ de bataille, on parle alors de tactique qui vise à assurer l'évolution des forces en fonction de l'avancée de la bataille.

En théorie des jeux, la stratégie est définie comme un ensemble cohérent de décisions que se propose de prendre un agent assumant des responsabilités, face aux diverses éventualités qu'il est conduit à envisager, tant du fait des circonstances extérieures qu'en vertu d'hypothèses portant sur le comportement d'autres agents intéressés par de telles décisions.

¹ Ce texte est la transposition écrite de la conférence du 1^{er} avril 2019 au Sénat. Le texte a été légèrement remanié et actualisé mais le style oral a été globalement conservé.

² Parmi les plus récents, J. Raynard, E. Py, P. Trefigny, Droit de la propriété industrielle, Lexisnexis, 1^{ère} ed. 2016

³ <http://www.cnrtl.fr/definition/strat%C3%A9gie>

Ces définitions peuvent être parfaitement transposées à la procédure contentieuse en distinguant trois niveaux :

- **La stratégie procédurale** au sens noble qui vise l'ensemble des actions à mener en vue d'un résultat. Cette stratégie est déterminée en amont de la procédure pour le demandeur et dès qu'il est assigné pour le défendeur (ou même antérieurement si un risque a été anticipé avant toute action judiciaire). Il s'agit d'avoir une vue globale des forces et faiblesses du dossier et fixer les buts à atteindre. Une stratégie procédurale est nécessairement finalisée.
- **La tactique procédurale** qui est la mise en œuvre concrète de la stratégie procédurale, une fois la procédure engagée.
- **Les manœuvres procédurales** qui constituent l'application parfois malicieuse ou détournée des règles de procédure en vue d'obtenir un résultat qui n'est pas toujours avouable (par exemple, former un incident de nullité d'assignation ou d'incompétence dans le seul but de gagner du temps). Ces manœuvres procédurales sont souvent subies par la partie adverse mais une bonne stratégie procédurale doit les anticiper et peut permettre, dans certains cas, d'en limiter les effets.

Pour définir une stratégie procédurale efficace, il est primordial de définir le ou les buts principaux à atteindre, que ce soit pour le demandeur mais également pour le défendeur.

En général, l'objectif premier du demandeur qui détecte une contrefaçon est d'obtenir la cessation des actes litigieux. Mais des buts alternatifs ou complémentaires peuvent être envisagés : obtenir une décision rapide (par exemple pour agir ensuite contre d'autres défendeurs en invoquant la première décision), obtenir des dommages-intérêts conséquents, obtenir une publication sur Internet, exercer une pression sur le défendeur dans le but d'obtenir un accord portant sur des aspects extérieurs à la procédure, etc.

La détermination des buts va permettre au demandeur de choisir parmi les possibilités procédurales : opter pour la voie civile ou pénale, éventuellement engager une saisie-contrefaçon avant d'engager le procès, assigner en référé, à jour fixe ou plus classiquement au fond, choisir le Tribunal qui lui semble le plus favorable pour accorder les mesures qu'il souhaite, etc.

Les finalités d'une procédure doivent également être analysées par le défendeur qui subit une action en contrefaçon. En complément de l'évaluation juridique et financière du risque de condamnation, le défendeur doit déterminer s'il souhaite gagner du temps (par exemple pour éviter une interdiction car le brevet arrive bientôt à expiration), s'il souhaite parvenir à un accord ou s'il souhaite un vrai débat au fond pour sécuriser sa position juridique. Ces buts vont déterminer sa stratégie procédurale et notamment le choix des contre-attaques envisageables, notamment par le biais des demandes reconventionnelles ou d'actions parallèles.

Les apports récents qu'ils soient jurisprudentiels, législatifs ou technologiques impliquent un profond renouvellement des stratégies procédurales dans les dossiers de contrefaçon de marque. Ces apports ont deux effets significatifs : l'optimisation des stratégies procédurales (I) et la diversification des stratégies procédurales (II).

I – L'optimisation des stratégies procédurales

A. La rationalisation de la décision d'engager une action

Le développement de l'open data, des bases de données juridiques et plus récemment des *legaltech* permet aux parties d'optimiser leur stratégie procédurale sur trois aspects essentiels : l'analyse de la ou des parties adverses et de la marque en cause, l'évaluation des chances de succès, et l'analyse de la jurisprudence du Tribunal saisi.

Le « profil judiciaire » de la partie adverse

Si l'on remonte quelques années en arrière, le nombre de décisions accessibles publiquement était très limité, et seuls les arrêts de la Cour de cassation étaient tous consultables sur le site Légifrance. La grande majorité des décisions judiciaires françaises n'était ainsi pas connue des parties et de leurs conseils. Aujourd'hui, les bases de données en ligne⁴ permettent une quasi-exhaustivité et en temps réel de l'accès aux décisions judiciaires, et notamment à toutes les décisions des juridictions de première instance.

De ce fait, lorsqu'une contrefaçon de marque potentielle est identifiée, il est possible d'avoir accès à beaucoup d'informations sur la société elle-même (notamment via le Registre du commerce et des sociétés pour les sociétés françaises) mais également d'étudier si cette société a fait l'objet de procédures judiciaires ou administratives dans le passé voire même si des procédures sont en cours (certaines bases de données permettant d'avoir cette information).

Si des décisions sont identifiées, elles peuvent permettre d'analyser le comportement procédural de la partie suspectée de contrefaçon et notamment de savoir si elle a adopté un comportement dilatoire, si elle a formé des incidents de procédure, si elle a formé appel de façon systématique ou au contraire si elle a transigé toutes les actions à son encontre⁵.

De même, cela permet d'identifier leur avocat et il est possible d'étudier ses stratégies habituelles (notamment ses manœuvres procédurales) en analysant les autres décisions dans lesquelles l'avocat en cause représentait une partie tierce.

Il ne s'agit évidemment pas d'une science exacte mais la collecte de ces informations permet à un demandeur de choisir en connaissance de cause d'engager une action et d'affiner sa stratégie procédurale avant toute démarche procédurale. Par exemple, si une société a déjà été condamnée

⁴ Souvent payantes, mais la base de données jurisprudence de l'INPI est gratuite

⁵ Les décisions du juge de la mise en état prononçant un désistement permettent souvent de déduire qu'il y a eu un accord transactionnel, même si les détails ne sont pas publics.

plusieurs fois en contrefaçon, la voie pénale pourrait être privilégiée en insistant sur la récurrence de la contrefaçon. De même, si une société a eu régulièrement un comportement dilatoire, une procédure de référé ou une procédure à jour fixe pourront être privilégiées pour obtenir une décision rapidement plutôt que d'engager une procédure au fond normale.

En défense, l'établissement du profil de la partie adverse permettra également d'analyser son comportement procédural et notamment si elle transige facilement ou si elle se montre plutôt agressive procéduralement.

Le « profil judiciaire » de la marque en cause

Au-delà du profil procédural de chaque partie, l'accès aux décisions permet de savoir si la marque en cause a déjà fait l'objet d'opposition ou d'actions judiciaires. Cela peut permettre aussi de relever certaines omissions du demandeur. Par exemple, lorsqu'une partie a obtenu plusieurs décisions défavorables sur une marque, il est fréquent qu'elle ne les invoque pas dans son assignation⁶. Avoir accès à l'ensemble des décisions permettra au défendeur de s'opposer plus facilement aux demandes. De même, en droit d'auteur, certains titulaires s'abstiennent parfois de mentionner dans une assignation que l'originalité de l'œuvre invoquée avait été niée antérieurement par une décision judiciaire. Ce type de stratagème est désormais difficile à imaginer puisque l'essentiel des décisions est librement accessible et passer sous silence des décisions défavorables pourrait placer le défendeur en position de faiblesse ou de déloyauté.

S'il y a eu des oppositions, une bonne stratégie procédurale nécessite d'aller consulter le dossier d'opposition sur la base de l'article R 714-8 du CPI⁷, et plus généralement de consulter les notifications éventuelles de l'INPI et les réponses qui auraient pu y être apportées. De même, si les conclusions judiciaires ne sont pas librement accessibles, les jugements résumant généralement les argumentations des parties.

L'analyse de ces documents permet de relever éventuellement des contradictions ou des incohérences avec ce qui peut être invoqué dans le litige en cours. En cas de contradiction, la partie adverse pourra invoquer l'argument de l'estoppel qui impose une cohérence procédurale⁸. Selon la jurisprudence, *« l'estoppel peut être défini comme le comportement procédural d'une partie constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions »*⁹. La sanction est celle d'une fin de non-recevoir. La définition jurisprudentielle est assez restrictive et l'estoppel ne peut être valablement invoqué que pour un comportement d'une partie dans la procédure en cause et non pas dans une procédure tierce ou dans le cadre de l'examen de la délivrance de la marque. Ainsi, la jurisprudence a refusé de retenir une fin de non-recevoir fondée sur l'estoppel en raison

⁶ Il arrive même que certaines décisions annulent des marques mais que ces décisions ne soient pas communiquées à l'INPI de sorte que ces marques ont l'apparence d'être toujours en vigueur. Ainsi la marque française n°3177603 a été annulée pour fraude par arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2010 (RG 07/15251) mais a été renouvelée en 2012 et figure toujours dans les marques en vigueur....

⁷ « A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant. »

⁸ L'argument du « file wrapper estoppel » est déjà régulièrement invoqué en brevet devant les Tribunaux français

⁹ CA Paris, 11 septembre 2018

d'une prétendue contradiction entre une procédure à l'OHMI (devenu EUIPO) et les arguments soutenus dans le cadre de la procédure judiciaire¹⁰.

Cependant, si une incohérence relevée par rapport à une autre procédure n'entraînera pas l'irrecevabilité d'une demande, il est probable qu'elle ait une influence sur le Tribunal. Par exemple, si un titulaire de marque a répondu à une notification de défaut de distinctivité de l'INPI en se prévalant d'un logo qui serait fortement distinctif par rapport aux éléments verbaux, il aurait sans doute plus de mal à minimiser le rôle de ce logo dans le cadre d'une action en contrefaçon en invoquant la prépondérance des éléments verbaux.

L'accès aux décisions judiciaires et aux dossiers de procédure devant l'INPI impose d'être très vigilant sur les déclarations qu'une partie a pu faire lors de l'examen d'une marque ou lors d'une opposition car ces déclarations peuvent être réutilisées contre la partie ultérieurement dans un contentieux.

Une meilleure évaluation des chances de succès

L'accès à l'essentiel des décisions judiciaires françaises et de l'INPI permet également une sécurité juridique accrue pour les parties. De même toutes les décisions de l'EUIPO, du Tribunal de l'Union Européenne et de la Cour de Justice sont également accessibles en ligne en temps réel¹¹.

De ce fait, il est possible d'établir la position jurisprudentielle majoritaire sur un point de droit ou sur une situation juridique donnée. En matière de similarité des produits et des services, l'EUIPO a mis en place un outil de recherche pour permettre d'évaluer si des produits ou services sont considérés comme similaires (et dans quelle mesure) ou différents selon les offices de PI participants¹². Certaines bases de données payantes permettent aussi d'avoir accès de manière très fine à toutes les décisions rendues dans des situations comparables. Par exemple, il est possible d'établir des statistiques jurisprudentielles sur les cas où une marque X est opposée à un signe Y & X ou même de façon plus précise de trouver toutes les décisions en fonction de nombre de lettres communes ou différentes dans les marques en cause.

Cette analyse poussée permet d'optimiser la prise de décision en ayant une évaluation précise des chances de succès en fonction des cas similaires relevés. Les décisions favorables pourront utilement être invoquées dans la procédure ultérieure. La France ne connaissant pas la doctrine du précédent, il est certain que l'INPI et les juridictions françaises ne sont pas tenus par des décisions antérieures, ce qui est rappelé fréquemment. Cependant, il s'agit d'éléments qui auront probablement une influence sur l'INPI ou les juridictions judiciaires qui auront tendance à respecter des décisions déjà rendues dans des situations similaires.

L'accès aux décisions permet donc à la fois une sécurité juridique accrue et une amélioration des prises de décision et d'évaluation des risques par les parties.

10 TGI Paris, 25 février 2016, RG 13/15173 : « Si la procédure d'opposition devant l'OHMI (pièces 34 et 35 en demande) et le présent litige opposent bien les mêmes parties, cependant, le présent litige porte sur la validité des seules marques françaises de la société CINQ HUITIEMES et sur l'interdiction pour contrefaçon des marques communautaires de la société CINQ HUITIEMES, alors que la procédure d'opposition devant l'OHMI portait sur la validité de l'enregistrement demandée par la société EDEN pour une marque internationale visant l'Union européenne »

11 <https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/>

12 <https://euiipo.europa.eu/sim/>

Le profil des Tribunaux

Une autre conséquence de l'accès aux décisions judiciaires est de pouvoir établir le profil des juridictions en analysant les décisions rendues. En effet, sauf pour les marques de l'Union Européenne où seul le Tribunal de grande instance de Paris est compétent, dix Tribunaux de grande instance sont compétents en France pour connaître des litiges sur les marques françaises¹³. Les contrefaçons sont généralement présentes sur Internet et sont donc accessibles sur l'ensemble du territoire français. Il est donc souvent possible de choisir le Tribunal qui sera territorialement compétent puisque le préjudice sera subi en tous lieux du territoire français et donc dans le ressort de chaque Tribunal¹⁴.

Pour de nombreuses raisons parmi lesquelles figurent en bonne place la compétence des juges parisiens et le fait que la plupart des avocats spécialistes en propriété intellectuelle soient parisiens, le Tribunal de grande instance de Paris attire l'essentiel du contentieux en matière de marque.

Pour autant, un autre choix territorial peut s'avérer intéressant en fonction des buts recherchés par l'action ou bien des positions jurisprudentielles de tel ou tel Tribunal. L'expertise des juges parisiens peut amener une partie à choisir un Tribunal moins spécialisé lorsque la validité de la marque pourrait être facilement contestée. De même, s'il s'agit d'engager une action en nullité de marque, le Tribunal de grande instance de Bordeaux semble avoir une conception beaucoup plus souple de l'intérêt à agir que les Tribunaux parisiens¹⁵. Ainsi, connaître, Tribunal par Tribunal, les statistiques d'invalidation des marques, du taux de contrefaçon, les montants médian et moyen des dommages-intérêts accordés, les durées de jugement etc., pourraient s'avérer très utiles dans le choix de la stratégie procédurale.

A ce sujet, il est regrettable qu'il n'existe pas, en matière de marques, de statistiques aussi précises qu'en matière de brevets où il est possible de connaître, par domaine technique, tous les chiffres utiles pour connaître la pratique des Tribunaux¹⁶. Il est vrai que seul le Tribunal parisien est compétent en matière de brevets et le nombre des contentieux est beaucoup moins important. Cependant, l'établissement de telles statistiques en matière de marques n'aurait rien d'insurmontable et seraient utiles non seulement pour les praticiens mais également pour la compétitivité des juridictions françaises par rapport à d'autres juridictions européennes. Par exemple, les juridictions françaises, et notamment à Paris, sont beaucoup plus favorables aux publications judiciaires (en ligne ou en papier) que les juridictions allemandes qui n'accordent ce type de mesure qu'exceptionnellement. Or, outre l'interdiction et les dommages-intérêts, obtenir une publication judiciaire peut être un but très important pour certains titulaires qui ont besoin de démontrer leur détermination dans la défense de leurs droits. Mettre en évidence statistiquement cette réalité jurisprudentielle française pourrait permettre d'attirer davantage de contentieux en France.

¹³ COJ, annexe de l'art. D. 211-6-1

¹⁴ TGI Paris, 16 janvier 2001 : « en matière de contrefaçon perpétrée sur le réseau internet, toutes les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en contrefaçon dès lors que le fait dommageable existe en tous les lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site et que le dommage est subi dans tous les endroits à partir desquels le site est accessible. »

¹⁵ Le Tribunal de grande instance de Bordeaux a une conception particulièrement souple de l'intérêt à agir. Voir TGI Bordeaux, 19 février 2019, RG 16/01769 : « la demande d'annulation d'une marque qui ne respecterait pas les impératifs posés par les articles L.711-1 (existence en soi d'un signe susceptible de constituer une marque), L.711-2 (distinctivité du signe) et L.711-2 (licéité du signe) du code de la propriété intellectuelle est relative à des cas de nullité absolue dont l'action est ouverte à toute personne physique ou morale, dont l'intérêt à agir porte en soi sur le fait pour tout un chacun de vouloir sauvegarder l'intérêt général censé être protégé par ces conditions légales, au point que le procureur de la République peut lui-aussi intenter d'office ce type d'action »

¹⁶ Propr. industr. 2017, étude 31, L'actualité du contentieux brevets en France en quelques chiffres, R. Fulconis, L. Barona et L. Vial

B. Le choix du Tribunal en cas de litige en contrefaçon d'une marque de l'Union Européenne contre plusieurs défendeurs européens

Jusqu'à récemment, le titulaire d'une marque de l'Union Européenne était confronté à une difficulté lorsqu'une contrefaçon était réalisée par une société française et par d'autres sociétés, souvent du même groupe ou en tout cas dans une même chaîne de distribution. Les Tribunaux français considéraient qu'en dépit de la contrefaçon d'un titre communautaire, le Tribunal n'était compétent, vis-à-vis des sociétés non domiciliées en France, que pour les faits de contrefaçon que ces sociétés auraient elle-même commis en France ou pour leur participation aux faits de contrefaçon commis en France par la société française¹⁷. Les Tribunaux considéraient que le lien de connexité n'était caractérisé que dans ces situations alors que pour les faits commis dans d'autres pays de l'Union Européenne, « *le seul fait que les droits opposés soient les mêmes ne suffit pas à caractériser la connexité requise* »¹⁸.

La jurisprudence en déduisait que le droit d'information était limité aux actes commis sur le territoire national¹⁹.

Récemment, deux décisions majeures ont facilité la stratégie procédurale des titulaires de marques de l'Union Européenne confrontées à des contrefaçons dans plusieurs pays de l'Union, et notamment à des groupes de sociétés ayant une filiale de commercialisation dans chaque pays.

Ces deux décisions concernent l'application de l'article 6, point 1 du Règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (applicable à l'époque des faits, devenu article 8-1 du Règlement CE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, « Bruxelles 1bis). Ce texte prévoit, à titre d'exception au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, qu' « *une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être aussi attirée : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément* ».

La première décision est la décision DECATHLON contre LIDL de la Cour de cassation du 5 avril 2016 qui concernait la contrefaçon d'un modèle communautaire sur des clubs de golf. Dans cette affaire, le juge de la mise en état avait déclaré le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes contre les sociétés Lidl Stiftung (Allemagne), Lidl UK et Lidl Belgium. La Cour d'appel avait confirmé cette ordonnance en considérant qu'il y avait une même situation de fait et de droit (« Cette demande est dirigée contre des codéfendeurs qui appartiennent au même groupe qui exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux, et incrimine la vente sur le territoire de l'Union européenne d'un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen, notamment, de sites internet comportant des noms de domaines proches, tous enregistrés au nom de la société LIDL Stiftung et reliés par un site Internet commun à tous les pays concernés par la présente action, www.lidl.com), mais rien ne permettait d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément²⁰.

17 TGI Paris, 21 septembre 2017, RG 15/16287

18 TGI Paris, 21 septembre 2017, RG 15/16287

19 TGI Paris, 20 avril 2017, RG 15/16683 : « En conséquence, Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION ne peuvent former de demande fondée sur le droit à l'information que pour les actes délictueux commis sur le territoire français. »

20 CA Paris, 19 avril 2013

Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation par une décision du 5 avril 2016 car, selon la Cour, l'existence d'une même situation de fait et de droit caractérise un risque de solutions inconciliables²¹. Concrètement, les juridictions françaises étaient donc compétentes pour statuer sur les éventuels actes de contrefaçon commis par la société LIDL France mais également par les sociétés européennes du groupe LIDL sur leurs territoires respectifs.

La seconde décision essentielle en la matière est la décision Nintendo contre Bigben rendue par la Cour de Justice le 27 septembre 2017, toujours en matière de dessins et modèles communautaires mais applicable *mutatis mutandis* aux marques de l'Union Européenne²². Dans cette affaire, NINTENDO a assigné BigBen Interactive GMBH et sa société-mère BigBen Interactive France, devant le Tribunal de première instance de Düsseldorf, s'agissant d'une contrefaçon supposée d'accessoires de la Wii. La situation était la suivante : BigBen France fabrique et commercialise via son site Internet en France, en Belgique et au Luxembourg, mais aussi via la filiale allemande en Allemagne et en Autriche. En ce qui concerne BigBen France, le Tribunal a prononcé une interdiction sur l'ensemble de l'UE, mais sur les mesures accessoires, et notamment les dommages-intérêts, il a limité son jugement aux produits livrés par la maison-mère à sa filiale Allemande. En outre, le Tribunal a considéré qu'il fallait faire une application distributive s'agissant du calcul du préjudice entre les droits français, allemand et autrichien. Il y avait un désaccord important entre les accords sur la question de l'étendue de la compétence du Tribunal sur les mesures accessoires ainsi que sur le droit applicable à ces mesures.

Heureusement, la Cour d'appel de Düsseldorf a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice pour résoudre cette question relativement fréquente en pratique.

La Cour de Justice apporte trois réponses intéressantes :

- Premièrement, elle confirme qu'une interdiction en matière de modèle communautaire doit s'étendre à l'ensemble de l'Union, ce qu'elle avait déjà affirmé en matière de marque de l'Union Européenne (CJUE, 12 avril 2011, DHL, C-235/09)
- Deuxièmement, elle précise que dans la situation du présent litige, c'est-à-dire pour être bref, celle d'un groupe de sociétés, il y a certainement une même situation de fait et de droit et le Tribunal peut, sur demande de la partie requérante, ordonner des mesures accessoires (notamment les dommages-intérêts) concernant les actes commis par les codéfendeurs autres que ceux commis sur le territoire du Tribunal saisi. Selon la Cour, cette interprétation garantit l'objectif d'une protection efficace des Dessins et modèles communautaires enregistrés sur l'ensemble de l'Union.
- Troisièmement, la Cour répond sur le droit applicable et n'opte pas pour une application distributive. Au regard de l'article 8, paragraphe 2 du règlement 864/2007 (Règlement « Rome II »), elle interprète la notion de « *pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit* » comme le pays du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Elle ajoute que pour identifier ce fait générateur, il ne faut pas se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d'apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l'acte de contrefaçon initial, qui est à l'origine du comportement reproché, a été commis ou risque d'être

21 Cass. Com., 5 avril 2016, n°13-22491

22 CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-24/16 et C-25/16, Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH et BigBen Interactive SA, comm. P. de CANDE, Propriétés Intellectuelles n°65, p.110

commis par celui-ci. Dans l'affaire Nintendo contre Bigben, il est probable que le droit français devrait être appliqué par la juridiction allemande.

Cette décision est une avancée considérable pour les titulaires de droits unitaires couvrant l'ensemble de l'Union Européenne puisque selon l'excellente formule de Patrice De Candé, elle « *vise à donner au droit [...] la portée la plus étendue possible en appliquant les règles les plus simples* »²³.

En effet, il est désormais possible d'assigner devant un même Tribunal le défendeur qui a son domicile dans le for du Tribunal mais également les codéfendeurs auxquels sont reprochés des faits connexes (même droit contrefait, même produit contrefaisant), et d'obtenir à la fois une interdiction et des mesures accessoires contre tous ces défendeurs sur l'ensemble de l'Union Européenne. Cela conduit à une centralisation et une concentration du procès en contrefaçon très utile pour les titulaires de droits.

Cette solution a déjà été appliquée en France s'agissant de la société italienne SALVATORE FERRAGAMO SPA et sa filiale française SAS FERRAGAMO France. Le Juge de la mise en état a considéré au regard de l'arrêt DECATHLON et de l'arrêt NINTENDO que le Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur tous les faits de contrefaçon des Dessins et modèles communautaires non enregistrés invoqués à l'encontre de la société mère italienne sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne²⁴.

Il y a une question qui n'a pas encore été tranchée qui est celle du droit d'information. Une juridiction française pourrait-elle ordonner à une société non domiciliée en France de communiquer tous les éléments relatifs à la contrefaçon relatifs aux ventes réalisées sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. La décision NINTENDO et la logique qui la sous-tend semblent aller dans ce sens²⁵.

II – La diversification des stratégies procédurales

Pourquoi diversifier sa stratégie procédurale ? Si l'on revient à l'idée qu'une stratégie procédurale efficace doit avoir une finalité précise, il faut déterminer le but de l'action envisagée. L'objectif principal est le plus souvent d'obtenir une interdiction des actes de contrefaçon, mais pas nécessairement d'obtenir une décision judiciaire à cette fin. Il est fréquent qu'une transaction intervienne avant un premier jugement au fond. C'est précisément en vue des discussions transactionnelles que la diversification de la stratégie procédurale peut présenter un rôle important. En effet, chaque partie a intérêt à négocier en position de force et, dans cette optique, engager plusieurs procédures ou former des demandes reconventionnelles ou additionnelles peut inciter la partie adverse à infléchir ses exigences ou à accepter un accord moins avantageux pour elle.

23 P. de CANDE, Propriétés Intellectuelles n°65, p.110

24 TGI Paris, JME, 20 décembre 2018, RG 18/00492

25 Voir toutefois, TGI Paris, JME, 8 novembre 2018, RG 17/06751

A ce jour, les possibilités de diversification procédurales sont relativement limitées. Par exemple, pour le contrefacteur potentiel, il n'est pas possible d'engager une action en déclaration de non-contrefaçon de marque, contrairement à ce qui existe en matière de brevets. Ainsi, lorsqu'une société reçoit une mise en demeure, elle ne peut pas prendre les devants en engageant une procédure de ce type pour que le Tribunal puisse écarter le risque de contrefaçon. Il existe néanmoins quelques possibilités pour le contrefacteur potentiel de paralyser une action en contrefaçon lorsqu'une marque de l'Union Européenne lui est opposée. Ainsi, celui qui reçoit une mise en demeure ou craint une mesure d'interdiction peut choisir d'engager une demande principale en déchéance ou en nullité devant l'EUIPO qui a compétence exclusive pour de telles demandes. L'application de l'article 132 du Règlement 2017/1001 impose en effet au Tribunal national de surseoir à statuer au fond, même si des mesures provisoires demeurent possibles²⁶.

Prochainement, avec la transposition imminente en droit français de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, les possibilités offertes aux parties vont permettre de définir des stratégies procédurales beaucoup plus complexes, avec plusieurs fronts parallèles.

En inversant les rôles habituels des parties à une procédure judiciaire, nous analyserons d'abord les stratégies possibles dans la riposte du défendeur puis les stratégies du demandeur.

A. Les stratégies procédurales à la disposition du défendeur

A ce jour, la partie qui reçoit une assignation en contrefaçon d'une marque française (ou d'un dépôt international désignant la France) dispose des demandes reconventionnelles et des moyens de défense traditionnels : déchéance pour non-exploitation de la marque opposée, nullité de cette marque et/ou absence de contrefaçon.

Ces demandes reconventionnelles ou moyens de défense – très utiles – demeurent néanmoins limités dans la cadre d'une stratégie procédurale globale puisqu'ils ne permettent que de contester la validité de la marque opposée par le titulaire. La portée de la riposte est donc limitée au(x) droit(s) que le demandeur a invoqué(s) dans son assignation. Elle ne peut généralement pas s'étendre à d'autres marques, même similaires, qui ne seraient pas opposées par le demandeur.

En ce qui concerne la déchéance pour non-exploitation, la portée de la contre-attaque est encore plus limitée puisque la jurisprudence considère habituellement que la demande en déchéance ne peut viser que les produits et services qui sont opposés et non pas l'ensemble des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée²⁷. Par exemple, une marque de distributeur déposée en 45 classes mais qui ne serait opposée que pour les « boissons énergétiques » ne pourrait être déchue que pour les boissons

26 CA Paris, 23 novembre 2011, RG 11/05611 : « l'existence d'une action en nullité de la marque prétendument contrefaite ne contraint pas le juge des référés à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en nullité » ; TGI Paris, 5 octobre 2015, RG 15/57420 disant « il ne sera pas sursis sur la demande de la société ROOM Inc fondée sur cette marque communautaire verbale mais dit qu'il n'y a lieu à référé tant que l'OHMI n'aura pas statué sur la demande d'annulation de la marque communautaire verbale ROOM n° 01 340 1302 »

27 CA Paris, 17 novembre 2017, RG n° 16/20736 : « La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. »

énergétiques mais il n'y a pas de risques pour les autres produits et services. Certes, il serait envisageable d'engager une action directe en déchéance en parallèle mais il convient alors de démontrer son intérêt à agir, c'est-à-dire, selon la jurisprudence dominante, démontrer avoir une activité économique dans le même domaine que les produits et services²⁸. Cette limite de l'intérêt à agir est contraignante pour le défendeur puisque dans l'exemple de la marque de distributeur, la société attaquée qui ne commercialiserait que des boissons énergétiques ne pourrait pas agir en déchéance pour l'ensemble des produits et services de la marque opposée mais uniquement contre les autres produits de boissons.

Demain avec la transposition de la Directive 2015/2436, la situation sera nettement différente puisque le projet de nouvel article L. 716-1 du CPI prévoit que les demandes principales en nullité et en déchéance sont formées exclusivement devant l'INPI sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elles sont fondées, au moins, sur un motif relatif tiré de l'atteinte aux droits d'auteur, aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ou aux droits de la personnalité d'un tiers
- Lorsqu'une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal de grande instance (comme par exemple une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle)
- Lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque et sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

Si une telle demande est formée devant l'INPI, le titulaire de la marque contestée pourra engager une action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance compétent, mais celui-ci pourra prononcer un sursis dans l'attente de la décision de l'INPI.

Le projet de transposition ne précise pas quelles sont les personnes ayant qualité pour agir en déchéance ou en nullité devant l'INPI ni même si cette personne devrait avoir un intérêt à agir, étant rappelé que l'article 31 du CPC ne s'applique pas d'office aux procédures administratives devant l'INPI.

Les modalités de demande en déchéance et/ou en nullité devant l'INPI seront fixées par voie réglementaire mais à ce jour le projet ne prévoit pas que le demandeur doive justifier d'un quelconque intérêt à agir. Il est donc très probable que le demandeur n'ait pas à établir un intérêt à agir, ce qui est déjà le cas devant l'EUIPO ou devant l'OEB. La suppression de la notion de « *toute personne intéressée* » dans le projet de nouvel article L. 714-5 du CPI milite en ce sens.

A ce sujet, il faut rappeler que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait déjà considéré que l'intérêt à agir de l'actuel article L 714-5 du CPI qui ouvre l'action en déchéance à « *toute personne intéressée* » est plus large que celle de l'article 31 du CPC exigeant « *un intérêt légitime* », et « *prime pour le double motif que le premier texte est de nature législative tandis que le second n'est que réglementaire, et que la norme spéciale du Code de la Propriété Intellectuelle déroge à la norme générale du Code de Procédure*

28 CA Paris, 18 janvier 2006, PIBD 2006, 828, IIIM-292: « toute personne qui y a intérêt peut agir en déchéance des droits sur une marque en application des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que le demandeur recevable à agir en déchéance est celui dont l'activité économique, ressortissant du domaine des produits ou services, entravée par le dépôt de marque inexploitée, ne pourra pleinement s'exercer que par le prononcé d'une mesure rendant le signe à nouveau disponible » ; TGI Paris, 11 septembre 2015, RG 13/16796 : « le fait d'exercer une activité économique dans le même secteur que la marque dont la déchéance est sollicitée est suffisant pour justifier d'un intérêt à agir . »

Civile »²⁹. Il existe également une jurisprudence minoritaire revenant à ouvrir l'action en nullité à toute personne³⁰.

Il est également probable que la pratique de l'INPI s'aligne en conséquence sur celle de l'EUIPO à savoir qu'une demande pourrait être formée par un homme de paille, comme un cabinet d'avocats par exemple³¹. Il serait donc possible d'attaquer en déchéance les marques vulnérables de l'autre partie sans se dévoiler officiellement.

Avec cette possibilité de demande en déchéance devant l'INPI, le défendeur pourrait donc en parallèle de la procédure judiciaire former une demande en déchéance devant l'INPI pour tous les produits et services non opposés devant le Tribunal. Le moyen de pression sera beaucoup plus important pour le défendeur et cela va obliger le demandeur initial à prouver son exploitation pour tous les produits et services pour lesquels sa marque est enregistrée.

De plus, le défendeur qui souhaiterait négocier au mieux un accord pourrait agir en déchéance devant l'INPI contre toutes les marques de la partie adverse susceptibles de déchéance. Le coût de la taxe à payer n'est pas encore fixé mais il sera probablement de quelques centaines d'euros, alors que le coût à engager pour justifier l'exploitation des marques sera beaucoup plus important pour le demandeur. Actuellement, les textes ne permettent pas à la partie qui succède devant l'INPI d'obtenir le remboursement d'une partie de ses frais par la partie qui succombe. La possibilité de ces demandes administratives en déchéance permettra donc au défendeur de contre-attaquer à un coût limité en contestant une partie du portefeuille de marques de la partie adverse.

Nous sommes vraiment ici au cœur de la diversification puisque le défendeur va pouvoir engager des contre-attaques indépendantes de l'action initiale dans le but d'arriver à un accord plus favorable.

B. Les stratégies dans l'attaque du demandeur

Compte tenu des propos qui précèdent, la situation du demandeur semble *prima facie* moins avantageuse à l'avenir que dans la situation actuelle. Il risque ainsi en cas d'action de subir un certain nombre d'actions parallèles, voire une véritable guérilla judiciaire. Certes, il s'agit d'un risque accru mais le demandeur peut anticiper les risques globaux sur son portefeuille avant l'introduction de l'action, et notamment documenter l'exploitation de ses marques au fur et à mesure. En effet, la documentation de l'usage à titre de marque devient un élément important pour tous les déposants au regard du nouveau rôle de l'usage brillamment analysé par la doctrine³². La potentialité d'actions en réplique est donc un élément à prendre en considération avant une action mais cela n'est pas totalement nouveau puisque le risque est déjà existant pour les marques de l'Union Européenne avec les demandes directes devant l'EUIPO.

29 CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, RG 12/15234

30 TGI Bordeaux, 19 février 2019, RG 16/01769 : « la demande d'annulation d'une marque qui ne respecterait pas les impératifs posés par les articles L.711-1 (existence en soi d'un signe susceptible de constituer une marque), L.711-2 (distinctivité du signe) et L.711-2 (licéité du signe) du code de la propriété intellectuelle est relative à des cas de nullité absolue dont l'action est ouverte à toute personne physique ou morale, dont l'intérêt à agir porte en soi sur le fait pour tout un chacun de vouloir sauvegarder l'intérêt général censé être protégé par ces conditions légales, au point que le procureur de la République peut lui-aussi intenter d'office ce type d'action »

31 CJUE, 25 février 2010, C-408/08

32 J. CANLORBE, Le rôle de l'usage sérieux dans le nouveau droit des marques, Propriétés Intellectuelles n°73, p.6

Mais surtout, outre l'anticipation du risque, le demandeur peut aussi se servir des nouvelles procédures mises à sa disposition pour mettre une pression maximale sur la partie attaquée.

Le but habituel d'une action en contrefaçon est d'obtenir une interdiction rapide. Or, le défendeur a de nombreux moyens procéduraux pour ralentir la procédure (incidents, demande de renvoi, etc).

Pour inciter le défendeur à trouver un accord rapidement intégrant la cessation de la contrefaçon, il peut être opportun d'assigner en contrefaçon de marque et d'agir simultanément en déchéance et/ou en nullité contre les marques vulnérables du portefeuille du défendeur (qui ne sont pas celles visées dans la procédure judiciaire). L'absence probable d'intérêt à agir pour la demande en déchéance devant l'INPI permettra facilement d'engager de telles procédures, à un coût limité. Dans cette situation, le demandeur pourra lui-même initier plusieurs fronts dans le but de négocier au mieux un accord sur la situation de contrefaçon qui lui pose problème. Il est évident que le demandeur sera alors en position de force pour négocier un accord lorsqu'il aura engagé plusieurs actions parallèles obligeant la partie attaquée à se défendre à bref délai. A l'inverse, la position du défendeur sera beaucoup plus inconfortable puisqu'il va devoir engager des frais importants pour se défendre dans l'action principale en contrefaçon et pour justifier l'exploitation de ses marques, outre le risque d'interdiction et de condamnation.

* *

*

En conclusion, deux tendances émergentes se dégagent pour les stratégies procédurales en matière de marques :

- D'une part, une amélioration réelle des prises de décision de chaque partie dans un procès en contrefaçon puisqu'il est désormais possible d'analyser en détail le comportement procédural de l'autre partie, d'évaluer précisément les chances de succès ainsi que les mesures correctives espérés. Cette amélioration devrait permettre de limiter les actions engagées à la légère où avec de faibles chances de succès.
- D'autre part, après la transposition en France de la Directive 2015/2436, les contentieux en matière de marques ayant des enjeux financiers importants seront vraisemblablement à l'origine d'une multiplication d'actions et demandes parallèles des parties devant les Tribunaux et/ou l'INPI, nécessitant d'avoir défini une stratégie procédurale précise et anticipé les risques collatéraux. Il est raisonnable de penser qu'il y aura souvent des transactions dans ces litiges³³.

Pour finir, il est nécessaire de rappeler qu'il n'existe pas de principes définitifs en matière de stratégie procédurale et que celle-ci doit être adaptée à chaque cas. Si la même stratégie est systématiquement appliquée par une partie ou un avocat, elle pourra être plus facilement anticipée et perdra une grande partie de son intérêt. Comme le rappelle le fameux stratège chinois Sun Tzu, « *Ce qui est de la plus haute importance dans la guerre, c'est de s'attaquer à la stratégie de l'ennemi* ».

³³ C'est par exemple souvent le cas dans les procédures croisées en contrefaçon de brevets où chaque partie oppose plusieurs brevets.

