

**Cet article a été publié sur le site www.legalbiznext.com
le 19 mai 2008**

« FAMILLES DE MARQUES » : LA FIN DES PRIVILÈGES ?

Certaines entreprises réservent et exploitent, à titre de marque, des signes apparentés, déclinés autour d'un dénominateur commun, que l'on a pour habitude de dénommer : « une famille de marques ».

La législation de certains pays favorise ce type de pratique et permet même à ces entreprises de se soustraire à la sanction de la déchéance pour défaut d'exploitation de l'une de leurs marques en s'appuyant sur l'utilisation d'un autre enregistrement semblable (V. en ce sens : Cass. Com., 14 novembre 2006, n° 04-15.457, *Sté FINAXA C ; Sté Direct Assurfinance*).

Un arrêt récent de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) rappelle cependant que ce courant jurisprudentiel, dont la France avait fraîchement fait sien, est en contradiction avec le droit communautaire des marques (CJCE, 13 sept. 2007, 4^{ème} ch., aff. C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria SpA c. OHMI*).

D'autres États accordent, par ailleurs, un surcroît de protection aux marques d'une même famille, en prenant en compte le risque d'association ou de confusion indirecte susceptible de se produire, non pas par rapport à chacune des marques prises isolément, issue d'une même famille, mais au regard de la famille de marques, prise dans son ensemble.

La Haute juridiction communautaire va dans ce sens, tout en restreignant ce principe aux seules familles de marques véritablement présentes sur le marché considéré.

L'actualité jurisprudentielle témoigne, si besoin était, de la méfiance des instances communautaires à l'égard de ces « familles de marques » en raison du soupçon qui pèse sur elles d'avoir, parfois, une finalité autre que celle de servir à distinguer réellement les produits ou services d'une entreprise.

Selon l'esprit communautaire, il serait en effet illégitime, dans un régime d'économie libérale et concurrentielle, de permettre à un commerçant de revendiquer un droit privatif sur un signe non exploité et d'empêcher ainsi la concurrence d'en faire un libre usage.

Les obligations positives d'exploitation qui pèsent sur les propriétaires de « familles de marques » s'en trouvent donc réaffirmées, ce qui d'évidence a un impact direct sur l'action en déchéance (I) et l'appréciation du risque de confusion (II).

I - « Familles de marques » - Action en déchéance

Comme souligné précédemment, il est fréquent que des entreprises, préalablement au lancement d'un produit nouveau, déposent plusieurs marques semblables, s'articulant autour d'un même radical ou d'une même racine, dans le but inavoué de choisir, le moment venu, celles qu'elles exploiteront, et cela dans l'unique dessein de se constituer une sorte de droit « à géométrie variable », afin de pouvoir faire évoluer en toute sécurité leur campagne de communication et de marketing.

La question est donc de savoir quel est le destin de ces marques appartenant à une même famille, dont certaines ne seront pas exploitées. Les marques absentes sur le marché doivent-elles subir la foudre de la déchéance pour défaut d'usage pendant une période ininterrompue de cinq ans ou doit-on, d'un point de vue juridique, considérer que l'exploitation de l'une vaut exploitation des autres marques apparentées.

Le problème diffère selon que l'on prend en compte les approches jurisprudentielles française ou communautaire.

1.1. Approche française

L'arrêt du 14 novembre 2006 rendu par la Cour de cassation est édifiant. La cour suprême a en effet consacré le spectaculaire revirement jurisprudentiel en matière de déchéance de marque intervenu dès le printemps 2006 (**Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-18.732, Sté Pier Impor Europe** ; V. aussi **Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-20.198, Sté Playboy Enterprise International Inc c. Sté ét. Laporte** - **Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-10.971, Sté Trader Classified Média c. Sté Centrale Directe**).

De quoi s'agit-il ? Dans les trois premiers arrêts de l'année 2006, la Cour de cassation avait fait une lecture, que l'on peut qualifier de novatrice, des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle en « exigeant seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, **peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée** ».

Ainsi semblait être acquis le principe que l'exploitation d'un signe sous une forme modifiée valait exploitation effective de la marque, à partir du moment où les éléments de différenciation n'altéraient pas, de façon substantielle, le caractère distinctif, peu important que le signe modifié ait été lui-même enregistré.

Ce revirement remarqué mettait donc un terme au courant jurisprudentiel selon lequel une pluralité de dépôts de marques voisines était synonyme, dans l'esprit du titulaire, du caractère inassimilable des différentes marques, de sorte que l'exploitation d'une marque voisine était sans effet sur la demande en déchéance (V. en ce sens notamment : Cass., Ass. Plén., 16 juill. 1992, « Au Lotus » : Bull. civ. n° 10 ; Cass. com., 15 janv. 1985, SA Nicolas Napoléon et cie c. Sté coop. agr. Les vignerons réunis des côtes de Buzet ; Cass. ass. plén., 16 juill. 1992, n° 89-16.589, Sté Béghin-Say et a. c. Sté Boussac Saint-Frères ; TGI Paris, 7 juill. 2004, Sté Sodiaal International et Sté Yoplait France c. Sté Nestlé produits frais, Sté Nestlé, Sté Nestlé Grand Froid).

Il apparaissait, en effet, abusif d'empêcher les entreprises d'effectuer de nouveaux dépôts, correspondant à la forme modernisée de leur marque, et de voir dans ces nouveaux dépôts la reconnaissance expresse du déposant que la marque modifiée serait distincte de l'ancien dépôt, lequel serait exposé aux affres de la déchéance.

A peine ancré dans le droit positif français, ce revirement est aujourd'hui battu en brèche par la jurisprudence de la haute juridiction communautaire, qui s'applique aux États membres, et qui, prenant le contre-pied de la jurisprudence française, considère qu'il n'était pas possible « 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 » (CJCE, 13 sept. 2007, 4^{ème} ch., aff. C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria SpA c. OHMI, préc. point 86).

1.2. Approche communautaire

Fondant sa motivation sur l'article 15 (2) (a) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC) qui renvoie, en substance, aux articles 10 (2) (a) de la directive n° 89/104/CEE et 5(C)(2) de la Convention d'Union de Paris, la Cour de justice des communautés européennes, par son arrêt du 13 septembre 2007, s'oppose farouchement à ce que l'exploitation d'une marque enregistrée puisse bénéficier à une autre marque analogue enregistrée, l'exception de l'usage du signe sous une forme modifiée ne pouvant s'appliquer que dans le cas spécifique où une seule marque est enregistrée.

L'axe suivi dans ce raisonnement repose sur une lecture combinée des articles 4 à 6 du RMC, aux termes desquels la Cour de justice déclare « *qu'une marque ne peut être enregistrée que de façon individuelle et la protection, au minimum quinquennale, qui découle de cet enregistrement ne lui est accordée qu'à titre individuel, même dans l'hypothèse d'un enregistrement simultané de plusieurs marques présentant un ou plusieurs éléments communs et distinctifs* » (CJCE, 13 sept. 2007, 4^{ème} ch., aff. C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria SpA c. OHMI, préc. point 61).

Autrement dit, à partir de l'instant où le monopole d'exploitation conféré à une marque est individuel et spécifique, la conservation de celui-ci l'est tout autant, chaque marque enregistrée devant faire l'objet d'un usage distinct.

Cette solution, qui renforce les obligations positives d'exploitation à la charge des propriétaires de familles de marques, fragilise indubitablement cette pratique, en permettant à toutes personnes intéressées de pouvoir user de l'action en déchéance.

Au-delà de cette controverse jurisprudentielle entre les Hautes juridictions française et communautaire en matière de déchéance pour défaut d'exploitation, nul doute que cette décision, bien que rendue au visa de l'article 15 du règlement RMC qui se réfère, en substance, à l'article 10(2)(a) de la directive n° 89/104/CEE, aura à terme une incidence directe en droit français positif (V. en ce sens : TPICE, 3 juil. 2003, Aff. T-129/01, pt 37, José Alejandro SL).

II - « Familles de marques »- Appréciation du risque de confusion

D'inspiration communautaire, la jurisprudence reconnaît un effet de « synergie » propre aux familles de marques qui consiste en un « élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série considérées isolément » (V. en ce sens : TPICE, 4^{ème} ch., 23 fév. 2006, aff. T-194/03, Il Ponte Finanziaria SpA c. OHMI, point 126).

La notion de « familles de marques » peut être définie comme plusieurs marques disposant d'un dénominateur distinctif commun, à l'instar d'un nom de famille, qui a pour effet de sensibiliser le consommateur final au point que celui-ci est naturellement enclin à associer non seulement les marques individuelles, mais également « le nom de famille », et partant, toute la famille de marques et son titulaire.

De la sorte, en portant le nom de famille de « la famille de marques » du titulaire, la marque tierce est apparentée, par assimilation, à cette même famille.

Il s'agit là du risque d'association ou de confusion indirecte qui se caractérise, non pas par rapport à chacune des marques constituant la famille prise isolément, mais au regard de la famille appréhendée dans son ensemble.

2.1. Le risque d'association ou la confusion indirecte

La Cour de justice des communautés européennes a réaffirmé que la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (V. en ce sens : CJCE, 11 nov. 1997, SABEL, C-251/95, Rec., p. I-6191, point 18).

En d'autres termes, il existe un risque de confusion lorsque le consommateur, apte à distinguer les marques en cause, peut croire que les produits et/ou services couverts par ces marques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement (V. en ce sens : CJCE, 29 sep. 1998, Canon, C-39/97, Rec. p.I-5507, points 28 et 29).

Transposé aux familles de marques, ce risque d'association ou de confusion indirecte revient à s'interroger sur le rapprochement que le consommateur est susceptible de faire entre la « famille de marques » et la marque tierce, et sur la possibilité qu'il perçoive celle-ci comme un nouveau membre de cette même famille.

Les effets bénéfiques qui s'attachent à la reconnaissance de l'existence d'une famille de marques, notamment l'extension bienveillante de la protection liée à chaque marque prise individuellement, sont néanmoins assujettis à la réunion de conditions existentielles auxquelles le propriétaire doit impérativement souscrire.

2.2 **Les conditions existentielles d'une famille de marques**

La reconnaissance de l'existence d'une famille de marques requiert la réunion de conditions existentielles cumulatives, d'une part, inhérentes à la structure familiale (*conditions internes*) et d'autre part, en relation avec la perception qu'en a le consommateur du fait de leur présence sur le marché (*conditions externes*).

a. *Les conditions internes*

Tout d'abord, l'hypothèse d'une famille de marques suppose que l'élément commun des marques comparées possède, par nature et/ou par usage, le caractère distinctif nécessaire pour pouvoir servir, aux yeux du consommateur, d'indicateur principal de la gamme de produits et/ou de services.

Pour obtenir le surcroît de protection conféré aux familles de marques, la jurisprudence exige que le titulaire justifie, non seulement qu'il est propriétaire des marques constituant « la famille », mais aussi que le consommateur reconnaisse l'élément commun propre à ces marques et l'identifie comme lié à une même entreprise (V. en ce sens : *OHMI, déc. d'opp., 13 mars 2007, Mc Nuggets, etc. c. Mc Aroni*).

Il convient d'ailleurs de souligner que la reconnaissance du droit qui s'attache à une famille de marques sera écartée si le dénominateur commun est plutôt faible ou si les autres éléments hexogènes des marques apparentées se révèlent être eux-mêmes dominants dans l'impression d'ensemble produite par ces signes (*V. en ce sens : OHMI, Ch. Recours, 6 juin 2002, Aff. R 838/2001-1, Dr. Robert Winzer Pharma GmbH*).

De même, une marque particulière ne peut être regardée comme faisant partie d'une famille de marques que si l'élément commun des différents signes déclinés est pratiquement identique. Cette exigence s'applique aussi pour ce qui est de sa présentation et de son emplacement (*V. en ce sens : OHMI, déc. d'opp. 06 août 1998, n° 57/1998, Beck's c. Isenbeck ; OHMI, déc. d'opp. 22 avr. 1999 n° 189/1999, Armocote, etc. c. Armor all et Armor Plate ; OHMI, déc. d'opp. 23 août 1999, n° 625/1999, Luredis etc., c. Luredox*).

b. *Les conditions externes*

Au-delà des caractéristiques propres à l'architecture des marques s'inscrivant dans les « familles de marques », la reconnaissance de l'existence d'une telle famille suppose la présence effective sur le marché de la plupart de ces marques.

En effet, comment peut-on appréhender le risque d'association ou de confusion indirecte si, d'évidence, le consommateur ignore, à défaut d'être présente sur le marché, la gamme des marques constituant une famille ? Le risque d'association et de confusion suppose donc que les marques soient bien présentes sur le marché et que le consommateur soit à même d'appréhender le tronc commun qui les unit.

Ce principe exclut toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondé uniquement sur l'existence de plusieurs enregistrements portant sur des marques forgées à partir d'un même dénominateur distinctif.

Ainsi, à défaut de la présence sur le marché de la famille de marques, le risque de confusion d'une marque tierce devra être apprécié, de façon classique, en comparant chacune des marques antérieures, prises isolément, avec la marque tierce (*V. en ce sens : TPICE, 4^{ème} ch., 23 février 2006, aff. T-194/03, préc. point 126*).

Il convient de préciser ici que l'obligation mise à la charge du titulaire de la famille de marques n'implique pas son astreinte à rapporter la preuve de l'usage en tant que tel, de l'ensemble des marques apparentées, mais la nécessité pour lui de justifier de l'usage d'un

nombre suffisant d'entre elles pour constituer une série individualisée de marques (V. en ce sens : CJCE, 13 sept. 2007, 4^{ème} ch., aff. C-234/06 P, préc. point 65).

En revanche, l'exploitation de seulement deux marques d'une même famille ne saurait constituer la preuve de l'existence de cette famille.

Ainsi, en cas d'opposition à l'enregistrement d'une demande de marque communautaire fondée sur l'existence d'une famille de marques, l'opposant devra, à son initiative, justifier de l'usage d'un nombre suffisant de marques apparentées, qu'elles soient soumises, ou non, à l'obligation d'usage.

On notera, à l'inverse, que l'Institut National de la Propriété Industrielle considère « qu'est extérieur à la procédure (d'opposition) l'argument de la société opposante tenant à l'existence d'une famille de marques dont elle est titulaire [...] **le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure** [...] » (V. en ce sens notamment : INPI, déc. opp. n° 06-1805, Fila c. filany ; INPI déc. opp, 31 janv. 2006, n° 05-2377, Kana Beach c. Cannavallée ; INPI, déc. opp. 13 janv. 2006, n° 05-2168, Le Jardin D'oolong).

En conclusion,

Tout en octroyant aux familles de marques une certaine « plus-value » eu égard à la valeur des marques qui la composent, la jurisprudence communautaire (dont les incidences sur le droit français sont inéluctables) fait preuve, corrélativement, d'une grande sévérité, dans le but, sans doute, de ne pas voir resurgir le spectre de la « *marque de barrage* ».

En fait, toutes les marques, y incluses celles appartenant à une même famille, sont logées à la même enseigne, c'est-à-dire assujetties au droit des marques sans autres privilèges.

Par Philippe Rodhain

Conseil en Propriété Industrielle

Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu Bordeaux IV

Associé Fondateur – IP SPHERE