



Pappas & Associates

Attorneys at law

La Cour annule partiellement l'arrêt du Tribunal concernant l'enregistrement du signe « Bud » ...

#by admin - Saturday, November 29, 2014

La Cour annule partiellement l'arrêt du Tribunal concernant l'enregistrement du signe « Bud » en tant que marque communautaire et renvoie l'affaire au Tribunal pour une nouvelle décision. La Cour considère en effet que les arrêts T-225/06, T-255/06 et T-309/06 comportent plusieurs erreurs de droit, car selon elle, une indication géographique protégée dans un Etat membre ne peut empêcher l'enregistrement d'une marque communautaire que lorsque celle-ci est effectivement utilisée d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires sur une partie importante de cet Etat.

Les antécédents du litige

De 1996 au 4 juillet 2000, Anheuser-Busch a déposé auprès de l'OHMI quatre demandes visant à obtenir l'enregistrement en tant que marque communautaire de la marque figurative et verbale BUD pour certains types de produits, dont les bières. La société Budvar a formé des oppositions au titre de l'article 42 du règlement n° 40/94 pour l'ensemble des produits spécifiés dans les demandes d'enregistrement. En vertu de cet article, un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire. Au soutien de son opposition, la société Budvar invoqua l'existence d'une marque antérieure « Bud », enregistrée pour de la bière d'une part, en France, en Italie et au Portugal au titre de l'arrangement de Lisbonne, et, d'autre part, en Autriche au titre des traités bilatéraux en cause.

La division d'opposition a néanmoins rejeté les oppositions formées à l'encontre de l'enregistrement des marques faisant l'objet des trois autres demandes d'enregistrement, en considérant, en substance, que la preuve n'avait pas été apportée que l'appellation d'origine «Bud», pour ce qui est de la France, de l'Italie, de l'Autriche et du Portugal, était un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale. La société Budvar a introduit un recours contre cette décision, cependant, la deuxième chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours formés par Budvar contre ces décisions.

La société Budvar a par la suite saisi le Tribunal de première instance qui, constatant que l'OHMI avait commis des erreurs de droit par rapport à la protection des droits antérieurs, a annulé les décisions de l'OHMI par lesquelles les oppositions de la brasserie Budvar avaient été rejetées.

Considérations de la Cour

La société Anheuser-Busch a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal devant la Cour de Justice. Dans

son arrêt, la Cour rejette plusieurs des moyens invoqués par la société en question ainsi que par l'OHMI, mais constate néanmoins que l'arrêt du Tribunal comporte trois erreurs de droit. La Cour a d'abord observé que le Tribunal a jugé, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 que cette disposition vise la portée du signe en cause et non celle de son utilisation, et que, d'autre part, la portée de ce signe doit s'entendre de l'étendue géographique de sa protection, laquelle ne doit pas être seulement locale. Sur ces points, la Cour a jugé que l'arrêt attaqué comporte une erreur de droit. En effet, selon la Cour, c'est à tort que le *European Law & Policy*, March 2011

Tribunal a estimé qu'il suffisait, afin d'établir que la portée de la marque n'était pas uniquement locale, que cette marque ait été protégée dans plusieurs Etats. La Cour estime en effet que « la portée d'un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s'il en était ainsi, un signe dont l'étendue de la protection n'est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire, et ce alors même qu'il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d'une manière marginale ». La Cour considère donc que « pour pouvoir faire obstacle à l'enregistrement d'un nouveau signe, celui qui est invoqué à l'appui de l'opposition doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire ». Des critères de durée et de l'intensité de l'utilisation de ce signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires doivent donc être pris en considération.

La Cour constate ensuite que le Tribunal a commis une erreur supplémentaire en jugeant que l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 ne requiert pas que le signe en cause fasse l'objet d'une utilisation sur le territoire de protection de celui-ci et que l'utilisation sur un territoire autre que celui dans lequel il est protégé peut suffire, y compris en l'absence de toute utilisation sur le territoire de protection. La Cour considère en effet, que ce n'est que sur le territoire de protection du signe que le droit applicable confère à celui-ci des droits exclusifs qui peuvent entrer en conflit avec une marque communautaire. L'appréciation de la condition relative à l'usage dans la vie des affaires doit donc, selon la Cour, être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l'opposition est protégé. La portée d'un signe ne pourrait dès lors pas être déduite d'une appréciation cumulative de l'utilisation du signe sur les deux territoires pertinents.

Enfin, la Cour constate qu'en jugeant que l'utilisation du signe en cause dans la vie des affaires devait seulement être démontrée avant la publication de la demande d'enregistrement de la marque et non, au plus tard, à la date de dépôt de cette demande, le Tribunal avait commis une erreur de droit supplémentaire. En effet, la Cour estime que compte tenu notamment, du délai significatif qui peut s'écouler entre le dépôt de la demande d'enregistrement et la publication de celle-ci, l'application du critère de la date de dépôt de la demande est de nature à mieux garantir que l'usage invoqué du signe en cause est un usage réel et non une pratique qui n'aurait eu pour objet que d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle. Par ailleurs, le Tribunal a estimé qu'il suffisait, afin d'établir que la portée de la marque n'était pas uniquement locale, que cette marque ait été protégée dans plusieurs Etats. La Cour estime en effet que « la portée d'un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s'il en était ainsi, un signe dont l'étendue de la protection n'est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire, et ce alors même qu'il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d'une

manière marginale ». La Cour considère donc que « pour pouvoir faire obstacle à l'enregistrement d'un nouveau signe, celui qui est invoqué à l'appui de l'opposition doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire ».

Des critères de durée et de l'intensité de l'utilisation de ce signe en tant qu'élément distinctif pour ses destinataires doivent donc être pris en considération.

La Cour constate ensuite que le Tribunal a commis une erreur supplémentaire en jugeant que l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 ne requiert pas que le signe en cause fasse l'objet d'une utilisation sur le territoire de protection de celui-ci et que l'utilisation sur un territoire autre que celui dans lequel il est protégé peut suffire, y compris en l'absence de toute utilisation sur le territoire de protection. La Cour considère en effet, que ce n'est que sur le territoire de protection du signe que le droit applicable confère à celui-ci des droits exclusifs qui peuvent entrer en conflit avec une marque communautaire. L'appréciation de la condition relative à l'usage dans la vie des affaires doit donc, selon la Cour, être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l'opposition est protégé. La portée d'un signe ne pourrait dès lors pas être déduite d'une appréciation cumulative de l'utilisation du signe sur les deux territoires pertinents.

Enfin, la Cour constate qu'en jugeant que l'utilisation du signe en cause dans la vie des affaires devait seulement être démontrée avant la publication de la demande d'enregistrement de la marque et non, au plus tard, à la date de dépôt de cette demande, le Tribunal avait commis une erreur de droit supplémentaire. En effet, la Cour estime que compte tenu notamment, du délai significatif qui peut s'écouler entre le dépôt de la demande d'enregistrement et la publication de celle-ci, l'application du critère de la date de dépôt de la demande est de nature à mieux garantir que l'usage invoqué du signe en cause est un usage réel et non une pratique qui n'aurait eu pour objet que d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle. Par ailleurs, la Cour estime que l'utilisation d'un signe effectuée exclusivement ou en grande partie au cours de la période se situant entre le dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque communautaire et la publication de cette demande ne sera pas suffisante pour établir que ce signe a fait l'objet d'une utilisation dans la vie des affaires démontrant qu'il revêt une portée suffisante.

Arrêt de la Cour

La Cour prenant en considération ces erreurs de droit commises par le Tribunal, a partiellement annulé l'arrêt de ce dernier et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour un nouveau jugement.