

## MARQUES GÉNÉRIQUES, ATTENTION À LA DÉCHÉANCE !

Le monopole attaché à la marque n'est pas éternel<sup>1</sup>. Une décision de la CJUE nous rappelle à cette réalité. La société autrichienne Backaldrin est titulaire de la marque KORNSPITZ enregistrée pour désigner notamment les « farines et préparations faites de céréales ; produits de boulangerie ». Elle vend sous cette marque un mélange prêt à l'emploi utilisé par les boulangers qui transforment ce mélange en petits pains à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités.

Backaldrin autorise les boulangers et les distributeurs à livrer et à vendre ce petit pain sous la marque KORNSPITZ. Or, si les boulangers et les distributeurs savent que le signe KORNSPITZ est une marque, en revanche ce signe est perçu par les consommateurs comme la désignation usuelle de ces petits pains. Cela s'explique par le fait que les boulangers utilisant le mélange prêt à l'emploi n'informent généralement pas leurs clients que le signe KORNSPITZ est une marque ou que les petits pains sont fabriqués à partir de ce mélange.

En 2011, un concurrent de Backaldrin obtient de l'Office Autrichien des Brevets la déchéance de la marque KORNSPITZ. Saisie du recours contre cette décision, la Chambre Supérieure des Brevets et des Marques interroge la CJUE sur le point de savoir d'une part, si une marque devient la « désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service » au sens de la directive 2008/95, lorsque bien que conscients du fait qu'il s'agit d'une marque déposée, les commerçants n'en informent pas les utilisateurs finals, autrement dit si seul compte le point de vue de l'utilisateur final du produit qui perçoit la marque comme la désignation usuelle du produit et non plus comme une indication d'origine, et d'autre part, si cette attitude des commerçants suffit à constituer une « inactivité » du titulaire au sens de la directive.

La CJUE répond en 1<sup>er</sup> lieu que la directive doit être interprétée en ce sens que, dans une telle situation, « le titulaire d'une marque s'expose à la déchéance des droits conférés par cette marque pour un produit pour lequel celle-ci est enregistrée lorsque, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de ce titulaire, ladite marque est devenue la désignation usuelle de ce produit du point de vue des seuls



utilisateurs finals de celui-ci ». Pour la Cour, le fait que le signe litigieux soit perçu par les utilisateurs finals comme la désignation usuelle des petits pains, sans que ceux-ci aient conscience qu'il s'agit d'une marque enregistrée, suffit à lui faire perdre son caractère distinctif car la marque n'est plus apte à remplir sa fonction essentielle d'indication d'origine commerciale des produits.

La CJUE confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle la question de savoir si une marque est devenue la désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée, lorsque des intermédiaires interviennent dans la distribution, doit être appréciée non seulement au regard de la perception des consommateurs finals, mais aussi, selon les caractéristiques du marché concerné et en considération de la perception des professionnels, tels que les revendeurs. Mais elle y ajoute que la perception par le consommateur ou l'utilisateur final a dans ce cas un « rôle déterminant ». La conscience de l'existence de la marque par les intermédiaires revendeurs est reléguée au second plan et ne peut à elle seule exclure la déchéance.

La CJUE rappelle en 2<sup>nd</sup> lieu que la notion d'inactivité au sens de la directive n'est pas limitée aux actions notamment judiciaires du titulaire pour préserver le caractère distinctif de sa marque, mais que cette notion comprend toutes celles par lesquelles le titulaire d'une marque « se montre insuffisamment vigilant quant à la préservation du caractère distinctif de sa marque ». Selon la Cour, le titulaire fait preuve d'inactivité en tolérant que sa marque soit utilisée comme la désignation générique du produit fini commercialisé par ses propres clients.

Cette situation de déchéance est fréquente. Les signes génériques comme yo-yo, texto, nylon, fooding ou encore piña colada ont commencé leur carrière en tant que marques protégées. Toutefois, si dans le langage courant, certaines marques sont devenues des noms communs désignant les produits auxquels elles se rapportent (par exemple Caddie®, Frigidaire®, Fermeture Eclair®, Kleenex®), elles ne sont pas pour autant libres d'utilisation dans un cadre commercial. Leurs titulaires prennent soin en effet de veiller scrupuleusement à la défense de ces actifs représentant une très forte patrimonialité.

L'une des conditions exigées pour la dégénérescence est qu'elle doit être le fait du propriétaire de la marque. Celui-ci mettra donc tout en œuvre pour avertir les tiers que le signe n'est pas libre d'utilisation. Il est notamment recommandé d'associer à sa marque la mention « TM » ou « marque déposée », de s'opposer à tout usage non conforme, qu'il s'agisse d'une utilisation illicite, même de bonne foi, de la marque, de sa mention répétée dans la presse ou dans des annonces publicitaires ou comme lien commercial sur internet ou d'imposer les majuscules. En d'autres termes, la dégénérescence de la marque devenue un terme du langage courant ne constitue pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'un signe ou une dénomination devient la désignation usuelle d'un produit ou d'un service que la protection contre toute usurpation lui sera refusée. En revanche, dès qu'un signe ou une dénomination déposé à titre de marque tend à devenir la désignation générique d'un produit ou d'un service, son titulaire doit défendre son droit de propriété, en agissant en justice contre les usurpateurs par les moyens légaux mis à sa disposition, mais aussi en communiquant sur le fait que le signe est protégé à titre de marque.

**Stéphane PERRIN**  
Avocat Associé  
Département Contentieux des Affaires  
/ PI & NTIC  
DELSOL AVOCATS



1 - CJUE 6/03/2014 C-409/12, Backaldrin Österreich c/Pfahnl