

# NEWSLETTER

## DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Septembre 2017

### *Le Thème du Mois*

#### La marque commerciale doit être utilisée dans le commerce

Dans les registres des offices des brevets on peut trouver énormément de marques commerciales « mortes », c'est-à-dire celles qui subsistent enregistrées, mais ne sont plus présentes dans le commerce depuis de nombreuses années. Les entrepreneurs oublient bien souvent qu'il est obligatoire pour les marques déposées d'être utilisées d'une manière commerciale. Le non-usage pendant une période déterminée (en général 5 ans) peut entraîner la déchéance de la marque. Le propriétaire de la fameuse marque Ferrari s'en est récemment aperçu. Nombreux sont, sans doute, ceux qui ont entendu parler du célèbre modèle Ferrari Testarossa. Parmi les grands fans de cette voiture culte capable d'atteindre une vitesse de 290 km/h, on trouve Elton John ou Alain Delon. Certains restent convaincus que Ferrari Testarossa a remporté son succès commercial grâce à Sonny Crockett qui conduisait ce modèle de Ferrari justement dans la série mondialement connue Deux flics à Miami.

Ferrari Testarossa a cessé d'être fabriqué il y a plus de 20 ans (les derniers exemplaires en ont été commercialisés en 1996), c'est la raison pour laquelle la société Ferrari s'est exposé au risque de perdre cette marque commerciale suite à l'absence de son utilisation.

Le litige relatif à la marque Testarossa a débuté par la demande d'enregistrement de la marque commerciale Testarossa déposée par un entrepreneur allemand pour ses vélos. La société Ferrari s'y est opposé, mais la tribunal de Düsseldorf a constaté que Ferrari ne pouvait pas s'opposer à la demande de dépôt de cette marque puisqu'elle n'utilise plus la marque citée depuis plus de 5 ans. La société expliquait en sa défense qu'elle utilisait la marque p.ex. en offrant les

services de maintenance de ces modèles de voiture, mais cela n'a pas convaincu le tribunal allemand.

L'entrepreneur allemand a ensuite réclamé à l'office allemand des brevets et à l'EUIPO la déchéance des marques Testarossa suite à l'absence de leur usage, ce qui peut se terminer avec un succès pour lui puisque Ferrari n'a pas réussi jusque-là de convaincre le tribunal allemand qu'elle utilise la marque Testarossa dans le commerce.

L'exemple analysé doit rappeler aux entrepreneurs que même les marques les plus connues peuvent devenir déchuées suite à l'absence de leur utilisation dans le commerce. Il est utile de se souvenir que les propriétaires de telles marques, même s'ils n'utilisent pas ces dernières activement dans le commerce (quelque en soit la raison), peuvent prévenir d'une manière efficace la déchéance de leurs signes d'une manière relativement simple : en les soumettant à nouveau à l'enregistrement avant la déchéance de la période de 5 ans depuis le dernier usage commercial de la marque. Certes, la durée de la protection de la marque s'en verra raccourcie d'à peu près une moitié par rapport à la durée « régulière » de la protection de la marque, mais en cas des marques si populaires et toujours reconnaissables comme Testarossa, ce n'est tout de même pas un prix exorbitant pour la possibilité de continuer à utiliser cette marque déposée.

Il n'est pas sans intérêt de noter que la société Ferrari, probablement ayant tiré la leçon de ses erreurs du passé, a déposé à nouveau en février 2017 le signe Testarossa au registre de l'EUIPO.

## JURISPRUDENC

#### Enfin le whisky PORT CHARLOTTE ne ressemble pas au vin PORTO

**La Cour de Justice devait trancher avec son arrêt du 14 septembre 2017 quel était le rapport juridique entre les deux régimes légaux relatifs d'une part à la protection des marques commerciales et d'une autre part à la protection d'appellations d'origine géographique.**

mot « PORT » qui fait clairement référence à l'appellation d'origine du fameux vin portugais. Bien que la société britannique ait limité la liste de ses marchandises au seul whisky, l'IVDP n'a pas retiré sa demande d'annulation de la marque.

L'EUIPO a écarté, aussi bien en première instance qu'à la Cour d'Appel, la demande d'annulation. L'EUIPO a tout d'abord constaté que la protection de l'appellation d'origine du vin n'est régie que par le Règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2017 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques concernant certains produits agricoles (Règlement n° 1234/07) et non par le Règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, elle ne relève donc que de la compétence de l'Union Européenne. De plus, l'Office a souligné que la marque litigieuse « PORT CHARLOTTE » ne faisant pas référence à une appellation géographique et que whisky est un tout autre type d'alcool que le vin, ce qui nivèle, en plus, le risque de confusion.

L'IVDP a porté plainte au tribunal, en soulevant toute une série de reproches, dont notamment le reproche d'un constat erroné de l'EUIPO selon lequel la protection des appellations d'origine des vins n'est régie que par le Règlement n° 1234/2007 et non par la législation nationale en parallèle ou le reproche selon lequel l'EUIPO aurait commis une erreur en constatant que l'enregistrement ou l'utilisation d'une marque commerciale litigieuse n'utilise ni ne se réfère pas à l'appellation d'origine « Porto » ou « Port », ce qui n'entraîne pas le besoin d'étudier le renom de cette marque commerciale.

La Cour a décidé finalement que le système de protection mis en place par le Règlement n° 1234/07 avait un caractère exhaustif. Si donc un nom est protégé par ce Règlement, il ne peut pas bénéficier d'une protection supplémentaire sur la base d'un système national de protection des indications géographiques.

Ainsi, bien que le Règlement n° 1234/07 ne s'oppose pas en principe à la protection, basée sur la législation nationale, « de l'indication simple d'origine géographique », c'est-à-dire du nom qui ne présente pas de rapport direct entre la qualité, le renom ou une autre caractéristique du produit d'une part et l'origine géographique spécifique d'une autre part, ledit nom n'étant par conséquent concerné par le Règlement n°1234/07, il n'en est pas de même dans un cas où, comme dans l'affaire en examen, le litige concerne l'appellation d'origine accordée au vin PORTO qui, elle, est régie par ce Règlement.

Autrement dit, la Cour a constaté que la protection des indications géographiques de ce type, comme celle du nom PORTO etc. qui sont protégées par le Règlement 1234/07 ne peut pas être complétée par la réglementation nationale appropriée accordant une protection supplémentaire, car la protection relevant de ce Règlement a un caractère exclusif.

Concernant les reproches soulevés par l'IVDP par rapport à l'appréciation factuelle erronée, certes, la Cour ne pouvait pas prendre en compte ces reproches (à l'étape de l'examen de l'affaire par la Cour on ne peut pas prendre en considération le reproche de l'erreur d'appréciation des faits), elle s'y est néanmoins directement référée dans son arrêt. La Cour a en effet jugé que le Tribunal n'a pas enfreint la loi et a dûment constaté que même si le mot « port » constitue un élément de la marque commerciale litigieuse, un consommateur lambda qui aura affaire au whisky portant l'étiquette avec la marque commerciale PORT CHARLOTTE ne fera pas le lien entre ce whisky et le vin PORTO bénéficiant de l'appellation d'origine examinée.

## ACTUALITÉS

#### Le producteur polonais de boissons [limonades] « John Lemon » change le nom de ses produits suite à la discussion avec Yoko Ono.

L'entreprise de Katowice a décidé de changer le nom de ses produits après avoir été contactée par le juriste de Yoko Ono. Il a informé les hommes d'affaires dirigeant cette société que le nom « John Lemon » constituait une diffamation envers la mémoire du défunt mari de l'artiste. Les entrepreneurs soulèvent qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser l'image de John Lennon, mais un procès à l'étranger pouvant s'avérer très coûteux risquerait d'entraîner la faillite de l'entreprise. Désormais, la marque portera le nom « On Lemon ».