

Inga Reine

Juge, Tribunal de l'Union européenne

30 min

Introduction

1. Mesdames, messieurs, chers collègues,
2. Je suis très heureuse d'avoir reçu l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui, dans un cadre aussi agréable.
3. En tant que juge au Tribunal de l'Union européenne, depuis bientôt deux ans et demi, j'ai eu l'occasion de traiter plusieurs affaires en matière de propriété intellectuelle et de voir combien ce contentieux est complexe.
4. Le droit de la propriété intellectuelle occupe, comme vous le savez peut-être, une place de choix dans le contentieux traité par le Tribunal. En effet, à la date du 31 octobre 2018, 267 affaires ont été clôturées par le Tribunal en propriété intellectuelle sur les 743 affaires clôturées au total pour l'année 2018. La majorité des affaires a été introduite en langue anglaise. Le français et l'allemand faisaient partie des langues les plus utilisées après l'anglais [source : statistiques du greffe du Tribunal].
5. Afin de traiter ces affaires, le Tribunal doit bien entendu suivre l'évolution du cadre juridique en la matière. À cet égard, la réglementation du droit des marques dans l'Union européenne a été récemment modifiée par l'adoption de deux textes principaux :
 - Premièrement, le règlement (UE) n° 2015/2424, du 16 décembre 2015, sur la marque de l'Union, qui est entré en vigueur le 1^{er} octobre 2017. On notera également que, peu après l'adoption du règlement n° 2015/2424, les dispositions en matière de marque de l'Union ont fait l'objet d'une refonte dans le règlement (UE) n° 2017/1001 ;
 - Deuxièmement, la directive (UE) 2015/2437, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations sur les marques des États membres. La directive, entrée en vigueur le 12 janvier 2016, fixe le 14 janvier 2019 comme le délai de transposition de ses dispositions, à l'exception des règles concernant la procédure nationale de déchéance ou de nullité, pour lesquelles le délai du 14 janvier 2023 est prévu.
6. Les principaux changements issus de la réforme peuvent se résumer comme suit :
 - Premièrement, changement de terminologie : on parle désormais d'Office européen pour la propriété intellectuelle (communément désigné EUIPO) et non plus de l'OHMI.
 - Deuxièmement, la suppression de l'exigence d'une représentation graphique de la marque, permettant ainsi d'ouvrir plus encore le système des marques européennes

aux « signes » non traditionnels (marques sonores sous la forme d'un fichier électronique, marques olfactives, marques de mouvement, hologrammes...). Dans l'arrêt tout à fait récente dans l'affaire C-310/10 la Cour a jugé, que la saveur d'un produit alimentaire n'est pas protégée par le droit d'auteur. Je présume, qu'on peut transposer cette conclusion au domaine des marques.

- Troisièmement, la protection des marques est limitée aux produits ou services expressément désignés et interprétés de manière littérale. Les marques revendiquant un intitulé général de la classification de Nice ne seront pas considérées comme couvrant l'ensemble des produits et services figurant dans cette classe. Tous les pays membres devront adopter cette méthode.
 - Quatrièmement, l'ancien règlement interdisait l'enregistrement des marques constituées exclusivement par la forme imposée par la *nature* du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un *résultat* technique ou encore par la forme qui donne une *valeur substantielle* du produit. Ce motif absolu de refus des signes constitués exclusivement par la forme est à présent élargi à « toute autre caractéristique ».
 - Enfin, la réforme reconnaît la possibilité d'invoquer de nouveaux droits antérieurs pour faire échec à l'enregistrement d'une marque. Ainsi par exemple, une opposition pourra être fondée sur une appellation d'origine, une indication géographique, une dénomination sociale ou encore un nom commercial.
7. Toutefois, la réforme n'a pas modifié le rôle du juge de l'Union européenne, et de nombreuses questions se posent encore régulièrement sur la portée et les limites de son contrôle dans la matière du droit des marques.
 8. Comme vous le savez sans doute, le Tribunal est compétent pour exercer un contrôle de légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO. En d'autres termes, le juge de l'Union doit vérifier si, vu les éléments dont disposait la chambre de recours au moment de l'adoption de la décision attaquée, elle a pris une décision conforme au droit de l'Union. Il n'appartient donc pas au Tribunal de se substituer à la chambre de recours.
 9. Néanmoins, le contentieux des marques n'est **pas un contentieux de légalité classique**. D'une part, le juge dispose de pouvoirs assez larges en ce qui concerne les vérifications qu'il peut opérer ; il ne se cantonne donc pas dans un rôle purement passif. D'autre part, la réglementation permet au juge, non seulement d'annuler une décision illégale, mais également de la réformer.
 10. Dans ce contexte, il existe régulièrement des interrogations au sujet de la nature, de l'étendue et de l'intensité du contrôle de légalité que le Tribunal exerce sur les décisions des chambres de recours de l'EUIPO. Ces interrogations sont d'autant plus complexes que le contentieux des marques de l'Union implique de prendre en compte la situation existant dans 28 États membres, et donc la perception du consommateur moyen de plusieurs de ces États, voire de l'ensemble de ceux-ci.
 11. Je vous propose ainsi d'aborder certains thèmes d'actualité. Je vais essayer d'apporter des éclairages sur les points de débat en cours au sein du Tribunal. Pour finir, un point sera fait sur la pratique récente de la Cour.

I. L'étendue du contrôle juridictionnel et la pratique de l'entérinement

12. Le degré du contrôle de légalité pouvant être exercé par le juge de l'Union est assez élevé, car le juge a fréquemment recours à la pratique dite de l' « entérinement ». Cela signifie que le Tribunal vérifie puis valide (ou infirme) les différentes étapes du raisonnement suivi par les chambres de recours, afin de conclure sur l'existence d'un risque de confusion ou sur le caractère distinctif ou descriptif du signe en cause - même lorsque les parties ne les ont pas mises en cause dans leurs observations.
 - Ainsi, par exemple, lorsqu'une partie soutient devant le Tribunal que la chambre de recours a violé les dispositions du règlement sur les marques relatives au risque de confusion, le Tribunal vérifiera généralement (i) la définition du public et du territoire pertinent, (ii) la similitude des produits ou services, (iii) la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, et (iv) l'appréciation globale du risque de confusion faite par la chambre de recours. Cet examen complet sera effectué même si le requérant ne conteste pas la définition du public ou du territoire pertinent, ou la comparaison des signes par exemple.
13. Certes, il n'existe aucune obligation expresse ou tirée de l'ordre public imposant au Tribunal d' « entériner ». Mais il n'existe pas non plus d'interdiction à ce principe. On se situe donc dans une zone grise. Cela a pour conséquence que les vues divergent quant à cette pratique de « l'entérinement », et que plusieurs approches coexistent quant au niveau de vérification à opérer.
14. Selon la jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est libre de s'écarter des considérations erronées qui figurent au dossier, dans la mesure où l'appréciation en cause fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui (voir en ce sens **l'arrêt Les Éditions Albert René/OHMI du 18 décembre 2008, C-16/06 P, point 48**).
15. En d'autres termes, le Tribunal peut examiner de sa propre initiative, dans le cadre d'une contestation relative à la similitude de signes, les différentes formes de comparaison des signes, car cela fait partie des appréciations indispensables qui ont conduit la chambre de recours à adopter sa décision sur le risque de confusion (voir l'arrêt du 2 juin 2010, Procaps/OHMI – Biofarma (PROCAPS), T-35/09). De même, si la requérante se limite à contester la comparaison *phonétique* entre les signes, le Tribunal peut quand-même examiner l'appréciation que la chambre de recours a portée sur la similitude *visuelle* des signes, car cela relève de l'examen de l'ensemble des circonstances qui caractérisent un risque de confusion (voir l'arrêt Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T-288/08).
16. Il faut toutefois préciser que l'arrêt Les Éditions Albert René/OHMI (précité) doit être apprécié dans son contexte, c'est-à-dire au regard de l'appréciation globale du risque de confusion. La vérification du Tribunal ne peut donc porter que sur des facteurs interdépendants, c'est-à-dire des éléments qui soutiennent ensemble la conclusion de la chambre de recours sur l'existence d'un risque de confusion.
17. En revanche, la pratique de l'entérinement ne permet pas au Tribunal d'examiner d'office d'autres moyens non soulevés par les parties, bien distincts (par exemple une violation des dispositions en matière de mauvaise foi ou d'usage sérieux de la marque).

18. Cela étant, il faut toujours veiller au respect du principe du contradictoire. En tant que principe fondamental des droits de la défense, le Tribunal doit donner aux parties la possibilité de faire valoir en temps utile leurs arguments sur la légalité d'une appréciation lorsque le Tribunal décide d'examiner « d'office » un aspect de l'affaire. Autrement dit, dans ces cas le Tribunal adopte ce qu'on l'appelle des mesures de l'organisation de procédure (MOP).
19. Il faut encore mentionner une autre question qui n'a pas encore été clairement résolue à ce jour : si le juge peut vérifier l'ensemble des constatations factuelles de la chambre de recours, peut-il également effectuer lui-même de telles constatations lorsque la chambre de recours a « oublié » de se prononcer sur l'un ou l'autre élément factuel, par exemple sur le territoire ou le public pertinent ? Ou bien doit-il se contenter de renvoyer l'affaire à la chambre de recours, même si cette dernière solution risque de prolonger la procédure ?

II. Limitation de la base factuelle de l'examen et charge de la preuve : l'exception des faits notoires

20. L'étendue du contrôle du juge amène également à s'interroger sur les éléments que peut prendre en compte le juge quand il exerce le contrôle de légalité. Bien évidemment, étant donné que nous nous trouvons dans une procédure accusatoire (et non pas inquisitoire), le principe veut que chaque partie qui invoque un fait, doit le prouver. Et le Tribunal, au même titre que les chambres de recours, ne peut statuer que sur les faits et preuves qui ont été présentés par les parties.
21. Cela étant, la situation n'est pas si simple que ça. Il ne faut pas oublier qu'il existe deux types de procédure devant l'EUIPO:
- La procédure *ex partes* (EUIPO – demandeur/titulaire de la marque), où l'EUIPO examine d'office les faits (par exemple, lors du refus de l'enregistrement d'une marque)
 - La procédure *inter partes* (EUIPO – demandeur/titulaire de la marque – opposant/intervenant), où la partie demanderesse doit faire valoir ses arguments (par exemple, dans le cas d'une opposition ou d'une demande en nullité d'une marque).
22. En règle générale, la procédure devant l'EUIPO requiert une grande discipline des parties : il faut absolument soumettre aux instances de l'EUIPO tous les éléments de preuve nécessaires. Une fois que la chambre de recours a adopté sa décision, une partie ne peut plus, en principe, soumettre de nouveaux éléments de preuves au Tribunal.
- à titre purement informatif, j'ai relevé que, depuis le début de l'année 2010, le Tribunal avait dû se prononcer à 312 reprises sur la recevabilité d'éléments présentés pour la première fois devant le Tribunal. Rien qu'en 2018, sur les 267 affaires clôturées, la question a été soulevée 43 fois, ce qui est énorme (source : bases de données de la CJUE).
23. Il faut toutefois citer une exception : la jurisprudence nationale, les décisions des autorités nationales et les décisions de l'EUIPO peuvent être soumis pour la première fois devant le Tribunal, lorsqu'ils ont pour objectif de démontrer la violation d'une disposition des règlements de l'Union. Attention : on ne peut pas les invoquer au motif qu'ils contiennent

des éléments factuels spécifiques ; dans ce cas, il fallait les invoquer devant la chambre de recours. Bien évidemment, on peut se demander s'il n'est pas opportun pour la partie concernée de solliciter la suspension de la procédure devant l'EU IPO, lorsqu'elle est aussi impliquée dans une affaire devant une juridiction nationale pertinente pour la procédure devant l'EU IPO. Cependant, la réaction éventuelle de l'EU IPO n'est pas évidente.

24. La question de la charge de la preuve est encore plus complexe dans des affaires *ex partes*, car le demandeur/titulaire de la marque obtient des arguments de l'« autre partie » par voie de la décision attaquant (étant donné que cette « autre partie » est l'instance de l'EU IPO qui adopte la décision, qui souvent n'utilise pas la possibilité de demander au demandeur/titulaire de la marque des explications supplémentaires, comme cela est pourtant prévu par l'article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 78 de ce règlement). En effet, la chambre de recours peut décider de mesures d'instructions, parmi lesquelles figure la production d'éléments de fait ou de preuve, mais elle n'y recourt pas forcément (**arrêt du 28 juin 2018, EU IPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 100**).

➤ La question se pose évidemment de savoir comment l'on peut concilier le respect des règles en matière de charge de preuve avec le principe du contradictoire ?

25. Je reviens à la question de la charge de preuve pour dire, qu'il existe également une exception importante à l'obligation pour une partie (ou pour l'EU IPO !) de prouver les faits invoqués : ce sont les faits qualifiés de « notoires ».

26. Les faits notoires sont définis comme les faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. Selon la Cour, « sont notoires les faits qui résultent de l'expérience pratique généralement acquise et sont susceptibles d'être connus de toute personne, y compris le public pertinent » (arrêt du 22 juin 2006, *Storck/OHIM*, C-25/05 P). La chambre de recours peut, donc, le cas échéant, les prendre en compte dans son raisonnement, même si les parties ne les ont pas invoqués.

27. La qualification des faits de « notoires » suscite néanmoins, comme vous pouvez l'imaginer, de grands débats. Car il existe de nombreuses situations où un fait peut apparaître évident pour une partie du public (par exemple les femmes, ou les enfants), mais ne pas l'être pour l'autre partie de ce public.

28. Pour donner quelques exemples :

(i) lors d'un contentieux lié à la marque « Messi », le Tribunal a décidé que « [...] en l'espèce, il convient de relever que la renommée du nom Messi, en tant que nom de famille du joueur de football mondialement célèbre et en tant que personnage public, constitue un fait notoire, c'est-à-dire un fait qui est susceptible d'être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles. Ces sources généralement accessibles, mentionnées par le requérant dans sa requête devant le Tribunal, sont des éléments dont la chambre de recours pouvait disposer au moment où elle a adopté sa décision et dont elle aurait dû tenir compte dans le cadre de son appréciation de la similitude des signes sur le plan conceptuel. Du reste, la chambre de recours a elle-même admis la renommée du requérant, au point 27 de la décision attaquée, même si elle a estimé à tort que celle-ci était limitée uniquement à la partie du public pertinent qui s'intéresse au football et au sport en général. » (**arrêt du 26**

avril 2018, Lionel Andrés Messi Cuccittini/EUIPO, T-554/14, point 61, sous pourvoi).

- (ii) dans le cadre d'un contentieux lié à la marque « Capri » pour des vêtements, le Tribunal a estimé que le requérant n'avait pas réussi à démontrer que ce terme revêt un caractère évocateur et suggestif de la mode, de l'habillement ou d'un style vestimentaire particulier, notamment lié à l'île de Capri. En outre, le Tribunal a considéré que l'association entre l'île de Capri et la mode, l'habillement ou un style particulier, voire le fait qu'il existe un modèle de pantalon appelé « capri », ne présentaient pas un caractère notoire [arrêt du 26 juin 2018, Sicignano/EUIPO – IN.PRO.DI (GiCapri "a giacchett'e capri"), T-619/16, non publié, EU:T:2018:385, points 52-55].
- (iii) dans le cadre d'un contentieux lié à l'enregistrement de la marque Vanguard pour des grenades et pétards qui ont uniquement un effet dissuasif, le Tribunal a écarté l'existence de faits notoires. Vu le caractère très spécifique de ces produits et le public pertinent très spécialisé, le Tribunal a estimé que l'EUIPO ne pouvait pas se contenter de faire des affirmations directes sur l'utilisation de ces projectiles, sur la composition de forces armées ou de la police, etc. sans au moins citer des preuves appropriées (par exemple des extraits d'ouvrages spécialisés) [arrêt du 10 octobre 2018, Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD), T-93/16, non publié, EU:T:2018:671, le délai pour pourvoi n'est pas encore expiré].

29. J'ajouterai que, selon le Tribunal, la question de la prononciation d'un mot dans une langue de l'Union relève aussi des faits notoires qui peuvent être invoqués d'office par la chambre de recours de l'EUIPO, sans qu'il soit nécessaire de prouver cette prononciation (arrêt du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zimara), T-238/15, non publié, EU:T:2017:636, point 114). Il en va de même de la question de savoir si un terme appartient au vocabulaire élémentaire de l'anglais (par exemple les termes « man », ou « one ») (arrêt du 16 février 2017, Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider), T-71/15, non publié, EU:T:2017:82, point 62). Cela étant, je doute que la notion de « vocabulaire élémentaire de l'anglais » soit la même pour tous... C'est, encore une fois, un vaste débat.
30. Cette remarque me permet maintenant d'aborder plus précisément la question du rôle et pertinence de la jurisprudence nationale pour le Tribunal de l'Union européenne.

III. Rôle et pertinence de la jurisprudence nationale pour le Tribunal de l'Union européenne

31. Compte tenu de la complexité des vérifications à effectuer par l'EUIPO, puis par le Tribunal, exposées ci-dessus, il est manifeste que toutes les indications pertinentes pouvant provenir des États membres concernés seraient les bienvenues. En effet, les autorités nationales sont particulièrement bien placées pour appréhender la perception d'un signe ou d'une marque par leur public national.
32. Pour autant, le Tribunal de l'Union européenne doit veiller à ce que le système juridique de l'Union garde son autonomie. Un juste équilibre doit donc être trouvé pour conserver

cette autonomie tout en évitant que les tribunaux nationaux et le Tribunal lui-même ne prennent des décisions manifestement divergentes.

33. Je voudrais mentionner quelques arrêts qui mettent l'accent sur cet équilibre difficile:

- (i) Selon une jurisprudence bien établie, le régime des marques de l'Union est un système autonome. Le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union ne doit donc être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l'Union pertinente et non en fonction des décisions et des jugements nationaux **[arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 70]**.
- (ii) Toutefois, il est communément admis que l'article 76 du règlement n° 207/2009 ne fait pas obstacle à ce que les parties, les instances de l'EUIPO, voire même le juge de l'Union, s'inspirent, dans l'interprétation du droit de l'Union, d'éléments tirés de la jurisprudence nationale ou internationale. En effet, on estime que cette jurisprudence peut être invoquée, non pas en tant qu'élément de preuve d'un fait contesté, mais afin de s'en inspirer pour interpréter ou appliquer une disposition du règlement n° 207/2009 **[arrêt du 15 janvier 2013, Welte-Wenu/OHMI – Commission (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES), T-413/11, non publié, EU:T:2013:12, point 32]**. Le cas échéant, le Tribunal pourra vérifier si cette jurisprudence est pertinente ou non pour l'interprétation du droit de l'Union **[arrêt du 12 décembre 2014, Ludwig Schokolade/OHMI – Immergut (TrinkFix), T-105/13, non publié, EU:T:2014:1070, points 37-39]**.
- (iii) Ce principe a été étendu, notamment, à la perception du public pertinent de certains termes. **[voir, en ce qui concerne le caractère distinctif du terme « uni » par rapport aux services financiers en Allemagne, arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T-303/06 RENV et T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, points 90-91]**.
 - Cette jurisprudence est très importante car elle reconnaît le rôle non négligeable des décisions nationales dans l'appréciation de situations que le juge de l'Union peut parfois difficilement appréhender, faute de connaissance suffisante de la langue concernée, par exemple.
- (iv) Cela étant, lorsque le Tribunal s'inspire de décisions nationales, il est néanmoins tenu de développer un raisonnement propre **[arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, points 36-42]**

34. Il existe une seule situation où, en revanche, le droit national doit être pris en compte par l'EUIPO et le Tribunal : il s'agit du cas où la demande en nullité d'une marque de l'Union est fondée, non pas sur une marque antérieure, mais bien sur un autre droit national antérieur (par exemple une dénomination sociale), en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001).

- Dans ce cas, le demandeur doit prouver qu'il remplit les conditions requises par sa législation nationale pour pouvoir faire interdire l'usage d'une marque de l'Union, et établir le contenu de cette législation nationale.

- Dans ce contexte, le Tribunal peut s'informer d'office afin de vérifier la teneur, les conditions d'application et la portée des règles de droit nationales invoquées par le demandeur en nullité (**arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, point 46**). Cet arrêt précise néanmoins que le principe du contradictoire a vocation à s'appliquer. Les parties doivent donc avoir la possibilité de prendre connaissance des éléments soulevés d'office par le juge et de les discuter (point 54).
35. Je voudrais maintenant revenir sur le point concernant la perception du public pertinent. Cette question est étroitement liée à la question « linguistique », c'est-à-dire à la compréhension d'un terme par le public pertinent dans ces territoires et à la langue parlée par ce public.
36. Pourtant, l'élément linguistique a un impact important sur l'appréciation du caractère distinctif ou descriptif d'une marque, et sur le risque de confusion entre une marque demandée et une marque antérieure par exemple.
37. De manière générale, on considère que la connaissance d'une langue dans un État membre constitue un fait notoire. Cependant, la connaissance d'une langue spécifique n'est pas nécessairement limitée à un seul État.
- Un exemple bien connu est celui de l'anglais : il est certes parlé au Royaume-Uni et en Irlande, mais aussi à Malte. L'anglais est également fréquemment utilisé aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves. Ainsi, le « public anglophone » peut recouvrir plusieurs réalités et cultures différentes. Et la jurisprudence du Tribunal le montre : parfois, le « public anglophone » est défini comme étant simplement celui du Royaume Uni et de l'Irlande, mais parfois, il comprend aussi un public ayant « des connaissances suffisantes de l'anglais » ou, sous une autre formulation, les consommateurs maîtrisant le vocabulaire anglais de base (arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T-789/16). Il reste toutefois à définir ce que signifie « vocabulaire anglais de base »...
 - De même, en ce qui concerne l'allemand, le Tribunal a jugé que, pour la marque de l'Union européenne « ab in den Urlaub », il convenait de se fonder sur la compréhension linguistique du public germanophone de l'Union européenne, qui comprenait le public originaire d'Allemagne, du Luxembourg et d'Autriche, et, pour partie, de Belgique, du Danemark et d'Italie [arrêt du 24 juin 2014, Unister/OHMI (Ab in den Urlaub), T-273/12, non publié, EU:T:2014:568, point 21].
38. La définition du public pertinent d'un point de vue linguistique est primordiale car elle conditionne l'analyse de la perception d'une marque par le consommateur et sa validité.
39. Néanmoins, la question n'est pas si simple que ça. Le public qui ne possède qu'une connaissance de base d'une langue ne maîtrisera pas les subtilités de cette langue comme une personne ayant cette langue comme la langue maternelle.
- La question se pose donc de savoir si l'on peut encore légitimement se fonder sur des faits notoires pour définir le public pertinent d'un point de vue linguistique, et s'il ne faudrait pas vérifier, à la lumière des preuves concrètes fournies dans le dossier, dans quelle mesure un public a été défini correctement ou non.

- Et surtout, pourquoi ne pas se fonder davantage sur la pratique décisionnelle et jurisprudentielle nationale pour vérifier la compréhension d'un terme par le public pertinent, au lieu de se fonder uniquement sur l'un ou l'autre dictionnaire d'usage courant ?

40. Je citerai ici quelques exemples pouvant susciter des discussions :

(i) affaire « Matratzen Concord » (arrêt du 9 mars 2006, Matratzen Concord, C-421/04): il est possible d'enregistrer dans un ou plusieurs États membre un terme emprunté à la langue d'un autre État dans laquelle ce terme n'a aucun caractère distinctif ou est descriptif des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Néanmoins, dans ce cas, il faut que le public pertinent dans l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé ne soit pas apte à identifier la signification de ce vocable.

- Mais que faire lorsque sont en cause deux États voisins ? Peut-on généralement considérer que, malgré la proximité géographique, le consommateur moyen du premier État ne connaîtra pas la signification de ce terme dans la langue de l'État voisin ?

(ii) affaire « Manpower » [arrêt du 15 octobre 2008, Powerserv Personal service/OHMI – Manpower (MANPOWER), T-405/05]: les termes usuels anglais peuvent rendre une marque descriptive dans un ou plusieurs États membres autres que le Royaume-Uni ou l'Irlande. Cela peut être le cas si le mot est entré dans la langue du pays en cause ou s'il est utilisé dans le contexte dont relèvent les produits et services protégés par la marque litigieuse pour s'adresser au public pertinent. Toutefois, une connaissance répandue de l'anglais n'est pas suffisante : il faut prouver que le terme anglais est effectivement utilisé dans ce contexte. Dans l'affaire Manpower, le public ciblé était l'ensemble de la population en âge de travailler, vu que la marque se référait à des bureaux de placement et à des agences d'intérim. Selon le Tribunal, le mot « Manpower » avait un caractère descriptif en Allemagne et en Autriche car il était considéré comme un mot couramment utilisé dans le langage commercial. En revanche, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas descriptif aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et en Finlande. Cette conclusion peut surprendre dans la mesure où l'anglais une langue très répandue dans ces États, a fortiori dans le monde du travail.

- Cela va d'ailleurs directement à l'encontre d'une autre décision du Tribunal, rendue quelques semaines seulement après cet arrêt : le Tribunal a confirmé qu'une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, **est un fait notoire** [arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T-435/07, non publié au Recueil, point 23]. Ceci semble beaucoup plus proche de la réalité !

(iii) Affaires « BiancaLuna » : dans le cadre de l'appréciation de la similitude conceptuelle entre la marque allemande antérieure « Bianca » et la marque demandée « Biancaluna » pour des vêtements de nuit, entre autres, la chambre de recours avait estimé que le public allemand ne comprendrait pas la signification du terme « luna » comme une référence à la lune. Le Tribunal a

néanmoins estimé que, vu les éléments de preuve rapportés, le grand public en Allemagne, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut comprendre ce terme qui a une connotation internationale [**arrêt du 7 novembre 2017, Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA), T-627/15, non publié, EU:T:2017:782, point 61**].

41. Par conséquent, comme je l'ai déjà indiqué, il serait certainement très utile de pouvoir tirer profit de la pratique décisionnelle et juridictionnelle des États membres sur la perception linguistique de leur public. Néanmoins, comme l'affaire PINK LADY nous a montré cette prise en compte n'est pas si évidente, même s'il s'agit du principe fondamental du droit comme le principe de l'autorité de la chose jugée (l'arrêt de la Cour du 21 juillet 2016, Apple and Pear et Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P)).
42. Il faut donc contribuer à une harmonisation des décisions sur le territoire de l'Union Européenne, comme cela est prévu par le « Paquet Marques ».

IV. Les pouvoirs octroyés au juge : le pouvoir de réformation

43. Lorsque le Tribunal constate que la décision attaquée devant lui est entachée d'une illégalité, il dispose, en principe, de deux pouvoirs : (i) celui d'annuler la décision attaquée, mais aussi, et cela est très particulier, (ii) celui de réformer cette décision. Ces pouvoirs sont expressément prévus à l'article 65 du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union.
44. La différence principale entre les deux pouvoirs réside dans leurs conséquences sur la procédure :
- si le Tribunal annule simplement la décision attaquée, cette décision est renvoyée devant la chambre de recours qui devra prendre une nouvelle décision. Cela a pour effet d'allonger considérablement la procédure. Il existe d'ailleurs des cas dans lesquels une même affaire revient deux fois devant le Tribunal, sans oublier l'éventuel pourvoi devant la Cour.
 - si, en revanche, le Tribunal réforme la décision attaquée, il peut prendre la décision que la chambre de recours aurait dû adopter. Il n'est donc plus nécessaire de renvoyer l'affaire devant la chambre de recours. On est ici en présence d'un « contrôle de légalité aux contours élargis ».
45. Ce pouvoir de réformation a toutefois été strictement encadré par la jurisprudence car il ne trouve pas expressément sa source dans les traités fondateurs. En effet, l'article 263 TFUE ne confère au Tribunal qu'un pouvoir d'annulation. Dans son **arrêt Edwin/OHIM du 5 juillet 2011 (C-263/09 P)**, la Cour a donc circonscrit ce pouvoir de réformation, en énonçant les conditions suivantes :
- (i) Premièrement, l'exercice du pouvoir de réformation est subordonné au constat préalable d'une illégalité entachant la décision attaquée au sens de l'article 65, paragraphe 2, du règlement n°207/2009 – ceci semble assez logique, puisqu'on reste dans un contentieux de légalité ;

(ii) Deuxièmement, le pouvoir de réformation n'autorise pas le Tribunal à se fonder sur des éléments qui n'ont pas déjà été examinés par la chambre de recours. En d'autres termes, si la chambre de recours n'a pas effectué un examen autonome et complet du fond du litige, alors qu'elle aurait dû le faire, le Tribunal ne peut pas procéder à cet examen à sa place. Le pouvoir de réformation du Tribunal est donc limité aux situations dans lesquelles il est en mesure de déterminer la décision que la chambre de recours était tenue de prendre, uniquement sur la base des éléments de fait et de droit qui ont été appréciés par la chambre, et après avoir contrôlé cette appréciation [**arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND), T-176/10, non publié, EU:T:2011:577, point 57**].

- Par exemple, si la chambre de recours n'a pas examiné les arguments d'une partie tirés de la coexistence paisible des marques en conflit, alors que cela est nécessaire pour la solution du litige, le Tribunal ne pourra pas, de sa propre initiative, trancher cette question pour la première fois. Il devra renvoyer l'affaire à la chambre de recours [**arrêt du 21 juillet 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 179**].

(iii) Une éventuelle troisième condition reste en suspens : le Tribunal est-il habilité à réformer la décision attaquée même si les parties ne l'ont pas demandé ? L'**arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/Centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P)** offre une réponse très partielle : il en résulte que le juge n'est pas contraint de réformer la décision litigieuse en l'absence de conclusions claires en ce sens. Il n'est pas exclu qu'une demande de réformation ressorte implicitement des arguments soulevés par une partie dans ses mémoires, mais dans ce cas, l'existence de cette demande doit être établie avec suffisamment de conviction.

- En tous cas, il est certain que le Tribunal ne se risquera pas à réformer une décision s'il n'est pas clairement invité à le faire – sinon, il risque de violer le principe *ne ultra petita*. En effet, le Tribunal doit statuer sur toutes les conclusions, mais ne peut pas aller au-delà de ce qui est demandé, même si cela pourrait faire avancer la procédure de manière plus rapide.

46. J'ajouterai encore qu'il n'est pas incompatible de demander l'annulation de la décision attaquée et sa réformation. Il ne peut y avoir de réformation sans illégalité, et l'illégalité implique en principe l'annulation de la décision.

V. Le juge en tant que garant de la bonne administration de la justice

47. Je souhaiterais encore vous faire part de quelques considérations sur une autre limite du pouvoir du juge, qui fait actuellement l'objet de discussions, notamment au vu de décisions récentes du Tribunal : il s'agit de l'obligation, pour l'EUIPO, de prendre en compte ses décisions antérieures.

48. Le Tribunal se trouve régulièrement confronté à des situations dans lesquelles une décision de l'EUIPO :

- soit comporte des affirmations contraires à ce qui a été dit dans une ou plusieurs décisions antérieures,

- soit aboutit à une conclusion inverse à celle retenue dans des décisions antérieures.
49. Cela constitue une grande source de frustration pour les parties, qui peuvent se sentir traitées de manière inégale, mais aussi pour le Tribunal, car, dans l'état actuel de la jurisprudence, ses pouvoirs restent très limités dans un tel cas de figure.
50. En réalité, on peut considérer qu'il existe deux écoles de pensée par rapport à cette question :
- (i) d'une part, l'ancienne école, qui soutient que l'EUIPO prend librement ses décisions et qu'il ne lui appartient pas d'effectuer un travail intense de recherche afin de déterminer si sa pratique est strictement cohérente, vu le caractère très factuel du contentieux ;
 - (ii) d'autre part, la nouvelle école qui considère que, dans des situations flagrantes où l'EUIPO a pris des décisions contradictoires sans raison apparente, la décision attaquée peut être entachée d'illégalité, en raison de la violation du principe de bonne administration et, notamment, de l'obligation de motivation qui en fait partie.
51. **L'arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139)** a annoncé la position de la nouvelle école, en déclarant que l'EUIPO était tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration (point 73). Par voie de conséquence, l'EUIPO devait prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une « attention particulière » sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens (point 74).
52. Toutefois, cette percée du principe de bonne administration a été immédiatement tempérée par le principe de légalité : selon la Cour, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique. Il faut donc avant tout s'assurer que l'examen de toute demande d'enregistrement soit strict et complet pour éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (points 76 et 77 de l'arrêt C-51/10 P).
53. Récemment, la jurisprudence a encore évolué.
54. Dans **l'arrêt du 28 juin 2018, Puma SE/EUIPO, C-564/16 P** la Cour a confirmé l'approche du Tribunal d'étendre le champ d'application des principes dégagés par la jurisprudence Agencja aussi bien aux contentieux liés aux motifs absolus de refus d'enregistrement (Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité), qu'aux motifs relatifs. Il y a aussi un bon moment depuis l'application de ces principes a été accepter aux appréciations du caractère sérieux de l'usage de la marque (**arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C-141/13 P**), et aux déchéances de marques (**arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C-252/15 P**).
55. Je reviens sur l'affaire **Puma** devant le Tribunal afin d'attirer votre attention au fait, que le Tribunal a annulé des décisions de l'EUIPO pour violation du principe de bonne administration, vu l'existence de décisions antérieures sur la renommée de la marque, manifestement contradictoires par rapport à la décision attaquée, et l'absence de toute explication quant aux raisons pour lesquelles l'EUIPO s'était écarté de sa pratique

antérieure [arrêt du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d'un félin bondissant), T-159/15, EU:T:2016:457].

56. Comme j'ai déjà dit, la Cour a confirmé cet arrêt du Tribunal (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509) : elle a précisé que le principe de bonne administration inclut l'obligation pour l'EUIPO de motiver ses décisions. Ainsi, lorsqu'une partie identifie clairement des décisions antérieures pertinentes pour la solution du litige, en l'occurrence trois décisions antérieures concluant à la renommée et à la large connaissance par le public des marques antérieures, l'EUIPO doit prendre ces décisions en considération et expliciter les raisons pour lesquelles il s'en écarte en l'espèce.
57. Néanmoins, même si cet arrêt est important, il ne faut pas se réjouir trop tôt : d'une part, cet arrêt a été rendu dans le contexte spécifique de l'appréciation de la renommée d'une marque, et certains voudraient l'y cantonner. D'autre part, les parties avaient clairement et précisément signalé les décisions antérieures à l'EUIPO, comme la Cour l'a rappelé. Cela laisse penser que l'EUIPO n'a aucun devoir de vérifier, de sa propre initiative, s'il existe des décisions antérieures pertinentes.
58. La question se pose donc de savoir s'il est possible d'étendre cette jurisprudence à d'autres situations, par exemple, en ce qui concerne la signification conceptuelle d'une même marque, appréciée différemment dans des affaires distinctes, surtout lorsque la décision attaquée comporte des affirmations surprenantes.
59. Il est également difficile de savoir si, compte tenu du fait que la violation de l'obligation de motivation est un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé d'office à tout stade de la procédure, le Tribunal pourrait invoquer lui-même des décisions antérieures de l'EUIPO, sans que cela ait été soulevé par les parties, pour annuler une décision contradictoire. La tentation est grande, en tout cas.

VI. La pratique récente de la Cour

60. Avant de terminer ma présentation, je souhaiterais encore dire quelques mots sur la pratique récente de la Cour et les quelques arrêts intéressants qui ont été rendus en matière de propriété intellectuelle et qui touchent des points d'actualité.
61. Tout d'abord, l'arrêt **Ice Mountain Ibiza/EUIPO, du 1^{er} mars 2018 (C-412/16 P)**, a apporté des précisions sur les connaissances acquises sur Internet par le public pertinent. L'affaire concernait une opposition formée par Marbella Atlantic Ocean Club (titulaire des marques antérieures « OC ocean club » et « OC ocean club Ibiza ») contre l'enregistrement de la marque « ocean beach club Ibiza » d'Ice Mountain Ibiza. La Cour a estimé que le Tribunal a, à bon droit, ajouté que la simple présence sur Internet ne fournissait pas de données quant à l'impact sur le public pertinent et que le nombre d'opinions d'utilisateurs apparaissant sur ces documents était faible par rapport à ce public. De plus, les listes de marques enregistrées, composées du terme « ocean », et les impressions de pages de sites Internet d'établissements faisant usage d'un nom commercial dans lequel figurait le terme « ocean » ne contenaient d'information ni sur la perception effective du public de ces signes ni sur la capacité du public à les distinguer (point 50).

62. Dans son arrêt L'Oréal/EUIPO (30 mai 2018, affaires jointes C-519/17 P et C-522/17 P à C-525/17 P), la Cour a sanctionné le Tribunal pour défaut de motivation de son arrêt. Cela pousse encore une fois le Tribunal à s'interroger sur l'étendue de son contrôle :

- (i) Les affaires portaient sur des demandes d'enregistrement, par L'Oréal, des signes verbaux MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DRAMA et MASTER DUO. Guinot avait formé opposition à l'enregistrement des marques demandées sur le fondement d'une marque figurative composée d'une étiquette carrée de couleur rouge aux bords dorés dans laquelle sont inscrits les termes "MASTERS", "COLORS" et "PARIS".
- (ii) La division d'opposition de l'EUIPO avait considéré que les termes « masters » et « master » renvoyaient au même concept, que les ressemblances entre les signes en conflit l'emportaient sur les différences et qu'il existait un risque de confusion. Cette analyse avait été reprise par la chambre de recours et a été approuvée par le Tribunal.
- (iii) La requérante avait alors fait valoir devant la Cour, dans le cadre d'un pourvoi, que le Tribunal avait manifestement dénaturé l'argumentation de la requérante dans sa requête car il avait affirmé que la requérante « n'avait donc avancé aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation de la chambre de recours selon laquelle l'élément "masters" était l'élément le plus distinctif de la marque antérieure ».
- (iv) La Cour a annulé les ordonnances litigieuses du Tribunal en constatant que le Tribunal avait reproduit un argument de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO sans préciser s'il considérait que cet argument était fondé. La Cour a soulevé deux points :

- Le Tribunal avait simplement considéré qu'« [i]l suffit de constater » que la requérante n'a pas contesté l'absence de caractère distinctif ou le caractère distinctif faible des éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure autres que l'élément « masters ». Toutefois, le Tribunal n'a pas explicité quelle était la pertinence de cette constatation, et pourquoi elle était suffisante pour répondre au grief de la requérante (point 69 de l'arrêt de la Cour).
- Le Tribunal avait également considéré que la requérante « n'avait avancé aucun argument de nature à remettre en cause » l'appréciation de la cinquième chambre de recours de l'EUIPO selon laquelle l'élément « masters » était l'élément le plus distinctif de la marque antérieure. Selon la Cour, cette phrase, est équivoque et peut avoir différentes significations. La Cour a donc conclu que la motivation de l'ordonnance est équivoque et incomplète et n'a pas permis à la requérante de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.

63. La Cour a également eu l'occasion de préciser un autre aspect du droit des marques dans le cadre d'une **question préjudicielle (Mitsubishi Shoji Kaisha, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe/Duma Forklifts, G.S. International, arrêt du 25 juillet 2018, C-129/17)**. Elle a conclu que, l'article 5 de la directive 2008/95/CE, et l'article 9 du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne, permettent au titulaire d'une

marque de s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'Espace économique européen où ils n'ont jamais été commercialisés.

64. L'arrêt Société des produits Nestlé/Mondelez UK Holdings & Services (28 juillet 2018, C-84/17 P) traite de la question du territoire pertinent pour évaluer le caractère distinctif acquis par l'usage.

- (i) La société Nestlé a fait enregistrer une marque tridimensionnelle représentant la forme d'une tablette de chocolat à quatre barres (barre KIT KAT). La société Cadbury, devenue entretemps la société Mondelez, a alors introduit auprès de l'EUIPO une action en nullité de la marque tridimensionnelle de Nestlé, en invoquant l'absence de caractère distinctif de cette marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- (ii) L'une des questions soulevées dans cette affaire portait sur l'étendue du territoire pertinent pour évaluer le caractère distinctif acquis par l'usage de la marque tridimensionnelle KIT KAT. À cet égard, la Cour a rappelé qu'un signe peut être enregistré en tant que marque de l'Union européenne s'il est prouvé que ce signe a acquis, par l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l'Union dans laquelle il n'avait pas *ab initio* un tel caractère.
- (iii) Ainsi, lorsqu'une marque est dépourvue de caractère distinctif *ab initio* dans l'ensemble des États membres, une telle marque peut néanmoins être enregistrée s'il est démontré qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble du territoire de l'Union.
- (iv) En revanche, concernant la preuve, la Cour relève qu'il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s'ils constituaient un seul et même marché national.
- (v) Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l'usage d'un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés. Il en ira de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second.
- (vi) Il n'est donc pas nécessaire de démontrer, pour chaque État membre pris individuellement, que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, mais les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l'ensemble des États membres de l'Union.

65. L'arrêt Enercon/EUIPO (arrêt du 25 octobre 2018, C-433/17 P) traite directement de l'office du juge en limitant ses pouvoirs de requalification.

- (i) En l'espèce, la société Enercon avait saisi l'EUIPO pour enregistrer une marque qui consiste en un dégradé de verts. La société Gamesa Eólica SL avait formé une demande en nullité de cette marque.

- (ii) Le Tribunal avait estimé que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif.
- (iii) Dans son pourvoi contre l'arrêt du Tribunal, la requérante contestait notamment la qualification de la marque qui, selon elle, était une *marque figurative* et non pas une *marque de couleur* comme retenu par l'EUIPO et le Tribunal. La requérante estimait ici que le Tribunal avait commis une erreur fondamentale en rejetant les informations nécessaires à la compréhension du contenu du certificat d'enregistrement de la marque contestée, qu'elle avait apportées pour la première fois lors de l'audience devant le Tribunal.
- (iv) La Cour a estimé que le Tribunal pouvait écarter ces éléments de preuve et, surtout, qu'il n'appartient ni à l'EUIPO ni au Tribunal de procéder à la requalification de la catégorie d'une marque demandée ; l'EUIPO n'est pas tenu de déchiffrer de son propre chef l'ensemble de la documentation déposée lors d'une demande d'enregistrement d'une « *marque de couleur* » afin de conclure d'office à la requalification de la demande en « *marque figurative* » en dehors du cadre juridique prévu par la législation applicable en matière de marques (point 38 de l'arrêt de la Cour).

Conclusion

- 66. Nous avons vu que l'office du juge de l'Union en matière de droit des marques est limité car il n'exerce qu'un contrôle de légalité. Le juge est lié par les arguments des parties et par les pièces du dossier que celles-ci ont soumis au cours de la procédure administrative devant l'EUIPO. Il est également confronté aux difficultés liées à un contentieux multilingue et à l'absence d'informations précises sur la perception réelle des consommateurs dans les différents États membres.
- 67. Toutefois, le juge a pu élargir progressivement son champ d'action grâce à la pratique de l'entérinement, et au contrôle du respect de principe de bonne administration par l'EUIPO et au pouvoir de réformation.
- 68. Eu égard à toutes ces questions et limites, l'on pourrait se demander si le règlement amiable ne constitue pas, dans toutes une série d'affaires, la meilleure solution pour mettre fin au litige. En effet, il existe de nombreux cas où l'enregistrement d'une marque de l'Union se heurte à l'existence d'une marque nationale qui n'est enregistrée que dans un seul et unique État et qui n'a qu'une diffusion limitée : faut-il pour cela empêcher l'enregistrement d'une autre marque dans toute l'Union ? N'est-il pas préférable de s'accorder pour prévoir une coexistence des marques dans cet État ?
- 69. Il existe également des cas où des sociétés de poids s'affrontent sur le plan de l'enregistrement des marques, alors que, en réalité, l'enjeu se situe clairement ailleurs, car les produits et services concernés relèvent d'un marché très lucratif et soumis à une concurrence intense (par exemple, le secteur du maquillage). Les marques des uns et des autres souffrent généralement des mêmes faiblesses et il peut s'avérer très délicat de soulever des arguments qui pourraient se retourner contre le requérant.
- 70. Dans ce contexte, à ma connaissance, le Tribunal n'a pas encore développé de pratique active en matière de règlement amiable. Lorsque des sociétés parviennent à un accord,

c'est en dehors de tout contrôle du Tribunal. Le Tribunal n'a alors plus qu'à radier l'affaire du registre.

- La question se pose alors de savoir si le Tribunal ne devrait pas vérifier le contenu de cet accord pour s'assurer qu'il ne heurte pas, au moins, l'ordre public ?

71. Je ne pourrais pas clôturer cette présentation sans dire un mot sur le sujet actuel : l'impact du Brexit. Le Brexit sera un nouveau défi en droit des marques, car les traités de l'Union européenne vont cesser de s'appliquer au Royaume-Uni le 29 mars 2019. Et le futur accord conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne demeure incertain à ce jour.

72. Une chose est (presque) sûre : la protection des marques de l'Union Européenne ne s'étendra plus au territoire du Royaume-Uni. Un bénéficiaire d'une marque de l'Union perdra donc, en principe, ses droits au Royaume-Uni.

- Selon le gouvernement du Royaume-Uni, il y aura une période de transition, jusque fin 2020, pendant laquelle la protection offerte aux marques par l'Union continuera à s'appliquer au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni mettra ensuite sans doute en place, comme annoncé, un dispositif permettant de créer un nouveau droit des marques, en dehors du système de l'Union, afin d'assurer la continuité de la protection accordée aux marques de l'Union. Les bénéficiaires d'une marque de l'Union devraient alors être titulaires d'une marque « équivalente », enregistrée au Royaume-Uni.
- En ce qui concerne les demandes d'enregistrement pendantes, une période de grâce de 9 mois serait également accordée au Royaume-Uni afin que la date prioritaire retenue soit celle de la demande effectuée devant l'EUIPO. Il faut également souligner que le Royaume-Uni est partie à la Convention de Madrid qui facilite l'enregistrement d'une marque dans 113 Etats, y compris les Etats de l'Union, le système dit « de Madrid » serait alors le forum favorisé pour enregistrer une marque dans plusieurs pays européens¹.

73. Pour autant, des questions persistent : quelle sera la protection offerte aux marques de l'Union par le Royaume-Uni ? Cette protection sera-t-elle compatible avec le droit de l'Union ? Comment sera assurée la protection des marques de l'Union au Royaume-Uni ? Comment vont coexister ces deux systèmes parallèles ? Nul ne le sait.

¹ Sources : <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts> ;
<https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal> ;
<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2017/uk/brexit-trade-mark-licensing-implications>