

Portée territoriale des mesures coercitives prononcées par le Tribunal des marques communautaires

[MARQUES]

Cass. com., 29 novembre 2011

Dans une affaire en contrefaçon de marque communautaire, la Cour d'appel de Paris qui avait fait droit à l'action, avait néanmoins limité à la France la mesure d'interdiction assortie d'une astreinte aux motifs (i) qu'une telle mesure à l'échelle communautaire supposait que le tribunal des marques communautaire ait eu communication des lois nationales et (ii) que l'existence du risque de confusion, s'agissant d'une marque verbale, avait été appréciée uniquement au regard de la perception du consommateur français ou parlant français.

Le titulaire de la marque contrefaite forme un pourvoi incident pour contester la limitation territoriale de la mesure d'interdiction et fait valoir la protection unitaire de la marque communautaire sur tout le territoire de l'Union.

Après avoir rejeté le pourvoi principal portant sur la contestation des actes de contrefaçon, la Cour de cassation décide d'interroger la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) sur l'étendue des sanctions prononcées par un Tribunal communautaire en application du Règlement communautaire (RMC).

La Grande Chambre de la CJUE, dans son arrêt du 12 avril 2011, confirme que le tribunal des marques communautaires, saisi sur la base du critère du domicile (celui du défendeur ou à défaut celui du demandeur ou à défaut celui de l'office, selon les dispositions de l'article 97 du RMC) est internationalement compétent ce qui lui permet de statuer sur des faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout état membre.

Par conséquent, à moins que la compétence du tribunal des marques communautaires ait été fondée sur le critère du lieu du dommage, la portée territoriale de la mesure d'interdiction doit s'étendre à tous les territoires de l'Union.

Toutefois, la CJUE précise que la portée territoriale de l'interdiction peut être restreinte dans certains cas qu'elle énonce. Il en est ainsi des actes de contrefaçon ou de menaces de contrefaçon qui se limitent à certains états membres, ou à une partie du territoire notamment parce que le titulaire aurait restreint dans sa demande la portée territoriale de son action ou si le défendeur apporte la preuve que l'usage du signe ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment pour des raisons linguistiques, dans d'autres territoires.

S'agissant des mesures coercitives prononcées par un tribunal des marques communautaires dans une telle hypothèse, la CJUE précise qu'elles doivent être adoptées selon le propre droit national du tribunal des marques communautaires ; l'exécution des mesures prononcées relevant de la compétence des tribunaux des états membres dans lesquels la violation a eu lieu. Si le droit national d'un état membre ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par le tribunal des marques communautaires, l'objectif auquel tend cette mesure devra être poursuivi par le tribunal de cet état membre afin de garantir de manière équivalente le respect de l'interdiction prononcée

En application de l'interprétation des textes communautaires par la CJUE, la Cour de cassation dans son arrêt du 29 novembre 2011 a donc cassé l'arrêt d'appel qui avait limité au seul territoire de la France l'interdiction d'usage de la marque contrefaisante.

Florence DAUVERGNE