

Caractère unitaire de la marque de l'Union Européenne et mesure d'interdiction

[MARQUE]

CJUE 2^{ème} Ch., 22 septembre 2016, Combit Software GmbH c Commit Business Solutions Ltd

Malgré le caractère unitaire de la marque de l'Union Européenne, la Cour de justice vient de reconnaître que des situations exceptionnelles peuvent permettre de limiter territorialement une mesure d'interdiction d'usage.

En l'espèce, une société allemande titulaire de marques allemandes et de l'Union Européenne « Combit » pour des produits et services dans le domaine de l'informatique s'est opposée à une société israélienne qui commercialisait via son site internet dans plusieurs pays dont l'Allemagne des logiciels sous la dénomination « Commit ». Devant les juridictions allemandes, et sur le fondement de sa marque de l'Union Européenne, la société allemande demandait à titre principal, qu'il soit ordonné à la société Commit de cesser l'usage du signe « Commit » pour des logiciels en raison du risque de confusion avec sa marque et, formait à titre subsidiaire, une demande identique limitée à l'Allemagne sur le fondement de sa marque allemande.

La juridiction allemande fait droit à la demande subsidiaire mais rejette la demande principale. La société allemande interjette appel. Les juges allemands du second degré vont conclure que l'usage du signe « Commit » est de nature à créer un risque de confusion avec la marque « Combit » mais uniquement dans l'esprit d'un public germanophone ; un tel risque n'existant pas pour un public anglophone malgré la similitude phonétique, en raison des différences conceptuelles entre ces deux termes en anglais.

S'interrogeant sur les conséquences de l'effet unitaire de la marque de l'Union Européenne, la juridiction va surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne sur le point de savoir si le constat de l'existence d'un risque de confusion limité à une partie du territoire et de l'absence de risque de confusion sur une autre partie du territoire peut entraîner une violation du droit exclusif conféré par cette marque et permettre qu'une mesure de cessation d'usage soit ordonnée pour l'ensemble du territoire de l'Union.

La Cour de justice rappelle que dans le cadre d'une opposition, l'existence d'un risque de confusion sur une partie du territoire de l'Union suffit pour faire droit à l'opposition. Dès lors, une solution identique doit être appliquée s'agissant d'une mesure d'interdiction d'un signe au sein de l'Union. L'existence d'un risque de confusion sur une partie du territoire de l'Union, en l'espèce la partie germanophone, suffit pour conclure à l'existence d'une violation du droit exclusif conféré par la marque. Toutefois, selon la Cour de justice, la portée territoriale de l'interdiction peut être limitée, exceptionnellement, dès lors que le tribunal des marques de l'Union Européenne constaterait que l'usage du signe similaire n'entraîne aucun risque de confusion sur une autre partie du territoire et donc une absence d'atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque. La Cour précise que l'absence d'atteinte aux fonctions de la marque doit être clairement constatée après examen de tous les facteurs pertinents parmi lesquels une comparaison visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit. Enfin, la Cour donne une indication pratique s'agissant de la mention d'exclusion d'une partie du territoire laquelle devra viser de manière complète les zones à exclure.

Florence DAUVERGNE