



Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 12 septembre 2013¹

Affaire C-409/12

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH
contre
Pfahnl Backmittel GmbH**

[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberster Patent- und Markensenat (Autriche)]

«Marques — Directive 2008/95/CE — Article 12, paragraphe 2, sous a) — Motifs de déchéance — Marque devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit pour lequel elle est enregistrée — Conditions objectives et subjectives de la déchéance — Détermination du public pertinent — Inactivité du titulaire de la marque — Existence de désignations alternatives — Absence de mention de la marque de la part des intermédiaires»

1. Les marques ne contribuent pas seulement à définir notre système économique et notre comportement d'acheteur. Elles ont également laissé une empreinte, subtile mais indéniable, sur la langue que nous parlons. Certaines ont si fortement modelé notre conception d'un objet qu'elles sont entrées dans le vocabulaire courant pour désigner cet objet².

2. Le changement de signification d'une marque ne va pas sans poser de problèmes à son titulaire. En effet, il résulte de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE³ (ci-après la «directive») que le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit pour lequel elle est enregistrée. La Cour a en l'espèce l'occasion de préciser encore les conditions d'application de ce motif de déchéance. En particulier, il faut déterminer pour quel public la marque doit devenir la désignation du produit, en quoi consiste une inactivité pertinente et si l'existence de désignations alternatives équivalentes pour le produit est une condition de la déchéance. Sur le premier point, la Cour a déjà pris une position de principe dans l'arrêt *Björnekulla Fruktindustrier*⁴ et elle a déjà formulé certaines observations liminaires sur le deuxième point dans l'arrêt *Levi Strauss*⁵, mais c'est en substance la première fois qu'elle est confrontée au troisième point.

1 — Langue originale: l'allemand.

2 — En ce qui concerne la langue allemande, c'est le cas par exemple des marques *Fön* (Deutsches Patent- und Markenamt, enregistrement n° 739154) ou *Heroin* (registre du Reichspatentamt, n° 31650). Depuis le 30 septembre 1950, cette dernière marque ne peut plus être invoquée. De Ridder, M., *Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge*, Campus, Francfort-sur-le-Main, 2000, p. 63 et 64. Pour des exemples en français, voir point 50 des conclusions de l'avocat général Léger dans l'affaire *Björnekulla Fruktindustrier* (arrêt du 29 avril 2004, C-371/02, Rec. p. I-5791).

3 — Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25).

4 — Précité.

5 — Arrêt du 27 avril 2006 (C-145/05, Rec. p. I-3703, point 34).

3. Les questions se posent dans le cadre d'un litige portant sur la validité de la marque Kornspitz et opposant la titulaire de la marque, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (ci-après «Backaldrin»), à sa concurrente, Pfahnl Backmittel GmbH (ci-après «Pfahnl»). S'il est vrai que les consommateurs peuvent, le cas échéant, considérer cette marque comme une désignation générique pour un type de petit pain, il ne saurait en aller de même pour les boulangers.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l'Union

4. L'article 2 de la directive⁶ définit les signes susceptibles de constituer une marque:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

5. En bonne logique, l'article 3, paragraphe 1, de la directive dispose donc:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[...]»

6. L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive dispose:

«Sans préjudice du paragraphe 1, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.»

B – Le droit autrichien

7. L'article 33b, paragraphe 1, de la loi sur la protection des marques (Markenschutzgesetz), qui assure la transposition de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive, dispose:

«Toute personne peut demander la radiation d'une marque lorsque, après la date de son enregistrement, la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.»

6 — Citée à la note en bas de page 3.

II – Les faits et la procédure au principal

8. Backaldrin est titulaire de la marque verbale autrichienne KORNSPITZ (n° 108.725), qui a été enregistrée avec effet au 13 décembre 1984 pour désigner, dans la classe 30 de la classification de Nice⁷, tant des produits de boulangerie et de pâtisserie, y compris prêts à cuire, que des produits bruts et intermédiaires (par exemple de la farine et des pâtons) intervenant dans la fabrication de tels produits. La présente procédure concerne uniquement l'enregistrement en tant que marque de produits (finis), à l'exclusion des produits bruts et intermédiaires.

9. Backaldrin fabrique sous la marque Kornspitz un mélange prêt à cuire composé de diverses sortes de farines et de céréales égrugées, de graines de lin et de sel, qu'elle vend principalement à des boulangers. Ces derniers y ajoutent de l'eau, du lait et de la levure avant de former et de cuire le produit fini, qu'ils vendent directement ou par l'intermédiaire de magasins de denrées alimentaires sous la désignation «Kornspitz», utilisée avec l'accord de Backaldrin.

10. Selon l'Oberste Patent- und Markensenat (Autriche), la juridiction de renvoi, le produit fini fabriqué par les boulangers a un goût typique et une forme caractéristique. Les parties sont en désaccord sur le degré d'uniformité de ce produit. Backaldrin soutient que la recette, les formations et la licence non exclusive accordée aux boulangers pour utiliser la marque lui permettent de garantir un produit uniforme, de forme constante et ne contenant pas d'autre ingrédient que ceux indiqués au point précédent. Pfahnl affirme au contraire que les boulangers ont toute latitude dans l'élaboration du produit et ne sont pas contrôlés par Backaldrin, ce qui ferait notablement varier la forme donnée au produit fini et les ingrédients qui lui sont ajoutés.

11. Le produit vendu sous la marque Kornspitz est très connu des consommateurs finals en Autriche et peut être obtenu partout. Backaldrin affirme livrer son mélange prêt à cuire à 1 200 des 1 500 boulangeries autrichiennes ainsi qu'à un grand nombre d'entreprises étrangères.

12. Selon les constatations faites en première instance et contestées par Backaldrin en appel, la très grande majorité des consommateurs finals tient Kornspitz pour la désignation d'un produit de boulangerie et non pour un terme se référant à l'entreprise d'origine du produit. Les concurrents et les boulangers savent en revanche que Kornspitz est une marque.

13. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, les boulangers livrés par Backaldrin n'informent généralement pas leurs clients du fait que le produit litigieux est fabriqué à partir d'un mélange prêt à cuire acheté à Backaldrin.

14. Backaldrin assure elle-même le marketing et la publicité de sa marque. En ce qui concerne la protection de la marque contre les atteintes venant de tiers, la juridiction de renvoi a constaté que l'existence d'un nombre significatif de telles atteintes n'avait pas été établie. Selon les constatations de la division d'annulation, ce n'est que dans quatre cas spécifiques que Backaldrin a négligé d'intervenir ou tardé à agir contre des boulangers ayant vendu un produit comme étant du Kornspitz sans l'avoir fabriqué à partir du mélange vendu par Backaldrin.

15. Pfahnl soutient que Backaldrin ne surveille pas le marché pour repérer les utilisations abusives de sa marque. La dénomination «Kornspitz» serait incluse dans la 40^e édition de l'*Österreichisches Wörterbuch* (dictionnaire autrichien) et dans une liste d'austriacismes publiée dans Wikipédia. Backaldrin réplique que du matériel publicitaire est mis à la disposition des boulangers, que

7 — Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

l'existence de la marque est quelquefois relevée par la mention ® ou par l'inscription «Kornspitz» et qu'aucun dictionnaire ne cite le mot sans rappeler qu'il s'agit d'une marque. En outre, il serait évident pour les consommateurs, surtout dans les agglomérations où il y a de grandes boulangeries et des succursales, que les produits de boulangerie ne sont pas fabriqués sur place.

III – La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

16. S'appuyant sur l'article 33b, paragraphe 1, de la loi sur la protection des marques, Pfahnl a demandé le 14 mai 2010 la radiation de la marque Kornspitz tant pour les produits de boulangerie que pour ceux entrant dans leur fabrication. La division d'annulation de l'Österreichische Patentamt (Office autrichien des brevets) a ordonné le 26 juillet 2011 la radiation de la marque pour toutes les marchandises indiquées. Backaldrin a fait appel de cette décision devant la juridiction de renvoi.

17. Pfahnl a fait valoir à l'appui de sa demande que Kornspitz serait devenu, pour les fabricants, les consommateurs et les commerçants, la désignation d'un petit pain de farine bise, se terminant en pointe aux deux extrémités. La marque ne serait dès lors plus en mesure de distinguer les produits de Backaldrin de ceux d'autres fabricants.

18. Concernant l'enregistrement pour les produits bruts et intermédiaires, Backaldrin répond que la radiation est exclue, ne serait-ce que parce que les boulangers et les détaillants de denrées alimentaires continueraient de considérer Kornspitz comme une marque. Quant à l'enregistrement pour les produits finis, Backaldrin conteste que les boulangers, les détaillants de denrées alimentaires ou les consommateurs considèrent la marque comme une désignation générique. À supposer même que les consommateurs aient perdu la conscience d'avoir affaire à une marque, l'évolution vers une désignation générique serait exclue par le fait que les boulangers et les détaillants de denrées alimentaires gardent conscience du fait que la désignation est celle d'une marque. Une radiation serait également exclue par le fait qu'il existe, pour le produit en question, des désignations alternatives comme «Knusperspitz», «Kerni», «Bio Urkornweckerl», «Kornstange», «Kornweckerl» ou «Alpenspitz». Au demeurant, la radiation porterait une atteinte injustifiée à la propriété de Backaldrin, qui est protégée par le droit constitutionnel.

19. Pour déterminer si la marque litigieuse est devenue une désignation usuelle, l'Oberste Patent- und Markensenat distingue dans sa demande de décision préjudicielle entre les divers produits pour lesquels la marque a été enregistrée. Pour autant que la marque a été enregistrée pour des produits bruts et intermédiaires, le marché du produit serait constitué principalement par les boulangers et les marchands de denrées alimentaires, qui seraient parfaitement conscients du fait que la désignation concerne une marque. Dans cette mesure, la radiation serait exclue et il conviendrait de modifier la décision de la division d'annulation de l'Österreichisches Patentamt sans qu'il soit nécessaire de saisir la Cour.

20. En revanche, concernant l'enregistrement pour les «produits de boulangerie» et les «pâtisseries», le marché du produit serait principalement constitué par les consommateurs finals. Selon les constatations faites en première instance, et contestées par Backaldrin, ceux-ci considéreraient Kornspitz comme la désignation d'un certain type de produit de boulangerie. Rien dans la jurisprudence de la Cour ne permettrait de dire si une évolution de la marque vers une désignation générique est possible lorsque les consommateurs, mais non les détaillants et les intermédiaires, considèrent le signe comme une notion générique. La doctrine allemande et la jurisprudence autrichienne l'excluraient.

21. Selon la juridiction de renvoi, l'on peut déduire de la jurisprudence de la Cour que le point de vue des intermédiaires n'est pertinent que s'il a un impact sur la décision d'achat du consommateur final. Or, en l'occurrence, les boulangers n'auraient aucun intérêt à faire savoir qu'ils utilisent un mélange prêt à cuire et ne travaillent pas de façon «traditionnelle». Ce que le boulanger sait n'aurait donc

aucun impact sur la décision d'achat du consommateur. Si, pour suivre ce point de vue, l'on se référait aux seuls consommateurs, ce sont précisément les marques qui ont le plus de succès qui seraient le plus menacées de déchéance. Au demeurant, la déchéance de la marque pour le petit pain menacerait également la marque pour le mélange prêt à cuire, puisque la déchéance pour le petit pain permettrait aux concurrents de mentionner sur le produit de base utilisé en amont qu'il est destiné à fabriquer des «Kornspitze». Il serait permis de se demander si cela peut être concilié avec la protection constitutionnelle de la propriété intellectuelle.

22. La juridiction de renvoi se demande encore s'il est possible de reprocher à Backaldrin une inactivité significative. L'inactivité ou le retard de réaction dans quatre cas de violation de marque ne sauraient être considérés comme provoquant la transformation d'une marque en désignation générique. Il faudrait cependant se demander si Backaldrin n'aurait pas dû exiger des boulangers qu'ils veillent à ce que le consommateur perçoive bien la désignation comme une marque ou si elle n'aurait pas dû insister elle-même sur le caractère d'indication d'origine de la marque.

23. Enfin, la juridiction de renvoi observe que la jurisprudence autrichienne considère même une marque encore perçue comme telle par le commerce comme frappée de déchéance pour des raisons d'intérêt général lorsque les consommateurs finals y voient la désignation usuelle du produit sans que les milieux commerciaux disposent d'une désignation alternative. Il y aurait alors un besoin des milieux commerciaux de pouvoir librement utiliser la désignation.

24. Compte tenu des considérations ci-dessus, l'Oberste Patent- und Markensenat a sursis à statuer le 11 juillet 2012 et a saisi la Cour au titre de l'article 267 TFUE des questions préjudicielles suivantes:

- «1) Une marque est-elle devenue la 'désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service', au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la [directive] lorsque
 - a) les commerçants sont conscients du fait qu'il s'agit d'une indication d'origine, mais qu'ils n'en informent généralement pas les consommateurs finals et que
 - b) pour cette raison (notamment), les consommateurs finals ne perçoivent plus la marque comme une indication d'origine, mais comme la désignation usuelle de produits ou de services pour lesquels elle est enregistrée?
- 2) Le fait que le titulaire de la marque reste inactif alors que les commerçants n'indiquent pas à leurs clients qu'il s'agit d'une marque enregistrée suffit-il à constituer une 'inactivité', au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la [directive]?
- 3) Les droits attachés à une marque qui est devenue, en raison de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, une désignation usuelle pour les consommateurs finals, mais pas pour le commerce, doivent-ils être déclarés déchus au cas et uniquement au cas où les consommateurs finals n'ont pas d'autre possibilité que d'utiliser cette désignation parce qu'il n'existe pas de termes alternatifs équivalents?

25. Backaldrin, Pfahnl, la République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

26. Au cours de l'audience du 29 mai 2013, des observations orales ont été présentées par Backaldrin, Pfahnl, la République fédérale d'Allemagne et la Commission.

IV – Appréciation juridique

A – Observations liminaires

27. Comme souvent en droit des marques, la clé de la réponse aux questions soulevées par la juridiction de renvoi réside dans la fonction de la protection apportée par la marque. La fonction principale de la marque est, conformément au considérant 11 de la directive et à une jurisprudence constante, la fonction dite «d'origine». La marque permet au consommateur ou à l'utilisateur final d'identifier l'origine de la marchandise marquée⁸ et de distinguer celle-ci d'une marchandise ayant une autre origine⁹. Ce qui importe à cet égard n'est pas que le consommateur puisse identifier le fabricant «physique», c'est-à-dire l'entreprise qui fabrique le produit même¹⁰. Cela ne répondrait pas à la réalité de l'économie actuelle, marquée par la division du travail, dans laquelle les produits sont fabriqués sous licence, en suivant des circuits de production complexes. Une marque garantit en fait que la marchandise est fabriquée sous le contrôle d'une entreprise, qui est la titulaire de la marque¹¹.

28. Cependant, si une marque vise avant tout à permettre la détermination de l'origine d'une marchandise, à savoir l'entreprise en contrôlant la fabrication, il n'est que logique que, conformément à l'article 2 de la directive, seuls puissent servir de marque les signes aptes à distinguer les marchandises d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les signes sans caractère distinctif ne peuvent être enregistrés¹². Un tel caractère fait par exemple défaut à des signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner le produit même. Ces signes butent sur un motif de refus d'enregistrement au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive¹³. L'article 3 de la directive concerne des cas où la marque ne remplit d'emblée pas la fonction d'origine. Cependant, un signe qui n'est devenu une désignation générique usuelle qu'après son enregistrement en tant que marque et qui n'est plus compris par le public pertinent comme étant une indication d'origine, n'a pas non plus de caractère distinctif. L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive prévoit la déchéance de ces marques, sous certaines conditions¹⁴.

29. Les dispositions susmentionnées constituent une réglementation globale cohérente, qui doit être interprétée dans son contexte. Outre la jurisprudence relative à la directive, et à la première directive 89/104/CEE¹⁵ qu'elle remplace, il faudra également tenir compte de la jurisprudence relative au règlement sur la marque communautaire, qui contient des dispositions analogues¹⁶.

30. Bien que la déchéance d'une marque devenue une désignation générique puisse parfaitement s'expliquer par la disparition de la fonction d'origine, il ne faut pas méconnaître que cette déchéance constitue une conséquence grave pour le titulaire de la marque, bien plus grave que le non enregistrement d'une désignation générique comme marque au début de son existence économique. Le passage d'une marque dans le langage courant pour désigner le produit lui-même illustre en

8 — Les marques peuvent bien entendu également couvrir des services. Comme la présente affaire ne concerne que des produits, je ne me référerai pour simplifier qu'à ces derniers.

9 — Arrêts du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507, point 28); du 4 octobre 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959, point 22), et du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Rec. p. I-8701, point 71).

10 — Voir point 75 de mes conclusions dans l'affaire Martín y Paz Diffusion (C-661/11), pendante devant la Cour.

11 — Arrêts du 17 octobre 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711, points 13 et 14), ainsi que Canon (précité à la note 9, point 28).

12 — Article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive.

13 — Voir arrêt Merz & Krell (précité à la note 9, points 28 et 31) ainsi que point 40 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans la même affaire.

14 — Arrêt Björnekulla Fruktindustrier (précité à la note 2, point 22).

15 — Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

16 — Voir articles 4, 7, paragraphe 1, sous d), et 51 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Des dispositions analogues figuraient déjà dans le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

définitive le succès du labour effectué, souvent sur plusieurs années, par le titulaire de la marque dont le produit a fini par incarner la gamme de produits correspondants aux yeux du monde. Il est souvent arrivé que, grâce à un produit particulièrement innovant, le titulaire de la marque crée littéralement la gamme de produits que le nom de la marque finit par désigner.

31. Le législateur était dans cette mesure tenu d'effectuer une mise en balance des intérêts. Il fallait, d'une part, tenir compte de l'intérêt du public et de la concurrence à la libre utilisation d'une notion que les milieux intéressés ne rattachent plus à une origine et dont la monopolisation oblige les concurrents à s'abstenir de l'utiliser, quelquefois en la remplaçant par une alternative pouvant paraître artificielle. D'autre part, il fallait tenir compte de l'intérêt des titulaires, dont les marques sont au demeurant, en tant que propriété intellectuelle, protégées par l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 1^{er} du premier protocole additionnel de la convention européenne sur sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950¹⁷. Le législateur a conclu la mise en balance en constatant que la transformation de la marque en désignation usuelle d'un produit ne peut être opposée au titulaire que si elle est due à l'activité ou à l'inactivité du titulaire¹⁸.

32. L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive subordonne donc son application à la condition objective que la marque soit devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle a été enregistrée. Comme condition subjective de son application, cette disposition prévoit que cette évolution doit être due à l'activité ou à l'inactivité du titulaire de la marque.

33. La présente procédure va permettre à la Cour de préciser davantage ces deux conditions. Les première et troisième questions préjudicielles concernent la condition objective, que j'examinerai en premier lieu. La deuxième question en revanche concerne la condition subjective.

B – *La condition objective (première et troisième questions préjudicielles)*

1. Sur la première question préjudicielle

34. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à déterminer pour quel type de public une marque doit être devenue la désignation usuelle d'un produit pour que la condition objective soit remplie et que la marque risque la déchéance au titre de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive. La juridiction de renvoi demande s'il suffit à cet égard que les consommateurs finals ne conçoivent plus la désignation comme une indication d'origine, tandis que les commerçants ont préservé cette conception, mais n'en informent généralement pas les consommateurs finals.

35. Backaldrin, la République fédérale d'Allemagne, la République française et la Commission pensent que, dans des situations comme la présente espèce, le public pertinent est constitué tant par les consommateurs que par les intermédiaires. Selon Pfahnl et la République italienne, seuls les consommateurs doivent être pris en considération.

a) La prise en considération de la fonction de qualité

36. Avant que je puisse toutefois aborder la question du public pertinent, je dois examiner un argument invoqué dans ce contexte par Backaldrin et par la République fédérale d'Allemagne.

17 — Cour eur. D. H., arrêt Anheuser-Busch c. Portugal du 11 janvier 2007, n° 73049/01.

18 — Arrêt Levi Strauss (précité à la note 5, point 19).

37. Backaldrin et la République fédérale d'Allemagne soutiennent que, lors de l'analyse du passage de la marque au statut de désignation usuelle, il faut tenir compte non pas seulement de la fonction d'origine, mais également de la fonction de qualité ou de garantie d'une marque, c'est-à-dire du point de savoir si le public pertinent associe aux produits distribués sous la marque des caractéristiques concrètes et une qualité constante.

38. La Commission a rejeté ce point de vue lors de la procédure orale. Si, dans le cadre de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive, on tenait compte de toutes les fonctions des marques, la déchéance serait impossible et la disposition en question n'aurait donc plus d'objet. Un aménagement du processus de fabrication par lequel des licenciés bénéficieraient d'une liberté d'action en ce qui concerne le produit doit avoir pour conséquence une réaction correspondante du consommateur, mais non la déchéance de la marque.

39. Il est incontestable que, en dehors de leur fonction principale, la fonction d'origine¹⁹, les marques assument également une série d'autres tâches²⁰. La Cour a bien précisé dans sa jurisprudence que le titulaire peut invoquer son droit exclusif au titre de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive non pas seulement en cas d'atteinte à la fonction d'origine, mais également en cas d'atteinte à la fonction de garantie de la qualité d'un produit ou aux fonctions de communication, d'investissement ou de publicité²¹. La Cour ne s'est en revanche pas prononcée sur le point de savoir si ces fonctions jouent également un rôle pour apprécier la question de savoir si un signe est devenu une désignation générique.

40. La fonction de qualité est dépourvue de pertinence dans le cadre de cette appréciation.

41. Cela résulte tout d'abord d'une compréhension adéquate de la fonction de qualité elle-même. Une marque permet à une entreprise d'investir dans la qualité de son produit. Elle permet en effet au consommateur d'identifier l'entreprise responsable de la fabrication du produit et, partant de ses expériences, de récompenser le fabricant de produits de qualité par l'achat de ses produits ainsi que de sanctionner le fabricant de produits médiocres en n'acquérant pas ces derniers²². En ce sens, une marque sert d'indication des qualités constantes d'un produit²³.

42. La fonction de qualité présuppose donc qu'une marque satisfasse à sa fonction d'origine. L'avocat général Jacobs a constaté à cet égard à juste titre que, «*en raison de leur fonction d'origine*, les marques peuvent être des éléments patrimoniaux qui entourent le goodwill d'une entreprise (ou de l'un de ses produits spécifiques)»²⁴. La marque protège les attentes du consommateur en ce qui concerne le produit d'une entreprise et non en ce qui concerne une notion dans laquelle le consommateur voit une désignation générique. Si la marque cesse de remplir sa fonction d'origine, parce qu'elle est devenue la désignation générique du produit, elle cesse également de remplir sa fonction de qualité.

19 — Point 27 des présentes conclusions.

20 — Voir, pour ne donner qu'un exemple, point 46 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Arsenal Football Club (arrêt du 12 novembre 2002, C-206/01, Rec. p. I-10273).

21 — Arrêts du 18 juin 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Rec. p. I-5185, point 58); du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417, point 77), ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C-323/09, Rec. p. I-8625, point 38). Voir Cornish, W., e.a., *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, Londres, 7^e éd. 2010, p. 658 à 661.

22 — Jehoram, T., e.a., *European Trademark Law*, Kluwer, Alphen-sur-le-Rhin, 2010, p. 12 et 13.

23 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, C.H. Beck, Munich, 4^e éd., 2009, Introduction, point 8.

24 — Point 39 des conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Parfums Christian Dior (arrêt du 4 novembre 1997, C-337/95, Rec. p. I-6013) (mise en italiques par mes soins).

43. Si, en revanche, lors de l'appréciation de la transformation d'une marque en désignation générique, l'on se référerait également à la fonction de qualité, en niant donc la transformation pour des marques ayant perdu leur fonction d'origine, mais préservé leur fonction de qualité, l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive ne trouverait plus matière à s'appliquer, comme la Commission l'a constaté à juste titre.

44. En effet, premièrement, les consommateurs associent également à toute désignation générique (et pas seulement aux marques) certaines caractéristiques constantes. Un croissant ayant la forme d'une baguette ou dépourvu de certaines caractéristiques gustatives ne serait pas un croissant. Une table dont le plateau serait vertical ne serait pas une table.

45. Deuxièmement, la fonction de qualité protège le fait de compter non pas sur une qualité particulièrement élevée, mais sur une qualité déterminée. Ainsi le consommateur peut-il associer à la marque A des produits excellents, à la marque B des produits médiocres et à la marque C des produits de qualité fluctuante²⁵. Il est donc impossible de dire à quel moment pourrait disparaître une fonction de qualité qui serait isolée de la fonction d'origine.

46. Partant, pour apprécier la transformation d'une marque en désignation générique, il faut se référer exclusivement à la fonction d'origine de la marque.

b) Le public pertinent

47. Partant de la fonction d'origine de la marque, il faut maintenant clarifier quel est le public pertinent, dans le cadre de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive, pour apprécier si une marque est devenue la désignation générique d'un produit.

48. La Cour a examiné cette question dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *Björnekulla Fruktindustrier*, précité. Le litige au principal dans cette affaire concernait une marque de conserves de cornichons hachés et marinés dont les enquêtes montraient qu'elle était certes devenue une désignation générique pour les consommateurs, mais pas pour les détaillants de produits alimentaires, les cantines et la restauration rapide.

49. La Cour a effectué une interprétation littérale, systématique et téléologique de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104, dont le libellé est en substance identique à celui de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive. Elle a constaté que tout le processus de commercialisation a pour objectif l'acquisition du produit par les consommateurs et les utilisateurs finals. Le rôle des intermédiaires consisterait à déceler et à anticiper la demande, à l'amplifier ou à l'orienter. En conséquence, la Cour a jugé que, «dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation usuelle du produit en cause, sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci»²⁶.

25 — Concernant la question toute différente des sanctions prévues par le droit des marques en cas de fortes fluctuations des caractéristiques d'un produit, voir (pour le droit américain) Hennig-Bodewig, F., «Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 1985, p. 445.

26 — Arrêt *Björnekulla Fruktindustrier* (précité à la note 2, points 24 et 26).

50. Les conclusions que les parties tirent de cette jurisprudence pour la présente affaire ne sont pas toutes les mêmes. Selon Backaldrin, la République fédérale d'Allemagne, la République française et la Commission, les boulangers font en l'espèce partie du public pertinent, en raison des caractéristiques du marché du produit en cause. De ce point de vue, la République française et la Commission jugent déterminant le fait que les boulangers participent au choix fait par le client. La République française souligne que, dans la mesure où ils négligent délibérément de signaler la marque aux consommateurs, les boulangers auraient une influence encore plus grande sur la décision d'achat de ceux-ci. La République fédérale d'Allemagne invoque le processus de transformation par les boulangers. La Commission ajoute que l'influence des intermédiaires croîtrait à mesure que se renforce l'influence qu'ils exercent sur le produit. Backaldrin fait valoir qu'il faut accorder une grande importance au point de vue des commerçants pour les produits présentés en vrac, qui n'offrent guère la possibilité d'apposer une indication relative à des droits de marque. En règle générale, une marque ne deviendrait une désignation usuelle que lorsque la connexion entre le signe et une origine déterminée n'est plus faite que par une proportion tout à fait négligeable des milieux commerciaux intéressés.

51. Pfahnl et la République italienne en revanche soutiennent que, dans la présente affaire, les boulangers ne font pas partie du public pertinent. Selon Pfahnl, les boulangers n'auraient aucune influence sur la décision d'achat du consommateur, qui choisirait de façon autonome et sans être conseillé. Au demeurant, le boulanger ne serait pas un intermédiaire, mais le fabricant du produit, le mélange prêt à cuire constituant simplement un moyen d'alléger sa tâche. Selon la République italienne, le point de vue des boulangers est sans importance, car leur conscience d'avoir affaire à une marque n'aurait pas d'impact sur la décision d'achat des consommateurs finals.

52. Selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, à laquelle je me rallie, le point de savoir si une marque est devenue une notion générique doit être apprécié par référence avant tout au consommateur et, «en fonction des caractéristiques du marché», aux opérateurs intervenant dans la distribution du produit, ce qui pose la question de savoir quelles sont les caractéristiques pertinentes du marché.

53. Les termes de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive, que l'avocat général Léger a minutieusement interprétés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *Björnekulla Fruktindustrier*, précité²⁷, n'apportent aucune indication utile à cet égard.

54. Il est certes possible de dégager du contexte de la réglementation des arguments en faveur de la thèse que le consommateur final doit être placé au centre de l'appréciation. Ce contexte n'apporte cependant aucune indication concluante quant à la question des caractéristiques du marché en présence desquelles les milieux commerciaux doivent également être considérés comme faisant partie du public pertinent.

55. Dans le cadre de l'interprétation systématique, il faut, après ce que je viens de dire, considérer que l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive s'oppose à l'enregistrement de marques «qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce». Ce motif de refus – qui est un cas particulier de l'absence de caractère distinctif (article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive) – peut être écarté s'il y a un caractère distinctif acquis, conformément à l'article 3, paragraphe 3.

27 — Points 29 à 43.

56. Selon le libellé de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive («langage courant» ou «habitudes loyales et constantes du commerce»), une notion est générique lorsqu'elle est considérée comme telle par les consommateurs ou par le commerce²⁸. Cela plaide apparemment en faveur de la thèse que, pour que la transformation en notion générique soit acquise, il suffit en général que les consommateurs aient intégré le changement de signification. Cette thèse peut aussi s'appuyer sur le fait que, lors de l'appréciation de questions relatives au caractère distinctif, la Cour s'est itérativement référée au consommateur, c'est-à-dire au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé²⁹. Il existe certes également des exemples de cas où la Cour a inclus les opérateurs commerciaux dans le public pertinent³⁰.

57. C'est donc l'objectif de la réglementation qui constitue le critère décisif pour déterminer les caractéristiques du marché en présence desquelles la transformation d'une marque en désignation générique doit être appréciée au regard également des milieux commerciaux intervenant dans la distribution du produit.

58. Ainsi que je l'ai déjà souligné, la fonction principale de la marque est la fonction d'origine. Dans le cadre de la vente d'un produit, la marque renseigne sur son origine. La marque fait ainsi – au même titre que la langue en général – partie intégrante d'un processus de communication, en l'occurrence entre les vendeurs et les acheteurs. Ce processus ne peut avoir le succès voulu et la marque ne pourra assumer la fonction justifiant son existence que si les deux parties à la communication appréhendent la marque comme telle, c'est-à-dire sont conscientes de sa fonction d'origine. Si l'un des deux groupes voit dans la marque une désignation générique, il y a échec du transfert de l'information que l'on voulait communiquer par la marque. Pour remplir la condition objective d'application de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive, il suffit donc en règle générale que les consommateurs considèrent une marque comme une désignation générique. C'est ce que la Cour a voulu dire lorsqu'elle a constaté que, en général, «la perception du milieu des consommateurs ou des utilisateurs finals a un rôle déterminant», puisque le processus de commercialisation aurait pour objectif l'acquisition du produit³¹.

59. À partir de ce processus de communication entre les vendeurs et les acheteurs, il est facile de dégager les caractéristiques qu'un marché doit présenter pour qu'un intermédiaire ait un rôle à jouer dans l'appréciation du caractère générique. En effet, même si l'acheteur ignore qu'il a affaire à une marque, la marque peut continuer d'exercer sa fonction d'origine lorsqu'un intermédiaire exerce une influence déterminante sur la décision d'achat de l'acheteur, de telle sorte que sa connaissance de la fonction d'origine de la marque permet au processus de communication d'aboutir. Tel est le cas lorsque, sur le marché correspondant, il est d'usage que l'intermédiaire donne des conseils déterminant la décision d'achat, voire prenne cette décision en lieu et place du consommateur, comme c'est le cas pour les pharmaciens et les médecins en matière de médicaments soumis à ordonnance³².

28 — Il est vrai que, selon l'avocat général Léger, la formulation du texte et la pratique de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) indiquent qu'il faut tenir compte tant du point de vue du consommateur moyen que de celui des milieux professionnels en charge de la commercialisation. Points 57 à 60 des conclusions de l'avocat général Léger dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *Björnekulla Fruktindustrier* (précité à la note 2).

29 — Arrêts du 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 53); du 6 mai 2003, *Libertel* (C-104/01, Rec. p. I-3793, points 45 et 46); du 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland* (C-363/99, Rec. p. I-1619, point 76); *Henkel* (C-218/01, Rec. p. I-1725, point 50), ainsi que du 21 octobre 2004, *OHMI/Erpo Möbelwerk* (C-64/02 P, Rec. p. I-10031, point 43); point 44 des conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *Merz & Krell* (précité à la note 9) ainsi que point 23 dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *Levi Strauss* (précité à la note 5).

30 — Arrêt *Windsurfing Chiemsee* (précité à la note 29, point 29).

31 — Arrêt *Björnekulla Fruktindustrier* (précité à la note 2, point 24).

32 — Voir en ce sens, pour l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, arrêt du 26 avril 2007, *Alcon/OHMI* (C-412/05 P, Rec. p. I-3569, point 56). Voir, également, points 48 à 52 des conclusions de l'avocat général Kokott dans la même affaire.

60. Il n'y a pas en l'espèce d'influence aussi déterminante sur la décision d'achat. Les clients d'une boulangerie prennent leur décision d'achat sans être conseillés dans une mesure notable ou être influencés.

61. Le fait qu'avec l'acquisition de certains mélanges prêts à cuire, les boulangers influenceraient la décision des clients ne change rien à cette conclusion. L'acquisition d'un mélange prêt à cuire n'influe pas sur l'acquisition du produit fini. Ce dernier est un produit différent, que le boulanger offre au client après l'avoir fabriqué sous licence à partir d'un produit de base.

62. La décision des boulangers relative aux produits qu'ils proposent et l'absence d'information de leurs clients au sujet du fait que le nom d'un produit est une marque ne constituent pas non plus une prise d'influence déterminante sur la décision d'achat que le consommateur est susceptible de prendre. Selon les considérations développées ci-dessus, une telle influence supposerait que la fonction d'origine de la marque soit assumée par les boulangers, qui influenceraient ainsi la décision d'achat du consommateur, dans le cadre du processus de vente entre les vendeurs et les consommateurs. Or, en l'espèce, les boulangers commencent par fabriquer le produit fini eux-mêmes sous licence. Ils sont donc dans le camp des fabricants et non des consommateurs. Le caractère limité de la gamme de produits proposés et l'absence d'information sur la qualité de marque ont sans doute une influence de facto sur la décision d'achat des consommateurs, mais pour autant c'est non pas pour l'acheteur que les boulangers exercent une influence sur la décision d'achat, mais pour le vendeur.

63. Le droit européen des marques ne fait certainement pas exception lorsqu'il se réfère principalement au consommateur pour apprécier si une marque a acquis un caractère générique. Aux États-Unis, le juge Learned Hand a conclu très tôt que le critère décisif est la conception que le consommateur se fait du sens du terme correspondant³³. De même, la Cour de justice de la Communauté andine tranche la question de savoir si une marque est devenue une désignation générique en se référant à la conception qu'en a le consommateur, puisque c'est lui «l'objet de la protection assurée aux marques»³⁴.

64. En revanche, même après l'arrêt *Björnekulla Fruktindustrier*, précité, l'Oberster Gerichtshof (Autriche) continue en principe de se fonder sur le critère d'une «détermination globale des conceptions respectives de tous les milieux économiques confrontés à la marque», ce qui inclurait les fabricants et les commerçants en plus des consommateurs finals. L'argument invoqué à l'appui est que le consommateur final a facilement tendance à utiliser des marques comme si elles étaient des désignations génériques³⁵.

65. Cet argument ne me convainc pas. Certes, les consommateurs utilisent souvent des marques comme désignation générique, mais ils sont en général conscients d'avoir affaire à une marque, ce qui ne suffit pas pour remplir la condition objective de déchéance. Il est relativement rare que le consommateur ait perdu cette conscience d'avoir affaire à une marque. Lorsque cela arrive, la marque ne remplit plus sa fonction d'origine. L'on ne voit pas pourquoi, dans un tel cas, le passage de la marque au statut de désignation générique, qui est la condition objective de la déchéance, devrait être artificiellement entravé en utilisant comme public pertinent un groupe de référence composé de gens particulièrement conscients de l'existence de la marque. La protection dont bénéficie le statut de propriétaire du titulaire de la marque en vertu des droits fondamentaux ne justifie pas une telle exigence. Cette protection est déjà prise en compte par le fait que la réalisation de la condition objective ne suffit pas à elle seule à entraîner la déchéance de la marque.

33 — *Bayer Co. v. United Drug Co.* (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Voir *Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co.* (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley, M., et McKenna, M., «Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP», *The Georgetown Law Journal*, 2012, vol. 100, p. 2055, 2066 à 2069.

34 — *Proceso 11-IP-2002*.

35 — *Oberster Gerichtshof*, 4 Ob 128/04h – E-Memory, du 6 juillet 2004. L'argument évoqué en dernier lieu est également utilisé par la jurisprudence allemande pour défendre une interprétation restrictive: *OLG München, GRUR-RR 2006, 84, 85* «Memory».

66. Enfin, aucune autre interprétation ne peut être retenue sur la base des considérations de la juridiction de renvoi selon lesquelles, en cas de déchéance de la marque Kornspitz appliquée à des produits finis, les concurrents pourraient, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive, apposer sur leurs préparations prêtes à cuire la mention «pour la fabrication de Kornspitze», ce qui ferait perdre de sa valeur à la marque enregistrée par Backaldrin pour les mélanges prêts à cuire. Le risque de voir la marque applicable au produit de base se déprécier du fait de la déchéance de la marque sur le produit fini résulte de la décision d'enregistrer la marque pour les deux groupes de produits et de la structure spécifique de production et de distribution du produit fini, dans la mesure où il est en particulier fabriqué par des boulangers munis d'une licence pour vendre le produit fini sous la marque. Ces décisions ont été prises par la titulaire de la marque elle-même, qui a de ce fait créé le risque correspondant. Elle est cependant protégée par le fait qu'une déchéance de la marque est exclue dans la mesure où la transformation en désignation générique n'est pas due à son activité ou à son inactivité.

67. Partant, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que le public pertinent par rapport auquel il faut apprécier si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit pour lequel elle a été enregistrée, est composé avant tout des consommateurs et des utilisateurs finals. Pour un marché présentant certaines caractéristiques, il faut également tenir compte des opérateurs intervenant dans la distribution du produit. De telles caractéristiques se présentent notamment lorsque les opérateurs correspondants exercent une certaine influence sur la décision d'achat du consommateur final. Faute de cela, une marque sera réputée devenue la désignation usuelle de la marchandise pour laquelle elle a été enregistrée lorsqu'elle est vue comme telle par les consommateurs finals, même si les commerçants qui fabriquent eux-mêmes le produit à partir d'un produit de base fourni par le titulaire de la marque et qui le commercialisent sous la marque avec l'accord de ce titulaire, sont conscients du fait qu'il s'agit d'une indication d'origine et n'en informent généralement pas le consommateur final.

2. Sur la troisième question préjudicielle

68. La troisième question vise à savoir si la déchéance d'une marque qui, du fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, est devenue une désignation usuelle pour les consommateurs finals, mais pas pour le commerce, est subordonnée à la condition qu'il n'y ait pas de désignation alternative équivalente, de sorte que le consommateur final n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette désignation.

69. Selon l'Oberste Patent- und Markensenat, cette question a pour toile de fond la jurisprudence de l'Oberster Gerichtshof. Selon cette jurisprudence, la transformation d'une marque en désignation générique est a priori exclue tant que le commerce y voit une désignation d'origine. Il en irait cependant autrement lorsque le commerce ne dispose pas d'alternative équivalente pour une marque que les consommateurs finals considèrent comme une désignation générique³⁶. Même si, selon la juridiction de renvoi, cette condition ne trouve aucun appui dans le texte, elle permettrait néanmoins d'établir un juste équilibre entre les droits, y compris fondamentaux, du titulaire de marque et l'intérêt général à la disponibilité de signes désignant des produits et des services.

70. Selon Backaldrin, l'évolution d'une marque vers une désignation générique est exclue s'il y a des désignations alternatives pour le produit. L'existence de désignations alternatives est retenue même si elles ne sont pas pleinement équivalentes, en particulier en ce qui concerne l'ampleur de leur diffusion.

36 — Oberster Gerichtshof, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II, du 29 janvier 2002; voir Oberster Gerichtshof, 4 Ob 128/04h – E-Memory, du 6 juillet 2004.

71. Pfahnl juge cette exigence sans pertinence pour l'appréciation de la déchéance d'une marque. Elle ne trouverait aucun appui dans le libellé, la systématique ou la finalité de la directive. La Commission se rallie à ce point de vue.

72. De même, la République française ne considère pas que la présence de désignations alternatives soit requise pour qu'une marque puisse se transformer en désignation générique, mais elle concède qu'il peut s'agir d'un indice. La République italienne ne voit dans l'absence de désignation alternative qu'un «facteur de risque» qui peut contribuer à la transformation d'une marque en désignation générique.

73. Selon moi, pour examiner si une marque est frappée de déchéance, il n'est pas nécessaire d'examiner si le commerce dispose de désignations alternatives équivalentes pour le produit lui-même.

74. Il faut tout d'abord préciser ce que la juridiction de renvoi entend lorsqu'elle affirme qu'«il n'existe pas de termes alternatifs équivalents». Elle ne peut vouloir dire par là qu'un synonyme doit «exister» objectivement. La langue est en effet un phénomène social et non un espace objectivement défini. Une notion spontanément inventée (par le titulaire de la marque) ne saurait constituer un «terme alternatif équivalent». Le sens d'un mot est son emploi dans la langue³⁷. Une fois introduit, un contenu sera certes soumis à l'évolution de l'usage linguistique, mais il ne sera pas facile de le modifier dans un sens délibéré. La question de savoir si un mot représente une «alternative» pour un autre mot, voire si le mot est «équivalent», est ainsi déterminée par la communauté linguistique, et non par un tribunal. Cette communauté pourra faire une interprétation différente d'un mot à première vue «équivalent», voire en rejeter complètement l'utilisation. Le critère doit donc être interprété en ce sens qu'il recherche, pour la notion, des synonymes qui soient introduits dans l'usage linguistique effectif. Cela répond d'ailleurs à la conception de l'Oberster Gerichtshof, qui parle d'un «terme alternatif en usage»³⁸.

75. Un tel critère n'est cependant pas prévu par le texte de la disposition et il n'est pas compatible avec sa finalité. Le risque de déchéance en cas de transformation d'une marque en désignation usuelle a pour raison d'être, sur la base des considérations développées ci-dessus, le fait que la marque ne peut plus remplir sa fonction d'origine. La déchéance est le mécanisme par lequel l'ordre juridique satisfait au besoin de la société de pouvoir librement utiliser le signe («impératif de disponibilité»)³⁹. La condition juridique préalable de la déchéance n'est cependant pas la preuve d'un besoin de la société de pouvoir utiliser le signe, besoin qui peut être moins fort lorsque d'autres signes sont disponibles pour la même fin. La seule condition légale est que la marque soit devenue la désignation usuelle d'un produit. Or, cette question est indépendante du point de savoir si des synonymes sont entrés dans le langage courant.

76. Enfin, il faut rejeter l'argument selon lequel le critère discuté dans cette question préjudicielle serait nécessaire pour satisfaire à la protection que les droits fondamentaux garantissent à la propriété du titulaire de la marque. Comme je l'ai déjà observé, le législateur a satisfait à son obligation de mise en balance des intérêts de la société et des droits fondamentaux du titulaire de la marque en exigeant pour la déchéance que, outre sa transformation en notion générique, la marque remplisse les critères de la condition subjective d'application de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive. Il n'y a ainsi pas de place pour des critères supplémentaires non écrits dans la condition objective.

77. Il convient donc de répondre à la troisième question que, pour l'appréciation de la déchéance d'une marque, il est sans pertinence que le consommateur final se trouve contraint d'utiliser la désignation correspondante parce qu'il n'existe pas de termes alternatifs équivalents.

37 — Wittgenstein, L., *Philosophische Untersuchungen*, Akademie Verlag, Berlin, 2011, § 43.

38 — Oberster Gerichtshof, 4 Ob 128/04h – E-Memory, du 6 juillet 2004.

39 — Arrêt du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux (C-102/07, Rec. p. I-2439, points 22 à 24).

C – La condition subjective (deuxième question préjudicielle)

78. La deuxième question préjudicielle concerne la condition subjective d'application de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive, autrement dit la question de savoir si l'évolution du sens du signe est imputable au titulaire de la marque. La juridiction de renvoi voudrait savoir à cet égard si, pour qu'il y ait inactivité, il suffit que le titulaire de la marque reste inactif malgré le fait que les commerçants distribuant son produit n'indiquent pas à leurs clients qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

79. Backaldrin est d'avis qu'il faut répondre à cette question par la négative. Il n'y aurait d'inactivité au sens de la directive que si le titulaire de la marque ne réagit pas à une utilisation illicite de celle-ci par des tiers. En l'espèce cependant, Backaldrin aurait permis à ses clients, les boulangers, dans le cadre d'une licence non exclusive, de distribuer les produits litigieux sous la marque Kornspitz. Imposer aux boulangers d'informer les acheteurs que Kornspitz est une marque serait inusité et abusif dans le commerce des produits alimentaires frais. Il serait suffisant de fournir du matériel publicitaire pouvant être diffusé dans les boulangeries.

80. Pfahnl, la République française, la République italienne et la Commission répondent en revanche par l'affirmative à cette question. La titulaire de la marque serait également tenue d'être suffisamment attentive à la protection du caractère distinctif de celle-ci et d'utiliser dans le commerce toutes les possibilités à sa disposition pour combattre la transformation en désignation générique. Il lui appartiendrait dès lors d'appeler les boulangers à souligner la présence de sa marque. Le fait de s'en abstenir est considéré par la République française comme un indice d'inactivité au sens de la directive.

81. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive, la transformation d'une marque en désignation usuelle d'un produit ne suffit pas à provoquer sa déchéance. Il faut en effet que cette transformation soit due au «fait de l'activité ou de l'inactivité» du titulaire de la marque. Le texte de la norme ne prévoit pas de restriction quant à la nature de l'inactivité par le fait de laquelle une marque peut devenir une désignation générique.

82. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt *Levi Strauss*, précité, la Cour a eu l'occasion de dire quel type d'inactivité est suffisant pour remplir la condition objective. Elle a constaté que «[u]ne [...] inactivité peut également correspondre à une omission du titulaire d'une marque de recourir en temps utile à cet article 5, afin de demander à l'autorité compétente d'interdire aux tiers concernés de faire usage du signe pour lequel il existe un risque de confusion avec cette marque, puisque de telles demandes ont précisément pour objet de préserver le pouvoir distinctif de ladite marque»⁴⁰. Le terme «également» montre que la Cour voulait simplement évoquer ce cas de figure comme exemple d'une inactivité pertinente.

83. L'étendue des obligations pesant sur le titulaire de la marque peut être précisée à partir du sens et de l'objet de la norme. La directive vise à mettre en balance les intérêts du titulaire de la marque et ceux d'autres opérateurs économiques à disposer de signes. La protection des droits du titulaire n'est donc pas inconditionnelle, puisqu'il doit se montrer vigilant en ce qui concerne la protection de sa marque⁴¹. Cela vaut, selon moi, non seulement pour protéger la marque contre les violations, mais également pour le risque qu'une marque ne devienne une désignation générique. L'obligation de vigilance implique que le titulaire de la marque surveille le marché et fasse tout ce qu'il lui est raisonnablement possible de faire pour protéger sa marque contre la transformation en désignation générique.

40 — Arrêt *Levi Strauss* (précité à la note 5, point 34).

41 — Arrêt *Levi Strauss* (précité à la note 5, points 29 et 30).

84. La détermination des mesures appropriées que l'on peut raisonnablement exiger du titulaire de la marque incombe aux juridictions nationales. Des exemples de telles mesures peuvent être trouvés tant dans la jurisprudence de l'OHMI que dans la doctrine. On songe à la publicité, à l'apposition d'avertissements sur des étiquettes (ou des panonceaux placés à côté du produit et mentionnant le nom de celui-ci) ou encore aux contacts avec les éditeurs de dictionnaires, pour leur faire indiquer qu'un mot est une marque⁴². Le titulaire de la marque lui-même doit éviter de l'utiliser comme une désignation générique⁴³, doit prendre toutes les mesures qu'il lui est raisonnablement possible de prendre pour lutter contre une telle utilisation par des tiers et doit attirer l'attention du commerce sur le fait qu'il s'agit d'une marque⁴⁴. Si une licence d'utilisation d'une marque est octroyée, il conviendra dans ce cadre aussi de prendre les mesures que le titulaire peut raisonnablement prendre pour protéger la marque. Autrement dit, il faudra inclure des stipulations en ce sens dans la licence et veiller dans une mesure raisonnable à ce qu'elle soit respectée.

85. Il faut donc répondre à la deuxième question préjudicielle qu'il y a inactivité au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive si le titulaire de la marque ne prend pas les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui pour protéger sa marque contre la transformation en une désignation générique. Ces mesures incluent également des actions visant à influencer sur le comportement des preneurs de licence.

V – Conclusion

86. Par ces motifs, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles dans le sens suivant:

- 1) L'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE doit être interprété en ce sens que le public pertinent par rapport auquel il faut apprécier si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit pour lequel elle a été enregistrée est composé avant tout des consommateurs et des utilisateurs finals. Pour un marché présentant certaines caractéristiques, il faut également tenir compte des opérateurs intervenant dans la distribution du produit. De telles caractéristiques se présentent notamment lorsque les opérateurs correspondants exercent une certaine influence sur la décision d'achat du consommateur final. Faute de cela, une marque sera réputée devenue la désignation usuelle de la marchandise pour laquelle elle a été enregistrée lorsqu'elle est vue comme telle par les consommateurs finals, même si les commerçants, qui fabriquent eux-mêmes le produit à partir d'un produit de base fourni par le titulaire de la marque et qui le commercialisent sous la marque avec l'accord de ce titulaire, sont conscients du fait qu'il s'agit d'une indication d'origine et n'en informent généralement pas le consommateur final.
- 2) Pour l'appréciation de la déchéance d'une marque, il est sans pertinence que le consommateur final se trouve contraint d'utiliser la désignation correspondante parce qu'il n'existe pas de termes alternatifs équivalents.
- 3) Il y a inactivité au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 si le titulaire de la marque ne prend pas les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui pour protéger sa marque contre la transformation en une désignation générique. Ces mesures incluent également des actions visant à influencer sur le comportement des preneurs de licence.

42 — S'il existe un droit en ce sens, son exercice est obligatoire. Directives relatives aux procédures devant l'OHMI. Version finale: novembre 2007, partie D, section 2, p. 9.

43 — BK 595/2008-4 – 5HTP; De la Fuente García, E., dans O'Callaghan Muñoz, X., *Propiedad Industrial*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 223.

44 — Eisenführ, G., dans Eisenführ, G. & Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Carl Heymanns Verlag, Cologne, 3^e éd., 2010, art. 51, point 22; Galli, C., e.a., dans Bonlini G. & Confortini, M., *Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, Milanofiori Assago 2011, p. 191.