

Commentaire de l'article 11 de la nouvelle directive 2015/2436 rapprochant les législations des États-membres sur les marques – interdiction des actes préparatoires portant sur l'utilisation d'un conditionnement

Vernimme, Vandwynckel et Van Der Meiren, *Commentaire de l'article 11 de la nouvelle directive 2015/2436 rapprochant les législations des États-membres sur les marques – interdiction des actes préparatoires portant sur l'utilisation d'un conditionnement*, IEFbe 1725.

1. Le 23 décembre 2015, la directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États-membres sur les marques a été publiée au Journal officiel avec pour date effective d'entrée en vigueur le 12 janvier 2016. Cette directive, accompagnée par le règlement 2015/2424, fait partie du « paquet marque » mis en place afin de réformer en profondeur le cadre européen du droit des marques et d'harmoniser d'avantage les droits nationaux des États-membres tout en codifiant l'abondante jurisprudence de la Cour de justice en la matière.

L'article 11 de la directive en est une bonne illustration. Cet article concerne le droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou de tout autre support sur lequel est apposé la marque. Il a été nouvellement inséré dans la directive 2015/2436 et vise à renforcer les droits du titulaire de marque à l'encontre des tiers, comme nous allons l'expliquer plus en détail ci-après.

2. L'article 11 a été inséré dans la nouvelle directive afin d'offrir au titulaire un outil supplémentaire pour la protection de sa marque. En effet, si des dispositions équivalentes existaient déjà dans plusieurs droits nationaux, ni l'ancienne directive 2008/95 rapprochant les législations des États-membres sur les marques ni la version antérieure du règlement 207/2009 sur la marque communautaire ne contenaient de dispositions visant expressément à interdire les actes préparatoires en lien avec l'usage de conditionnements, labels,...¹. Nous pensons, par exemple, à l'utilisation d'un conditionnement sur

lequel est apposée la marque pour emballer des produits pour laquelle la marque est enregistrée.

3. En 2011 déjà, l'institut Max Planck se référait dans son étude sur le fonctionnement du système européen du droit des marques² servant de préalable à la réforme du droit des marques, à la définition de *marchandises de marque contrefaites* telle que prévue par l'accord ADPIC, en y incluant la notion de conditionnement : « (...) *toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d'importation* »³.

4. Le processus qui a conduit à l'adoption du « paquet marque » s'est étalé sur plusieurs années et le projet de directive a fait l'objet de nombreux amendements, notamment sous l'impulsion des multiples commentaires fournis en la matière par les associations actives (directement ou indirectement) en droit des marques⁴. Une première version proposée de l'article 11 faisait d'abord uniquement référence aux notions de « *get-up* » (présentation) et de

¹ Exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États-membres sur les marques, 27/03/2013, COM(2013) 162 final, 201/0089 (COD), p. 8 ([http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institution/commission_europeenne/com/2013/0162/COM_COM\(2013\)0162_FR.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institution/commission_europeenne/com/2013/0162/COM_COM(2013)0162_FR.pdf)).

² Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15 février 2011, p. 112, point 2.215.

³ Art. 51, note (14), Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC), https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_05_f.htm

⁴ Voir par exemple, les commentaires fournis par les associations Marques(www.marques.org/eutrademarkreform/FurtherResponse.s.asp);INTA(<http://www.inta.org/advocacy/pages/europeanuniontrademarkreform.aspx>); Amcham (<http://www.amchameu.eu/position-papers/position-paper-amcham-eu-views-european-trademark-package>); BASCAP and ICC, AIM,...

« *packaging* » (conditionnement)⁵. Les mots « *labels, marquages, dispositifs de sécurité ou d'authentification* » ont ensuite été ajoutés afin de garantir que chaque élément du conditionnement ou que chaque composant utilisé par le contrefacteur soit couvert par cette disposition⁶. Une difficulté dans la formulation du nouvel article résidait également dans le fait que le terme anglo-saxon « *get up* » n'était pas utilisé dans toutes les juridictions des États-membres⁷. La proposition originale ne faisait pas non plus référence à la notion de risque telle que reprise actuellement par l'article 11 et lui préférerait l'expression « *lorsqu'il est probable qu'il sera fait usage de...* ». Cette formulation n'a néanmoins pas été retenue car vague et source d'insécurité juridique⁸.

5. L'article 11, dans sa version finale, énonce ainsi : « *Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque par l'article 10, §§ 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après lorsqu'ils sont effectués dans la vie des affaires:*

- a) *l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre*

⁵ Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États-membres sur les marques, 27/03/2013, COM(2013) 162 final, 201/0089 (COD), p. 32 ([http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institution/commission_europeenne/com/2013/0162/COM_COM\(2013\)0162_FR.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institution/commission_europeenne/com/2013/0162/COM_COM(2013)0162_FR.pdf))

⁶ Committee draft report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 201/0089 (COD), PR/944364EN.doc, Committee on Legal Affairs, 31/07/2013, pp. 22-23 (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-516.713+01+DOC+PDF+VO//EN&language=EN>).

⁷ *Ibidem*, p. 22.

⁸ Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États-membres sur les marques, 27/03/2013, COM(2013) 162 final, 201/0089 (COD), p. 32 et Position de l'ANBPPI sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations, p. 8.

support sur lequel la marque peut être apposée ;

- b) *l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée ».*

6. Cette nouvelle disposition trouve son origine dans la volonté du législateur européen de fournir au titulaire des moyens supplémentaires pour protéger sa marque ainsi qu'il ressort du considérant n°26 de la directive: « *Afin que les titulaires de marques enregistrées puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon, il convient de leur permettre d'interdire l'apposition d'une marque contrefaite sur des produits, ainsi que certains actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition* ».

Si le terme « *certaines actes préparatoires* » repris dans le considérant 26 peut sembler porter à confusion quant aux actes tombant réellement (ou non) sous cette catégorie, l'article 11 énumère précisément les actes préparatoires concernés et limite ainsi sa portée. Deux types d'actes préparatoires sont donc visés par le nouvel article 11 de la directive :

1. Tout d'abord, en vertu de l'article 11 sous (a), il est désormais possible pour le titulaire d'un droit de marque de faire interdire, dans la vie des affaires, qu'un signe identique ou similaire à sa marque soit apposé sur des conditionnements, étiquettes, marquages, dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support, lorsqu'il existe un risque que l'usage de ces derniers, en relation avec des produits ou des services, constitue une infraction à l'article 10 §§ 2 et 3 de la même directive.
2. Deuxièmement, en vertu de de l'article 11 sous (b), il est également possible au titulaire de s'opposer dans l'hypothèse où le contrefacteur offre, met sur le marché, détient, importe ou exporte des conditionnements, étiquettes, marquages, dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée lorsqu'il existe

également un risque que l'usage de ces derniers, en relation avec des produits ou des services, constitue une infraction à l'article 10 §§ 2 et 3 de la directive

L'article 10 § 3 de la directive 2014/2436 prévoit ainsi notamment que constitue une infraction le fait d'apposer le signe protégé sur des produits ou sur leur conditionnement ; d'offrir les produits, de les importer ou exporter, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ; de faire usage du signe protégé comme nom commercial ou dénomination sociale ou encore d'utiliser le signe protégé dans les papiers d'affaires et la publicité ou dans certaines publicités comparatives sans toutefois que cela puisse porter préjudice aux droits antérieurs d'autres titulaires, acquis avant la date du dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée.

7. L'article 11 de la directive peut également être lu conjointement avec l'article 10 § 4 de la directive. Cette disposition concerne les mesures pouvant être prises par le titulaire contre les produits contrefaisants transitant par l'Union européenne avant leur commercialisation dans un pays hors UE.

La volonté de viser tant les biens contrefaisants que les emballages sur lesquels la marque est apposée faisait également partie des projets des instances européennes lors de l'adoption, en 2013, du règlement 608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle. Le règlement, en son article 2(5), inclut, en effet, expressément dans la définition de marchandises de contrefaçon « *tout emballage, étiquette, autocollant, brochure, notice, document de garantie ou autre article similaire, même présenté séparément (...)* ».

La version finale de l'article 10 §4 précise d'ailleurs clairement que « (...) *le titulaire (...) est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l'État membre où la marque est enregistrée, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation*

une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque ». ⁹

8. En conclusion, l'article 11 de la directive représente une des illustrations de la volonté sous-jacente qui animait la réforme du droit des marques, à savoir offrir de nouveaux outils au titulaire de marque qui tiennent compte de la réalité actuelle et de l'évolution du marché.

⁹ Article 51, voetnoot 14, TRIPS, [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:21994A1223\(17\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:21994A1223(17))