

Affaire C-365/24

Demande de décision préjudicielle

Date de dépôt :

20 mai 2024

Jurisdiction de renvoi :

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suède)

Date de la décision de renvoi :

20 mai 2024

Partie requérante :

Purefun Group AB

Partie défenderesse :

Doggy AB

[OMISSIS]

Partie défenderesse :

Doggy AB [OMISSIS]

OBJET DU LITIGE

Contrefaçon de marque notamment ; renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne

JUGEMENT ENTREPRIS

Jugement [OMISSIS] du Patent- och marknadsdomstolen [tribunal de la propriété industrielle et de commerce, Suède ; ci-après la «juridiction de première instance »] du 16 décembre 2022 [OMISSIS]. Le Patent- och marknadsöverdomstolen [la cour d'appel de la propriété industrielle et de commerce, Suède ; ci-après la «juridiction de céans »] [OMISSIS] rend la présente

DÉCISION (à notifier le 20 mai 2024)

1. La juridiction de céans décide de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel en vertu de l'article 267 [TFUE] et de lui soumettre la demande de décision préjudicielle formulée à l'annexe A du présent procès-verbal.
2. La juridiction de céans décide de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice.

La décision n'est pas susceptible de recours.

[OMISSIS]

Objet du litige au principal et circonstances pertinentes

- 1 Les parties à la procédure sont les sociétés Doggy AB (ci-après « Doggy ») et Purefun Group AB (ci-après « Purefun »).
- 2 Doggy est un producteur d'aliments pour chiens et chats et, selon l'objet social de la société, ses activités comprennent notamment la fabrication et le négoce d'aliments et d'autres produits pour animaux, ainsi que des activités connexes. Les aliments pour animaux sont vendus dans des magasins et sur des sites Internet de détaillants.
- 3 Purefun est un détaillant de produits destinés aux propriétaires de chiens, notamment d'aliments et de friandises pour chiens. Elle effectue ses ventes sur son site Internet sous le nom de domaine « doggie.se ».

La procédure devant la juridiction de première instance

- 4 En novembre 2021, Doggy a intenté une action contre Purefun devant la juridiction de première instance. Dans son recours, Doggy a, en ce qui nous concerne ici, demandé que la juridiction de première instance interdise sous peine d'astreinte à Purefun d'utiliser le signe DOGGIE dans ses activités commerciales de vente d'aliments pour animaux et autres produits et accessoires pour animaux, et condamne Purefun à verser à Doggy une indemnité de 150 000 couronnes suédoises (SEK), majorée de certains intérêts.
- 5 À l'appui de son recours, Doggy a, en ce qui concerne les aspects de l'affaire qui sont pertinents ici, fait valoir, en substance, ce qui suit. Doggy est titulaire, entre autres, de la marque verbale DOGGY, enregistrée au niveau national pour des produits alimentaires pour animaux relevant de la classe 31, et de la dénomination sociale « Doggy AB » [« Doggie SA (société par actions) »]. Purefun exerce ses activités sous le nom de domaine Internet « doggie.se ». Purefun promeut et vend divers produits et accessoires pour chiens, notamment des aliments et des articles à mâcher. Elle exerce ses activités en utilisant le signe DOGGIE. Doggy n'aurait pas consenti à l'utilisation de ce signe par Purefun. Il existerait une identité, ou du moins un très haut degré de similitude, entre, d'une part, les produits et services offerts en utilisant les marques et la dénomination sociale de Doggy et, d'autre

part, les services fournis par Purefun sous le signe DOGGIE. De plus, ce dernier signe serait particulièrement semblable aux marques et à la dénomination sociale de Doggy. Purefun porterait ainsi atteinte aux droits exclusifs de Doggy sur lesdites marques et dénomination sociale. Il serait raisonnable que Purefun verse une indemnité de 150 000 SEK pour l'utilisation de la marque et de la dénomination sociale.

- 6 Purefun a contesté les demandes et prétentions de Doggy selon lesquelles Purefun porterait atteinte à ses marques et à sa dénomination sociale, en arguant que les signes en question n'ont pas de caractère distinctif. En tout état de cause, ce caractère distinctif serait, selon Purefun, très faible. En outre, la similitude sur le plan des types de produits concernés et des marques serait limitée, de sorte qu'il n'y aurait pas de risque de confusion. Selon Purefun, la majorité des ventes sur le site doggie.se concerne des produits destinés aux propriétaires de chiens autres que les aliments et friandises pour chiens.
- 7 La juridiction de première instance a fait droit aux demandes de Doggy. Elle a ainsi estimé qu'il existait un risque de confusion entre, d'une part, les marques et la dénomination sociale de Doggy et, d'autre part, le signe utilisé par Purefun, et que, en utilisant [ce signe], Purefun portait atteinte aux droits de Doggy. En conséquence, selon la juridiction de première instance, il se justifiait d'interdire à Purefun l'utilisation de ce signe et de la condamner à verser une indemnité raisonnable.
- 8 La juridiction de première instance a d'abord examiné si le signe utilisé par Purefun était susceptible de créer une confusion avec la marque verbale de Doggy, puis, après avoir jugé que tel était le cas, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de conclure différemment en ce qui concerne la dénomination sociale.

La procédure devant la juridiction de céans

- 9 Purefun a fait appel du jugement de la juridiction de première instance et a demandé à la juridiction de céans de débouter Doggy de ses demandes. Devant la juridiction de céans, les parties au litige ont, en substance, fait valoir les mêmes circonstances qu'en première instance.
- 10 Au cours de la procédure devant la juridiction de céans, des questions ont été soulevées quant à l'interprétation du droit de l'Union.

Dispositions pertinentes du droit national et du droit de l'Union

Droit suédois

Varumärkeslag (2010:1877) [loi n° 1877 de 2010 sur les marques ; ci-après la « loi sur les marques »]

- 11 Cette loi met en œuvre, notamment, la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la « directive sur les marques »).
- 12 En vertu de l'article 8 du chapitre 1^{er} de la loi sur les marques, le titulaire d'une dénomination sociale ou d'un autre nom commercial possède un droit exclusif sur ce signe lorsqu'il est utilisé en tant que signe distinctif de marchandises.
- 13 En outre, l'article 10 du chapitre 1^{er} de la loi sur les marques dispose que le droit exclusif conféré sur un signe distinctif de marchandises par l'article 8 du chapitre 1^{er} de la loi implique que nul autre que son titulaire ne peut, sans le consentement de celui-ci, faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe qui est identique ou similaire audit signe distinctif, et qui est utilisé pour des types de produits ou de services identiques ou similaires, lorsqu'il existe un risque de confusion, notamment lorsque l'utilisation du signe pourrait donner à croire qu'il existe un lien entre son utilisateur et le titulaire du signe distinctif.
- 14 En vertu de l'article 3 du chapitre 8 de la loi sur les marques, une juridiction peut, à la demande de la personne qui est titulaire d'un signe distinctif de marchandises en vertu de l'article 8 du chapitre 1^{er} de la loi, enjoindre la cessation d'un acte de contrefaçon au contrefacteur sous peine d'astreinte.
- 15 L'article 4 du chapitre 8 de la loi prévoit que le contrefacteur est tenu de verser une indemnité pour avoir exploité le signe distinctif.

Lag (2018:1653) om företagsnamn [loi n° 1653 de 2018 sur la dénomination sociale ; ci-après la « loi sur la dénomination sociale »]

- 16 Selon l'article 1^{er} du chapitre 1^{er} de la loi sur la dénomination sociale, la dénomination sociale est le nom sous lequel une entreprise exerce ses activités. Selon le troisième alinéa du même article, « nom commercial » désigne la notion générale comprenant la dénomination sociale et les noms commerciaux secondaires.
- 17 En vertu de l'article 2 du chapitre 1^{er} de la loi, une entreprise acquiert un droit exclusif sur une dénomination sociale par l'enregistrement ou l'usage de celle-ci.
- 18 Selon l'article 1^{er} du chapitre 2 de la loi, une dénomination sociale ne peut être enregistrée que si elle est apte à distinguer les activités de son titulaire de celles d'autres entreprises. Le deuxième alinéa de cet article précise qu'il faut, dans l'appréciation du caractère distinctif d'une dénomination sociale, tenir compte de la durée et de l'étendue de son utilisation. En outre, il prévoit que, si la dénomination sociale consiste uniquement en une désignation générale de la nature des activités de l'entreprise ou d'un produit ou service offert par celle-ci, ou si elle consiste uniquement en un nom de lieu communément utilisé ou une désignation similaire, la dénomination sociale ne peut pas être considérée comme ayant en elle-même un caractère distinctif. Si la dénomination sociale comprend une désignation telle que « société par actions », « société en nom collectif » ou

« société coopérative », ou l'abréviation d'une telle désignation, il n'est pas tenu compte de celle-ci lors de l'appréciation.

Droit de l'Union

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

- 19 Les articles 34 et 35 TFUE prévoient que les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
- 20 En vertu de l'article 36 TFUE, les dispositions des articles 34 et 35 TFUE ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation justifiées par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Directive sur les marques

- 21 Selon les termes de son article 1^{er}, la directive sur les marques s'applique à chaque marque de produits ou de services qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre en tant que, notamment, marque individuelle.
- 22 L'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive prévoit qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
- 23 Il ressort de l'article 5, paragraphe 4, sous a), que les États membres peuvent prévoir que l'existence d'un droit à un autre signe utilisé dans la vie des affaires constitue un motif de refus d'enregistrer une marque postérieure lorsqu'il a été acquis avant la date de la demande d'enregistrement de la marque postérieure et que cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure. Selon l'article 5, paragraphe 4, sous b), initio et iv), l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur autre que les droits visés au paragraphe 2 et au paragraphe 4, sous a), et notamment d'un droit de propriété industrielle.
- 24 Selon l'article 10, paragraphe 1, de la directive, l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. L'article 10, paragraphe 2, sous b), prévoit que le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est

enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque. Il ressort ensuite de l'article 10, paragraphe 3, sous d), qu'il peut, en particulier, être interdit de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale, pour peu que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies.

- 25 L'article 39, paragraphe 1, de la directive dispose que les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957. L'article 39, paragraphe 2, de la directive prévoit ensuite que les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

Les raisons qui amènent la juridiction de céans à interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union

La protection croisée

- 26 En vertu de la loi sur les marques, le titulaire d'une dénomination sociale possède un droit exclusif sur cette dénomination lorsqu'elle est utilisée en tant que signe distinctif de marchandises. Cela implique, par exemple, que l'utilisation d'un signe distinctif de marchandises qui est susceptible d'être confondu avec la dénomination sociale d'une autre entreprise peut constituer une atteinte au droit exclusif sur la dénomination sociale utilisée au titre du droit des marques (ce qu'il est convenu d'appeler la « protection croisée »). De façon correspondante, l'article 3 du chapitre 1^{er} de la loi sur la dénomination sociale prévoit que le titulaire d'une marque ou d'un autre signe distinctif de marchandises possède un droit exclusif sur le signe lorsqu'il est utilisé en tant que nom commercial.
- 27 Ainsi, lorsqu'une partie fait valoir que l'utilisation d'un signe distinctif de marchandises porte atteinte à la protection au titre du droit des marques qui résulte de l'enregistrement d'une dénomination sociale, ce sont les dispositions de la loi sur les marques qui doivent s'appliquer lors de l'examen de la contrefaçon. La loi suédoise sur les marques transpose la directive sur les marques. Ainsi, bien que le droit à une dénomination sociale ne soit pas harmonisé au niveau de l'Union de la même manière que le droit à une marque, la protection croisée fait entrer les questions relatives aux dénominations sociales dans le domaine harmonisé.
- 28 Il n'existe dans la directive sur les marques aucune disposition prévoyant une protection croisée qui corresponde à l'article 8 du chapitre 1^{er} de la loi sur les marques. En revanche, les États membres peuvent, en vertu de l'article 5, paragraphe 4, sous a), de la directive, prévoir qu'un nom commercial (dénommé « autre signe utilisé dans la vie des affaires » dans la directive) peut constituer un

motif de refus d'enregistrer une marque postérieure si ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure. Toutefois, la directive ne précise pas à quelles conditions le titulaire d'une dénomination sociale peut se voir reconnaître le droit d'empêcher l'usage d'un signe en tant que marque.

Le droit de marque résultant d'une dénomination sociale enregistrée

- 29 L'enregistrement d'une dénomination sociale implique que le titulaire de ladite dénomination bénéficie aussi automatiquement d'une protection comme s'il s'agissait d'une marque enregistrée. En l'état actuel du droit national, il n'est pas exigé qu'une entreprise ait utilisé sa dénomination sociale comme signe distinctif de marchandises pour que le signe soit protégé en tant que signe distinctif de marchandises. Ainsi, par exemple, même si une dénomination sociale n'a pas du tout été utilisée en tant que signe distinctif de marchandises, son titulaire n'en bénéficie pas moins d'une protection contre l'utilisation par autrui d'un signe distinctif de marchandises susceptible d'être confondu avec ladite dénomination. Dans un tel cas, on peut considérer que la protection s'applique à la dénomination sociale en tant que signe distinctif de marchandises potentiel.
- 30 Toutefois, le droit de marque résultant d'une dénomination sociale enregistrée n'est valable que dans le secteur ou domaine d'activité indiqué dans l'objet social qui a été enregistré par la société conjointement avec la dénomination sociale de celle-ci. Les activités de la société doivent être spécifiées quant à leur nature et elles doivent être décrites et circonscrites de manière suffisamment précise pour pouvoir être facilement comprises par quiconque souhaite avoir des informations sur l'entreprise. Il ne suffit donc pas, par exemple, d'indiquer dans l'objet social que la société fera du commerce, mais il faut aussi préciser les types de produits dont elle fera le commerce. Elle doit donc indiquer le ou les secteurs d'activité dans lesquels elle va opérer. La rédaction de l'objet social n'est pas soumise à d'autres exigences, telles que celles qui s'imposent pour les marques enregistrées, comme le système de classement ou encore les exigences de clarté et de précision.
- 31 Ainsi, lorsqu'un signe distinctif de marchandises est comparé à une dénomination sociale, la similitude des types de produits et services est appréciée en examinant si le signe distinctif concerne des produits ou des services ayant un lien avec l'objet social qui a été enregistré pour la dénomination sociale. Puisqu'il n'est pas requis que la dénomination sociale fasse l'objet d'une utilisation en tant que signe distinctif de marchandises, le libellé de la disposition suédoise de l'article 8 du chapitre 1^{er} de la loi sur les marques pourrait être considéré comme exprimant, par rapport à l'enregistrement d'une marque, une protection au titre du droit des marques plus étendue, obtenue par l'enregistrement d'une dénomination sociale.
- 32 Étant donné qu'il n'existe pas non plus, en ce qui concerne la rédaction de l'objet social, de système de classement ou d'exigence expresse de clarté et de précision, il pourrait aussi arriver, en cas de confusion, qu'il soit difficile de déterminer quels types de produits ou de services doivent être comparés lorsqu'on apprécie

leur similitude. L'appréciation devrait donc, en fait, être effectuée de manière à ce que les produits ou services soient examinés en considérant le secteur dans lequel la dénomination sociale est utilisée. Ce régime spécial par rapport au droit des marques est, lui aussi, important pour déterminer la portée de la protection de la dénomination sociale au titre de ce droit et pourrait être considéré comme exprimant, par rapport à l'enregistrement d'une marque, une protection en droit des marques plus étendue, par le moyen de l'enregistrement d'une dénomination sociale.

- 33 L'exigence d'un usage sérieux est une condition préalable à la protection d'une marque en vertu de la directive. La question se pose donc de savoir si la directive s'oppose à ce que le droit national confère une protection au titre du droit des marques à une dénomination sociale sans que celle-ci ait été utilisée pour indiquer l'origine des produits et des services. De même, la question se pose de savoir si la protection au titre du droit des marques peut s'étendre aux types de produits et de services couverts par la description de l'objet social d'une entreprise alors qu'il n'y a pas eu d'usage effectif de la dénomination dans le domaine d'activité décrit dans l'objet social.
- 34 Un tel régime national pourrait impliquer qu'il serait, en principe, possible de contourner l'obligation de désigner avec clarté et précision les types de produits ou services pour lesquels la protection par une marque est demandée. Ainsi, le fait pour un État membre d'accorder à une entreprise une protection au titre du droit des marques plus étendue que celle prévue par la directive, ou à des conditions différentes de celles qui y sont imposées, pourrait créer des obstacles à la vente transfrontalière de produits ou de services par d'autres entreprises en raison d'une prétendue violation par celles-ci, dans un État membre, de droits de marque non fondés sur le droit de l'Union. Cela pourrait donc affecter la libre circulation des biens et des services. On peut se demander si un régime national qui s'écarte de la directive sur les marques, comme c'est le cas en l'espèce, crée des obstacles aux activités transfrontalières des entreprises.
- 35 Pour que la juridiction de céans puisse trancher le litige, une réponse aux questions qui suivent est nécessaire.

Les questions d'interprétation

- 36 Les questions portent sur l'interprétation de la directive sur les marques et sont les suivantes.
1. Est-il compatible avec les dispositions de la directive sur les marques, en particulier celles de l'article 1^{er} et de l'article 5, paragraphe 4, considérées conjointement avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe fondamental de la libre circulation des biens et des services consacré en droit de l'Union, de prévoir, dans le droit national, un régime en vertu duquel un droit antérieur sur une dénomination sociale peut constituer un motif pour interdire l'usage

d'un signe distinctif de marchandises postérieur dans l'ensemble du domaine d'activité pour lequel la dénomination sociale est enregistrée, sans qu'il soit exigé que ladite dénomination ait été utilisée pour distinguer des produits ou des services ?

2. En cas de réponse négative à la première question, est-il compatible avec la directive sur les marques et le droit de l'Union en général qu'une dénomination sociale, utilisée en tant que telle comme signe pour distinguer certains types de produits ou de services dans le domaine d'activité pour lequel ladite dénomination est enregistrée, puisse constituer un motif pour interdire l'usage d'un signe distinctif de marchandises postérieur pour d'autres types de produits ou de services que ceux pour lesquels la dénomination sociale est utilisée comme signe ?

[OMISSIS]

DOCUMENT DE TRAVAIL