

La famille de marques, un outil stratégique ?



La famille de marques, introduite depuis quelques années dans la jurisprudence française, est a priori séduisante pour les titulaires de droits en ce qu'elle leur permet de revendiquer plusieurs marques qui s'articulent autour d'un élément commun.

La famille de marques, ou série, est une notion encore assez peu connue et manipulée en France, dont les contours se dessinent au gré des décisions rendues par les juridictions de l'Union européenne. La société de droit américain McDonald's s'est ainsi prévalu avec succès en 2016 de 13 de ses marques devant le tribunal de l'Union européenne (TUE), parmi lesquelles : McDonald's, McFish, McMuffin, McFlurry, McChicken,

Chicken McNuggets, Big Mac¹. L'existence de sa famille, formée à partir de l'élément commun *Mc* – ou de son équivalent *Mac* –, a été reconnue par le tribunal européen et lui a permis d'obtenir l'annulation de la marque *MacCoffee*². Aucune coexistence de marques sur le marché européen n'est donc possible entre ces différentes marques.

¹ *Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle.*

La solution, certainement embarrassante sur le plan économique pour la société Future Entreprises, titulaire de la marque MacCoffee, est des plus satisfaisantes pour le géant du fast-food. Elle lui offre un monopole sur les préfixes *Mc/Mac* et une perspective alléchante d'empêcher tout enregistrement ou toute utilisation d'une marque qui comprendrait le même élément, pour désigner à tout le moins des produits alimentaires, des boissons et des services de restauration rapide. Ce litige donne l'opportunité et l'envie d'en savoir davantage sur la famille de marques.

Si l'on perçoit aisément le concept général de famille, la reconnaissance de son existence et de son efficacité en droit des marques reste plus subtile à saisir :

à quel moment est-on en présence d'une telle famille, dans quel cadre la famille de marques peut-elle être invoquée et quels en sont les avantages ?

Qu'est-ce qu'une famille de marques ?

Aucune définition n'en est donnée par les textes : ni le « paquet marque »³, ni les anciens règlement et directive communautaires sur les marques, ni le code de la propriété intellectuelle français.

En 2006, la jurisprudence communautaire précise pour la première fois que « plusieurs marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d'une même "famille" lorsque, notamment, elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l'ajout d'un élément graphique ou verbal, les différenciant l'une de l'autre ou lorsqu'elles se caractérisent par la répétition d'un même préfixe ou suffixe extrait d'une marque originaire »⁴.

Trois critères peuvent être dégagés.

La famille de marques suppose d'abord d'être en présence d'une pluralité de signes (au minimum trois) présentant un élément commun distinctif – généralement un terme autonome, un préfixe, un suffixe – auquel s'ajoute un élément graphique ou verbal différent d'une marque à l'autre⁵.

L'exigence de distinctivité implique ensuite que l'élément qui constitue le socle de la famille soit arbitraire au regard des produits ou services désignés. Le TUE procède systématiquement à cette vérification et a ainsi pu concé-

der que le radical *citi* des marques Citicorp, Citigroup, Citigold, Citiequity et Citibond est effectivement distinctif pour des services financiers et informatiques, tout comme le radical *Mc* pour des produits alimentaires, boissons et services de restauration rapide dans l'affaire MacCoffee⁶.

Enfin, les marques invoquées doivent être « présentes sur le marché »⁷ et correspondre à leur enregistrement tel qu'effectué. Impossible de se prévaloir de l'usage d'une marque voisine : il a en effet été jugé que dans le contexte spécifique d'une famille de marques, l'usage d'une marque ne saurait

être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première⁸. Cette exigence ultime est fondamentale, car, à défaut, les titulaires de droits pourraient opposer des marques défensives ou de « barrage », ce que le droit européen des marques comme le droit français ne permettent pas⁹.

Dans quelles procédures peut-on invoquer une famille de marques ?

Deux voies sont ouvertes, administrative ou judiciaire.

Devant l'EUIPO, il est possible de fonder une opposition ou une action en annulation sur une famille de marques antérieures. Rien de tel à ce jour devant l'INPI : un titulaire ne peut s'appuyer que sur un seul droit antérieur dans une procédure d'opposition et il est impossible de solliciter



MacCoffee ne peut pas coexister avec la famille de marques de McDonald's sur le marché européen

1 - A noter que la marque McCafé n'était pas revendiquée pour des raisons que nous ignorons.

2 - TUE 5 juillet 2016, T-518/13, arrêt MacCoffee.

3 - Règlement UE 2015/2424 et directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015.

4 - TUE 23 février 2006, T-194/03, arrêt Bainbridge, point 123.

5 - Sur la pluralité, cf. arrêt Bainbridge précité et directives EUIPO relatives à l'examen sur les MUE (partie C, section 2, chapitre 6).

6 - TUE 26 septembre 2012, T-301/09, arrêt Citigate, point 75 ; cf. arrêt MacCoffee précité, point 63. En sens contraire : TUE 13 juillet 2012, T-255/09, arrêt Caixa, point 82.

7 - CJUE 13 septembre 2007, C-234/06, arrêt Bainbridge, point 64.

8 - CJUE 25 octobre 2012, C-553/11, arrêt Rintisch, point 29 ; repris en France par cass. com. 19 janvier 2016, n° 14-18.434, arrêt Micro Rain.

9 - M. Schaffner et S. Georges, La famille n'est pas toujours une tête de pont !, D. 2007.2815

La famille de marques peut permettre de faire utilement échec à une tentative d'intrusion au sein de celle-ci et servir les intérêts de son titulaire.

l'annulation d'une marque devant l'Office français. Cette situation changera dans les prochaines années avec la transposition en droit français de la directive Marques 2015/2436 et la future introduction tant de la possibilité de se fonder sur plusieurs droits antérieurs que de la procédure administrative en annulation¹⁰.

À défaut d'opter pour la voie administrative, le titulaire d'une famille peut préférer agir en justice par le biais d'une action en contrefaçon, notamment s'il cherche à obtenir une mesure d'interdiction et des dommages et intérêts. Cependant la jurisprudence française est encore peu abondante sur le sujet, sans doute parce que les tribunaux français ne connaissaient pas le concept de famille de marques jusqu'à ce que les juridictions communautaires, sous l'influence du droit national italien, ne s'en emparent dans l'affaire Bainbridge¹¹.

Les avantages de la famille de marques

La famille de marques est susceptible de jouer un rôle déterminant dans deux hypothèses : dans l'appréciation du risque de confusion avec un signe postérieur, dans l'appréciation de l'atteinte éventuellement portée à une marque de renommée.

La famille de marques peut être un outil stratégique pertinent lorsqu'il s'agit d'apprécier un risque de confusion. Sa force réside dans la singularité de son concept qui pousse

à raisonner, non pas marque contre marque, comme cela se fait classiquement, mais marque contre famille de marques. Cette pluralité de droits, que l'on peut valablement opposer et appréhender comme un tout, bouscule l'approche des praticiens, qui analysent habituellement une possible atteinte à une seule marque antérieure et non à plusieurs.

Il ressort de la jurisprudence communautaire susvisée que, dans l'hypothèse d'une opposition ou d'une action en nullité fondée sur l'existence d'une famille de marques, le risque de confusion « résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou des services couverts par la marque (litigieuse) et estimer, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série »¹².

Pour autant, le chemin n'est pas simple, car il appartiendra au détenteur de la famille de démontrer que la marque critiquée est « similaire aux marques appartenant à la série, mais également présente des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série »¹³. Dans le cadre d'une action en contrefaçon, les tribunaux français ne reprennent pas stricto sensu cette analyse et recherchent toujours l'atteinte portée à telle ou telle marque de la famille, sans aller jusqu'à considérer qu'il y aurait un rattachement possible à la famille dans son ensemble. La famille de marques trouve néanmoins sa place, puisqu'elle est appréhendée par les juges comme un facteur pertinent parmi d'autres, susceptible de faire pencher la balance du côté du risque de confusion¹⁴.

La famille de marques présente encore de l'intérêt lorsqu'il s'agit d'apprécier l'atteinte portée à une marque de renommée qui appartient à cette famille. L'affaire MacCoffee, évoquée en introduction, en est une illustration récente. Au terme d'une motivation fleuve, le TUE a fait une large part à l'étude de la famille revendiquée pour conclure que le signe MacCoffee tirait indûment profit de la renommée de la marque McDonald's et a notamment retenu, parmi les facteurs pertinents, le fait que le signe litigieux reproduisait la même structure que celle de la famille « Mc ». Il n'est pas certain qu'en l'absence de cette famille il en aurait été jugé de même, tant les similitudes qui existaient entre McDonald's ou Chicken McNuggets d'une part et MacCoffee d'autre part n'allaient, selon nous, pas de soi. Que ce soit pour démontrer l'existence d'un risque de confusion ou d'une atteinte à une marque de renommée, abondance de biens ne nuit pas. Ainsi, même utilisée à des degrés différents selon les contentieux administratifs ou judiciaires, la famille de marques peut permettre de faire utilement échec à une tentative d'intrusion au sein de celle-ci et servir les intérêts de son titulaire. ■

10 - Sur ce point, cf. articles 43-2 et 45-6.

11 - Voir note 4.

12 - CJUE 15 octobre 2015, C-270/14, arrêt Sô : Unic, point 32. Cf. également arrêt Citi-gate précité, point 89.

13 - Arrêt Bainbridge, point 127 et arrêt Sô : Unic précité, qui rejette l'atteinte à la famille construite autour de l'élément commun Sô...?

14 - CA Paris 16 juin 2017, n° 16-01323 relative à la famille de marques Elite. Sur une analyse critique de la famille de marques, cf. J. Passa, « Les "familles" de marques dans la jurisprudence européenne : surcroît de protection ou trompe-l'œil ? », *Propriétés intellectuelles*, 2015, no 54, p. 16.