L'actualité du droit communautaire ayant un impact sur l'environnement législatif et réglementaire de la place financière de Luxembourg

Le nom commercial des banques, une marque susceptible de protection

Cette rubrique paraissant tous les mois, couvre les sujets d'actualité et l'évolution du droit communautaire, et cela chaque fois que la nouveauté en question est susceptible d'avoir des répercussions sur la place financière de Luxembourg et son encadrement législatif et réglementaire.

ETUDE PATRICK GOERGEN
Avocats à la Cour

Il est rare que le Tribunal de première instance des Communautés européennes censure les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)[1]. L'arrêt du 16 avril 2008[2] en constitue toutefois un exemple positif. En dehors de cette caractéristique, il nous semble encore intéressant à commenter parce qu'il concerne la dénomination sociale d'un établissement de crédit[3].

Le litige a commencé il y a presque neuf ans, lorsque la société espagnole Citi SL a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire[4] à l'OHMI. La marque, sous forme de signe figuratif, avait été demandée pour les services "agences en douane, évaluation (estimation) de biens immobiliers, agences immobilières, administration et évaluation de biens immobiliers". A la suite de la publication au Bulletin des marques communautaires, l'OHMI a reçu deux oppositions. La première a été introduite par Citigroup Inc. (anciennement Citicorp), qui s'appuyait sur des marques et demande de marques antérieures[5], la deuxième par Citibank NA, titulaire de onze marques communautaires verbales, enregistrées pour les "affaires financières" et les "affaires immobilières"[6].

Devant la division d'opposition, les groupes financiers ont reçu satisfaction et la demande de marque communautaire formée par Citi SL a été rejetée. En instance d'appel, toujours devant l'OHMI, la première chambre de recours a annulé la décision précédente. Elle a fait droit à l'opposition en ce qui concerne les services d'évaluation de biens immobiliers, d'agences immobilières, d'administration et d'évaluation de biens immobiliers, mais l'a rejetée en ce qui concerne les services d'agences de douane.

C'est cette décision de la chambre de recours qui fut attaquée par le recours des groupes financiers devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. En effet, il appartient aux juridictions communautaires de vérifier si les conditions relatives au refus d'une marque communautaire, telles que définies à l'article 8 du règlement n°40/94[7], sont remplies. Ainsi, le refus d'une marque communautaire ne peut être décidé qu'au vu de la preuve (a) de l'identité ou la similitude des marques en cause, (b) de l'existence d'une renommée de la marque antérieure et (c) de l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.

L'existence d'une renommée de la marque antérieure

L'OHMI avait considéré que rien dans les preuves produites n'étayait la conclusion selon laquelle la famille des marques, dont l'élément "citi" était le dénominateur commun, jouissait d'une renommée. Le public ne percevrait pas la marque antérieure comme une partie d'une famille de marques appartenant aux groupes financiers. Ceux-ci n'auraient qu'une marque renommée, à savoir la marque antérieure CITIBANK, pour les seules affaires financières. A ce sujet, le tribunal, sans s'étendre amplement sur ce point, a considéré que la renommée de la marque CITIBANK (d'ailleurs non contestée par la société espagnole) ne pouvait être mise en doute, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la renommée des autres marques.

L'identité ou la similitude des marques en cause

Selon la décision attaquée de l'OHMI, la marque CITIBANK et la marque demandée CITI ne sont pas similaires. Pour satisfaire à la condition relative à la similitude, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles[8]. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. La comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci[9].

Selon le Tribunal, l'élément "citi" a un caractère distinctif. Le caractère similaire des deux marques en cause se manifesterait aussi bien sur le plan visuel, phonétique et conceptuel. "citi" constituerait l'élément le plus dominant et distinctif de la marque CITIBANK[10], la marque CITI serait incluse dans son intégralité dans la marque CITIBANK. Les marques en cause auraient deux syllabes communes "ci-ti" et se distingueraient seulement par une syllabe "bank". Le mot "citi" en lui-même n'apporterait aucune signification conceptuelle autre qu'une orthographie artificielle du mot anglais "city", aspect commun aux deux marques en cause. L'élément descriptif "bank" ne serait pas l'élément dominant de la marque CITIBANK, alors qu'il existe des centaines de banques dont le nom se termine pas l'élément "bank". La similitude entre les marques en question suffit, selon le Tribunal, pour que le public puisse établir un lien entre elles.

Le risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice

Selon la jurisprudence communautaire, il suffit qu'il existe un seul des trois types de risque (1. préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, 2. préjudice à la renommée de la marque antérieure, 3. profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure) pour que cette disposition s'applique. Le titulaire de la marque antérieure doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Il n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque[11].

Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l'espèce. Pour le Tribunal, la renommée dans l'Union européenne de la marque CITIBANK dans le secteur des services bancaires est associée aux caractéristiques du secteur bancaire, à savoir la solvabilité, la probité et un soutien financier des clients privés et commerciaux dans leurs activités professionnelles et d'investissement. Il existerait une relation évidente, ainsi qu'un croisement des groupes de clients entre les services d'agences en douane et les services financiers offerts par des banques. Les clients s'occupant des activités dans le commerce international et de l'importation et de l'exportation de marchandises utiliseraient également les services financiers et bancaires que de telles transactions requièrent. Il existerait dès lors une probabilité que de tels clients connaissent la banque eu égard à sa renommée importante au niveau international. Le Tribunal de première instance en conclut qu'il existe une grande probabilité pour que l'usage de la marque demandée CITI par les agences en douane, et, partant, pour les activités de mandataire financier dans la gestion de sommes d'argent et de biens immobiliers pour des clients, conduise à un parasitisme, c'est-à-dire tire indûment profit de la renommée bien établie de la marque CITIBANK et des investissements importants réalisés par les groupes financiers pour atteindre cette renommée. Cet usage de la marque demandée par CITI pourrait également entraîner la perception de ce que la société espagnole Citi SL est associée ou fait parties desdits groupes financiers et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des services visés par la marque demandée. Le fait que les deux sociétés requérantes soient titulaires de plusieurs marques comportant l'élément "citi" contribuerait à aggraver le risque en question.

Par ailleurs, Citi SL n'aurait, à aucun moment, rapporté la preuve que l'usage de la marque demandée obéit à de justes motifs. En effet, l'usage de la marque CITI en Espagne ne saurait constituer une justification valable en ce que, d'une part, l'étendue de la protection géographique de la marque espagnole ne correspond pas au territoire couvert par la marque demandée et, d'autre part, le bien-fondé en droit de l'enregistrement de la marque espagnole est contesté devant les tribunaux nationaux. Le fait que la société espagnole soit titulaire du nom de domaine "citi.es" serait dénué de toute pertinence. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a ainsi annulé la décision attaquée de la chambre de recours de l'OHMI. Une victoire importante pour CITIGROUP et CITIBANK dans un type de litige qui devrait aller en augmentant, à en juger le nombre toujours croissant de demandes d'enregistrement dont l'OHMI est saisi[12].

Me Patrick Goergen & Me Céline Tritschler
Etude Patrick Goergen, Avocats à la Cour

1) Selon le rapport annuel 2007 de l'OHMI, "… environ 9% des affaires que traitent les chambres de recours font l'objet d'un recours auprès du Tribunal de première instance et l'arrêt rendu leur est favorable dans huit cas sur dix …"

2) Tribunal de première instance des Communautés européennes, arrêt du 16 avril 2008, Citigroup Inc., et Citibank NA c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en présence de Citi SL, T-181/05

3) Voy. aussi: André Elvinger, La protection – force et faiblesse – de la dénomination sociale des banques et autres professionnels du secteur financier par la marque de services, in Droit bancaire et financier au Luxembourg, volume 1, page 167, ALJB 2004, Larcier,

4) La marque communautaire permet aux entreprises, par une procédure unique devant l'OHMI, l'enregistrement d'une marque, qui bénéficiera en principe, d'une protection uniforme et produira ses effets sur tout le territoire communautaire. La demande de marque communautaire est à déposer soit auprès des offices nationaux des Etats membres de l'Union européenne, soit directement à l'OHMI. L'OHMI procède à un examen des antériorités se limitant aux marques communautaires. Le refus de procéder à l'enregistrement de la marque communautaire ne peut être fondé que sur le manque ou le défaut de caractère distinctif du signe, sur le caractère trompeur de la marque évoquant des qualités que le produit ou le service n'a pas ou encore sur la contrariété du signe avec l'ordre public ou les bonnes mœurs. L'enregistrement de la marque se fait pour une durée de 10 ans renouvelables.

5) Il s'agissait de la marque allemande verbale CITI n°39847157, enregistrée le 17 mars 2000 pour les "affaires immobilières" et "les affaires financières" relevant de la classe 36 ; de la demande de marque communautaire figurative n°1084532, déposée le 23 février 1999 pour les "affaires immobilières" et les "affaires financières" relevant de la classe 36; de la marque communautaire verbale CITICORP n°65367, enregistrée le 9 décembre 1998 pour les "affaires immobilières" relevant de la classe 36.

6) Il s'agissait des marques CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING et THE CITI NEVER SLEEPS

7) Notamment, le paragraphe 5 de cet article prévoit: "Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'Etat membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice".

8) Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537

9) Tribunal de première instance, arrêt du 16 mai 2007, La Perla / OHMI – Worldgem Brands, T-137/05

10) A l'origine, la banque Citibank s'appelait City Bank of New York. Elle utilise souvent sa marque THE CITI NEVER SLEEPS.

11) Tribunal de première instance, arrêt du 25 mai 2005, Spa Monopole/ OHMI – Spa Finders Travel Arrangements, T-67/04

12) Selon le rapport 2007 de l'OHMI: "… depuis l'introduction de système de la marque communautaire en 1994, plus de 420 000 marques ont été enregistrées pour le compte de centaines de milliers de sociétés dans le monde. La demande continue de progresser chaque année. En 2007, l'Office a reçu plus de 87500 demandes d'enregistrement en tant que marque communautaire, soit près de 13% de plus qu'en 2006…"
"La marque communautaire est très prisée par les sociétés internationales et apparaît comme un moyen efficace de protection de la propriété industrielle au sein de l'Union européenne".

13) En collaboration avec Me Florence MARIMPIETRI, Avocate au barreau de Luxembourg