



CABINET CHAILLOT

Droit des marques.

Conseils en Propriété Industrielle auprès de l'INPI et
Mandataires agréés auprès de l'Office de l'Union
Européenne pour la Propriété Intellectuelle



SÉLECTION DE DÉCISIONS DE L'ANNÉE 2024

PAR JULIE DESROIS
CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
MANDATAIRE AUPRÈS DE L'EUIPO

1. Obtention et validité de la marque.

1.1 Motifs absolus

DISTINCTIVITÉ ET CARACTÈRE DESCRIPTIF

La marque doit permettre aux consommateurs de **distinguer les produits et services de la société titulaire de la marque de ceux d'une autre société.**

De plus, la marque ne doit pas être composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à **désigner**, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service.



— La demande de marque de l'Union Européenne **NOT MILK** (ci-dessus) déposée pour désigner les «succédanés de lait ; jus végétaux (boissons)» a été refusée en raison de son **caractère descriptif** pour le public anglophone de l'Union européenne. En effet, celui-ci percevra directement et immédiatement l'expression « not milk » (« pas du lait ») comme signifiant que les produits désignés ne contiennent pas de lait ou de produits laitiers (T320/23 du 08/05/2024).

— La marque de l'Union Européenne **Acapulco** a été annulée pour désigner les services « Entraînement pour la santé physique et le bien-être ; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; prestation de massage ; services de massage ; services de saunas ; services

de mise à disposition d'installations pour saunas ; exploitation d'établissements de bains publics ; exploitation d'installations de bains publics à des fins d'hygiène personnelle ».

En effet, l'enregistrement d'un nom géographique en tant que marque est exclu si ce nom désigne un **lieu géographique déjà réputé ou connu pour la catégorie de produits ou de services concernée** et qui, dès lors, **présente un lien** avec celle-ci aux yeux du public pertinent, ou **susceptible d'être utilisé** par les entreprises en tant qu'indication géographique de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée.

Il est ainsi possible d'enregistrer un nom géographique pour lequel, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n'est pas vraisemblable que le public pertinent puisse envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu'elle y soit conçue.

Dans le cas présent, en dépit du changement du contexte sécuritaire et de la baisse du nombre de touristes, une partie suffisamment importante des consommateurs de l'Union connaissait Acapulco à la date de dépôt de la marque comme le nom d'un lieu de vacances au bord de la mer au Mexique. Le terme « acapulco » de la marque contestée **pouvant évoquer dans l'esprit du consommateur une destination touristique** mélangeant exotisme et détente à la plage avec des soins de bien-être, il est manifestement **susceptible de véhiculer une image** faisant penser aux caractéristiques des services en cause.

La marque est donc annulée pour descriptivité (T274/23 du 13/06/2024).



— La marque de l'Union Européenne **easyTaxi** (ci-dessus) a été enregistrée pour désigner notamment des véhicules, des services de transport.

Cependant, pris dans leur ensemble et lorsqu'ils sont utilisés ensemble, les mots EASY et TAXI confirment que les « véhicules » et les autres produits ou la prestation de services de transport offrent une expérience de taxi facile et sans complication.

L'expression « easyTaxi », prise dans son ensemble, est une combinaison de mots descriptive et élogieuse qui contient des **informations évidentes et directes informant immédiatement les consommateurs**, sans autre réflexion, de la nature et de la qualité des biens litigieux, ainsi que de l'objet et de la qualité des services litigieux.

La marque est donc annulée (R 1717/2023-2 du 20/02/2024).



— La demande de marque figurative ci-dessus a été déposée pour désigner notamment des produits alimentaires à base de céréales et des services de vente au détail de ces produits.

Le consommateur comprendra les épis comme une référence directe aux grains et aux céréales en général. La combinaison des épis et du paysage avec le moulin et les champs transmet le **message clair** que les produits en cause contiennent ou sont constitués de grains ou de céréales et que ces produits sont l'objet des services de vente au détail.

Le signe ne fait que symboliser les produits et ne peut donc pas fonctionner comme un signe d'origine commerciale.

La marque est donc partiellement rejetée pour défaut de caractère distinctif (R 1325/2023-5 du 06/03/2024).

— La demande de marque **FASHIONGPT** déposée le 19/09/2023 pour désigner des logiciels et des services dans le domaine de la mode été refusée.

Une marque constituée d'un **néologisme** ou d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive de ces caractéristiques, à moins qu'il n'existe une différence perceptible entre le néologisme et la simple somme de ses éléments.

Le public anglophone pertinent comprendra le signe « FASHIONGPT » comme étant composé des éléments significatifs « FASHION » et « GPT », qui, pris dans leur ensemble, se réfèrent à un système d'IA dans le domaine de la mode.

Même les consommateurs ne connaissant pas exactement la signification de GPT savent que c'est un terme en lien avec l'intelligence artificielle, ce terme étant déjà largement utilisé à la date de dépôt de la demande de marque.

La marque est refusée pour la totalité des produits et services (R 1460/2024-4 du 05/12/2024).

ATTEINTE AUX BONNES MŒURS

Une marque ne peut être enregistrée si elle est **contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs**, notamment si elle incite à la haine, à la violence raciste, à l'intolérance religieuse ou à la consommation de stupéfiants.

— Escobar Inc., société américaine, a déposé la demande de marque de l'Union Européenne **Pablo Escobar** pour désigner de nombreux produits et services dans les classes 3, 5, 9, 10, 12 à 16, 18, 20, 21, 24 à 26 et 28 à 45.

Cette demande de marque a été refusée comme portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En effet, les produits et services visés par la demande de marque s'adressent à un public professionnel et au grand public.

Cette marque serait perçue comme étant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs par une partie non négligeable du public pertinent qui l'associerait aux crimes commis par le cartel de Medellín ou directement attribués à Pablo Escobar, lesquels sont inacceptables dans les sociétés démocratiques modernes, car ils sont absolument **contraires aux principes éthiques et moraux** reconnus dans tous les États membres de l'Union, et constituent l'une des menaces les plus graves pour les intérêts fondamentaux de la société et le maintien de la paix sociale et de l'ordre social.

En outre, pour les nombreux consommateurs des produits et des services en cause, la demande de marque peut être perçue comme étant fortement **offensante ou choquante, en tant qu'apologie du crime** et banalisation des souffrances causées aux milliers de personnes tuées ou blessées par le cartel de Medellín, dont Pablo Escobar était le chef présumé.

La marque est donc refusée par l'EUIPO, ce qui est confirmé par la Chambre de recours et le Tribunal de l'UE (T255/23 du 17/04/2024).

— La marque **Vite Ma Dose** a été déposée le 08/04/2021 par l'association Covidtracker et Monsieur I en classe 35 pour désigner des «service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publique)».

Une demande en nullité a été déposée devant l'INPI sur le fondement notamment de l'atteinte à l'ordre public, au motif que **l'utilisation du signe** était faite sur un site relayant un discours anti-vaccin contraire à une politique publique.

Cependant, le **dépôt** de la marque n'est pas constitutif en soi d'une atteinte à l'ordre public.

La Cour d'Appel confirme le rejet par l'INPI de la demande de nullité de la marque sur la base de l'atteinte aux bonnes mœurs (CA de Bordeaux, 14/05/2024, pourvoi en cassation en cours).

MARQUE TROMPEUSE

Une marque ne peut être enregistrée si elle est de nature à **tromper le public**, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service qu'elle désigne.



— La société Beyond Meat, Inc. qui produit des **aliments végétariens** a enregistré la marque de l'UE figurative représentant une vache stylisée portant une cape, pour désigner des produits de type succédanés de viande et succédanés de lait.

La marque a ensuite été annulée partiellement pour ces produits. En effet, la marque véhicule un message clair et précis auprès des consommateurs qui verront dans le signe une **référence directe** à la viande ou au lait, à savoir des protéines d'origine animale.

Le fait que la vache présente un **aspect légèrement stylisé** et soit dotée d'une cape n'est pas de nature à changer ces constatations, dès lors que la représentation reprend les caractéristiques communes d'une vache et reste donc clairement perceptible par le public.

La marque est donc considérée comme étant de nature à tromper le public quant à la nature des produits en cause dans la mesure où ils ne peuvent pas contenir de viande ni de produits laitiers (R 1368/2024-4 du 17/12/2024).

1.2 Motifs relatifs

Une marque ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur, comme par exemple à :

- une marque identique ou similaire
- une dénomination sociale
- une indication géographique protégée
- un droit d'auteur
- un dessin & modèle
- un droit sur la personnalité
- le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale.

ATTEINTE À UNE MARQUE

Une marque peut porter atteinte à une marque antérieure :

a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.

Pour apprécier la **similitude entre des produits et des services**, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux et qui incluent, en particulier, **leur nature, leur destination, leur utilisation** ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et des services concernés.

— Les produits «vins» et «liqueurs; spiritueux» sont similaires, quand bien même les liqueurs et spiritueux et le vin viseraient des **publics différents** (un public plus jeune pour les spiritueux et plus âgé pour le vin) et seraient consommés en des occasions différentes (en des occasions festives pour les spiritueux et liqueurs, à table pour le vin).

En effet, les liqueurs et spiritueux peuvent être consommés en début et en fin de repas, comme apéritifs ou digestifs, et le vin est régulièrement consommé, sur le territoire français, dans des occasions purement festives et nocturnes, par un **public indifféremment jeune ou plus âgé** (CA de Lyon du 19/09/2024).

— Les produits «Légumes secs ; fruits à coque et fruits séchés ; farine, semoule; thé; en-cas à base de céréales ; maïs grillé et éclaté [popcorn] ; riz» et les «fromages, saucisses, charcuterie» ne sont pas similaires.

Même si ces produits appartiennent au secteur du marché alimentaire, **la composition des produits est différente**. En effet, les produits couverts par la marque antérieure sont d'origine animale tandis que les produits couverts par la marque demandée sont d'origine végétale. Par ailleurs, les produits désignés par la marque antérieure ont un cycle de vie plus court que les produits désignés par la marque demandée et doivent normalement être conservés dans un réfrigérateur.

Le seul fait que les produits couverts par la marque antérieure et les produits couverts par la marque demandée appartiennent à la **catégorie générale** des produits alimentaires destinés à la consommation humaine ne suffit pas, en soi, à les rendre similaires, dans la mesure où leur nature, les matières premières dont ils sont constitués, leur destination et leur utilisation peuvent être complètement différentes (T209/23 du 17/04/2024).

— Les «logiciel, logiciels de jeux enregistrés» de la classe 9 visés par la demande de marque sont différents types de logiciels, dont certains sont **nécessaires** pour avoir accès aux jeux informatiques et aux jeux vidéo. Les jeux informatiques peuvent être distribués aux consommateurs par la voie de logiciels installés sur les téléphones portables et les téléphones intelligents.

Les «services d'un fournisseur d'accès à l'internet par le biais de la mise à disposition et de l'offre de jeux, tels que jeux pour ordinateurs» relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure sont **complémentaires** avec les produits visés par la marque demandée, puisqu'il existe un **lien étroit** entre eux, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

Ces produits et services sont ainsi similaires au moins à un faible degré.



gamindo

— Les signes des deux marques sont **gamindo** (ci-dessus) pour la demande de marque en classe 41 et **GAMIGO**, pour la marque antérieure en classe 9.

Le Tribunal de l'UE considère que le public pertinent percevrait le composant commun des signes en conflit « **gami** » comme décrivant la nature et les caractéristiques des produits et services en lien avec les jeux informatiques. Ce terme pourrait être considéré comme **descriptif**.

Cependant, le faible caractère distinctif d'un élément d'une marque n'implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. C'est le cas ici, le composant commun étant **susceptible d'attirer l'attention du public** pertinent, notamment en raison de sa longueur et sa position au début des signes.

Les signes en conflit présentent un **degré moyen de similitude sur le plan visuel et sur le plan phonétique**, ainsi qu'un **faible degré de similitude sur le plan conceptuel**, les deux signes renvoyant au domaine du jeu.

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques.

Dans le cas présent, le Tribunal conclut à un **risque de confusion** entre les marques, malgré la faible distinctivité de la marque antérieure GAMIGO (T91/23 du 08/05/2024).

Sanoid

— Les signes en conflit sont **SANODIN** et **Sanoid** (ci-dessus) pour désigner notamment des produits pharmaceutiques et des services liés à la santé.

Le préfixe « sano », pour des produits et services en lien avec la santé sera très probablement considéré comme descriptif. **L'impact du préfixe sera marginal** et l'attention du public pertinent sera davantage attirée par la fin plutôt que par le début de ces deux marques. Toutefois, il y a lieu de relever que, bien que jouant un rôle marginal dans l'impression visuelle d'ensemble dégagée par les marques en conflit, ce préfixe commun doit néanmoins être pris en compte lors de la comparaison desdites marques.

Les marques en conflit contiennent un nombre différent de syllabes sur le plan phonétique. En outre, la prononciation de la syllabe « din » de la marque antérieure se distingue nettement de celle de la syllabe « noid » de la marque demandée.

Les marques présentent un faible degré de similitude phonétique.

Les marques sont faiblement similaires sur le plan conceptuel pour le public pertinent qui percevra le **préfixe « sano » commun aux deux marques comme descriptif des produits et des services** en cause et décomposera ces marques. L'impact de la similitude résultant de la présence commune dans les marques en conflit de ce préfixe est faible et n'est donc pas décisif aux fins de l'appréciation globale du risque de confusion.

De plus, le niveau d'attention du public pertinent pour les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les produits pharmaceutiques, est élevé. Il en découle que, dans le cadre de l'achat de ces produits, le public pertinent sera plus à même de relever les différences entre la marque antérieure et la marque demandée.

Il en résulte qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit (T206/23 du 13/03/2024).



— Les signes en conflit sont **betsport** e **Sportbet** (ci-dessus) pour des services de pari.

La marque antérieure **betsport** est une marque du Benelux. Les consommateurs sont considérés comme comprenant l'anglais. **Les mots « sport » et « bet » sont descriptifs** par rapport aux services concernés.

La stylisation des signes en conflit joue un rôle particulièrement important en l'espèce. Compte tenu de la nature descriptive des éléments verbaux, c'est la stylisation qui permet aux consommateurs de percevoir les signes comme des marques et d'identifier leur origine commerciale respective.

La Chambre de recours de l'EUIPO constate ainsi qu'il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public concerné, les signes ne coïncidant que dans des mots descriptifs. De plus, l'ordre des éléments verbaux coïncidant est inversé, ce qui diminue encore la similitude entre les signes.

Il n'y a donc pas lieu de présumer qu'une partie importante du public concerné sera induite en erreur en pensant que les services en cause portant les signes litigieux proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

En l'absence de risque de confusion, l'opposition est rejetée et les deux marques peuvent coexister, ce qui est confirmé par la Chambre de Recours (R 1199/2024-2 du 28/10/2024).

— Les signes en conflits sont **OPUS** et **OKUS** pour désigner des vêtements.

La présence de la consonne K dans le signe OKUS ne suffit pas à différencier radicalement les signes, même si ces signes sont courts et la lettre K particulièrement rare dans la langue française. Au plan phonétique, la prononciation des termes O / PUS et O / KUS s'articule sur un rythme identique composé de deux temps. En outre, les **sonorités émises sont très proches**, en attaque de signe avec le son O, comme en séquence finale avec le son US. Ainsi,

les ressemblances sont prépondérantes et, pas davantage au plan phonétique qu'au plan visuel, la présence de la consonne K en lieu et place de la consonne P ne suffit à séparer distinctement les signes.

Les signes en conflit présentent un fort degré de similitude qui, allié à l'identité des produits en cause, crée un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, normalement avisé, de la catégorie de produits concernés (CA de Paris du 22/03/2024).



— **IGNISAN / IGISAN** (ci-dessus) pour des produits hygiéniques et pharmaceutiques.

En dépit de la lettre supplémentaire « n » incluse dans la marque antérieure et des éléments figuratifs présents dans la marque demandée, la présence des six lettres contenues à l'identique et suivant le même ordre au sein des marques en cause est susceptible d'avoir un plus grand impact sur la perception des consommateurs et l'emporte sur les différences que celles-ci présentent sur le plan visuel.

Les signes en cause sont ainsi moyennement similaires sur le plan visuel.

Les éléments verbaux des marques en cause partagent à l'identique six lettres placées dans le même ordre et coïncident par leur nombre de syllabes (trois), à savoir « i », « gi », « san » et « ig », « ni », « san », ainsi que par la prononciation de toutes les lettres à l'exception de la lettre « n » après le « g », laquelle ne suppose pas un impact significatif du point de vue phonétique pour l'emporter sur les similitudes appréciées.

Les signes en cause sont moyennement similaires sur le plan phonétique.

L'identité et la similitude des produits concernés et la similitude à un degré moyen des signes en cause sur le plan visuel et phonétique, la comparaison sur le plan conceptuel étant neutre, ne permettent pas d'exclure que le public pertinent faisant preuve d'un niveau d'attention moyen puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées (T164/23 du 28/02/2024).

— Les signes sont **CAVISS** et **MAISON CAVIST.** pour désigner des caves à vin.

L'élément verbal « maison » de la marque contestée fait référence à une entreprise commerciale ou industrielle et est donc dépourvu de caractère distinctif pour le public francophone.

L'élément « **cavist.** » de la marque contestée sera perçu comme se référant au mot « caviste », tandis que le point figurant à sa fin ne sera probablement pas perçu par les consommateurs moyens et ne modifiera pas son sens.

L'élément « **caviss** » de la marque antérieure pourra aussi être associé au mot « caviste » par une partie des consommateurs, étant donné que ces mots ne se distinguent que par deux lettres. Cependant, le signe CAVISS n'a pas, en tant que tel, de sens précis pour le public et possède un caractère distinctif moyen. L'élément verbal « cavist. » de la marque contestée ne diffère de la marque antérieure « caviss » que par sa dernière lettre et son point final.

Les signes en cause sont **similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel**, tandis que la marque antérieure jouit d'un caractère distinctif moyen.

Dans ces conditions, même lorsque la partie francophone du public pertinent fait preuve d'un niveau d'attention élevé, elle pourrait être amenée à croire, lors de l'achat des produits concernés, que ces derniers proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

La demande de marque MAISON CAVIST. est rejetée car il existe un risque de confusion entre les signes (T 313/23 du 24/04/2024).



— Les deux signes ci-dessus sont en conflit pour désigner des produits de bijouterie et des vêtements.

Comme pour les marques verbales, le **risque de confusion des marques purement figuratives doit tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.**

En l'espèce, une marque de l'Union Européenne figurative représentant une tête de lion entourée d'une chaîne d'aspect tridimensionnel a été déposée pour désigner notamment des bijoux, des épingles et des vêtements.

L'examinateur de l'EUIPO a refusé certains des produits désignés, tels que des boutons de manchette et des boutons, car la tête de lion est fréquemment utilisée dans la fabrication de boutons, de boutons de manchette et d'articles de bijouterie, de sorte que la marque demandée vient naturellement à l'esprit comme un dessin typique pour ces produits. La marque est dépourvue de caractère distinctif pour ces produits. Le refus a été confirmé par le Tribunal de l'UE en 2020 (T-331/19) et la demande a été publiée.

Une opposition a été formée sur la base d'une marque polonaise figurative pour une tête de lion dans un cercle avec un aspect stylisé, contre des produits de bijouterie de la classe 14 et des vêtements de la classe 25 également désignés par la marque polonaise. Les produits sont identiques ou similaires.

La division d'opposition a considéré que les deux marques montrent une version d'une tête de lion représentée dans un état calme, avec une frange similaire et une bouche fermée. Il s'agit de représentations très claires du lion regardant droit devant lui. Les deux signes sont représentés en gris et les deux lions sont sur un fond circulaire.

Les différences de stylisation entre les signes n'ont pas été jugées suffisantes pour exclure un risque de confusion et l'opposition a été accordée.

La 4^{ème} Chambre de Recours de l'EUIPO a rejeté le recours le 21/06/2022 et a confirmé le risque de confusion.

Le Tribunal de l'UE a annulé la décision de la 4^{ème} Chambre et l'affaire a été réattribuée à la 5^{ème} Chambre (T-564/22 du 20/12/2023).

Les deux marques représentent une version d'une tête de lion, les deux lions sont sur un cercle ou un fond circulaire. La marque antérieure est une version bidimensionnelle moins

stylisée avec des lignes pointillées sur le côté intérieur du cercle. Le lion de la demande est une représentation tridimensionnelle plus réaliste, en relief, entourée d'une chaîne circulaire.

La Chambre de Recours tient compte du caractère distinctif des différents éléments, en particulier de la tête. Il convient d'évaluer la capacité plus ou moins grande de l'élément à identifier les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d'une entreprise particulière, et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises.

Il est notoire que, **dans le secteur de la mode, il est banal ou courant d'utiliser des représentations de lions ou de têtes de lions ou, plus généralement, d'animaux sauvages,** forts et exotiques dans la présentation commerciale ou la décoration de produits, tels que ceux des classes 14 et 25.

Par conséquent, tous les éléments graphiques des marques en cause présentent un faible degré de distinctivité intrinsèque, aucun d'entre eux n'étant « plus distinctif » qu'un autre.

Il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les marques en cause et les signes sont conceptuellement identiques.

L'achat des produits des classes 14 et 25 est fondé notamment sur leur aspect visuel. **Le choix du consommateur se fait principalement en les regardant, de sorte que l'aspect visuel est plus important dans l'appréciation globale du risque de confusion.**

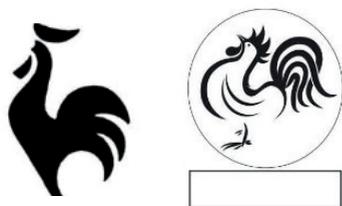
La division d'opposition a accordé trop d'importance à l'identité conceptuelle entre les marques en cause, car, d'une part, le choix des produits en cause repose principalement sur leur aspect visuel et, d'autre part, le concept représenté dans les marques en cause, à savoir une tête de lion, est utilisé de manière banale et courante dans la présentation commerciale ou la décoration de produits dans le secteur de la mode.

Compte tenu du **faible caractère distinctif** du concept coïncidant des marques et du faible caractère distinctif de la marque antérieure, le fait que les marques en cause présentent une similitude visuelle moyenne n'est pas suffisant pour conclure à l'existence d'un risque de confusion même si les produits en cause étaient identiques.

L'opposition est donc rejetée (R 96/2022-5 du 02/09/2024).

ATTEINTE À UNE MARQUE DE RENOMMÉE

Une marque demandée est refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.



— Les deux signes ci-dessus sont en conflit pour désigner des vêtements.

L'opposition a été faite sur la base des marques figuratives et semi figuratives Le coq sportif.

L'opposant a démontré **l'usage massif et la grande connaissance** pour désigner des chaussures et des vêtements de sport dans l'Union européenne au cours des dernières décennies, **non seulement de sa marque verbale Le coq sportif, mais de sa marque purement figurative, le logo du coq.**

Pour la division d'opposition, les marques sont visuellement similaires à un faible degré et intellectuellement identiques. Les produits sont identiques.

Il est probable que l'usage du signe contesté, pour les produits concernés, puisse conduire à un **parasitisme de la réputation des marques antérieures** : le signe contesté tirerait indûment profit de la réputation établie des marques antérieures pour les chaussures et les vêtements de sport et des investissements entrepris par l'opposante pour atteindre cette réputation.

Après le rejet de sa marque par la division d'opposition de l'EUIPO, le demandeur fait appel. Son argument principal est que les coqs ont des différences et que l'opposant ne peut pas interdire toutes les représentations de cet animal.

La Chambre de Recours rappelle que **pour une marque notoire, il n'est pas nécessaire de montrer qu'il existe un risque de confusion entre les marques, il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles.**

L'impression générale des signes est caractérisée par la représentation non pas d'un oiseau générique, mais du profil latéral d'un coq. La Chambre de Recours confirme que les signes sont similaires, même si seulement à un faible degré.

La Chambre rappelle que les types de préjudice visés à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les marques, à condition qu'il soit suffisant pour que le public concerné établisse un lien entre ces marques.

Dans le domaine des vêtements, et en particulier des vêtements et chaussures de sport, **le consommateur est habitué à identifier une marque par un animal**, comme un puma ou un aigle, ou même une forme géométrique, sans élément verbal. Il existe donc un lien entre les deux marques en raison de ce profil de coq.

La Chambre confirme enfin la dernière condition nécessaire, à savoir qu'il existe un risque de préjudice. En utilisant le signe contesté dans le cadre de son activité, le déposant bénéficierait de la valeur attractive des marques antérieures du coq et tirerait donc indûment profit du caractère distinctif et de la renommée dont jouissent les marques antérieures dans le même secteur ou dans un secteur voisin. L'usage du signe contesté apporterait une valeur ajoutée à l'activité de la requérante.

Le rejet de la demande de marque est confirmé (R 1724/2023-4 du 09/10/2024).



— Les signes en conflits sont **Monster Energy** et **Insomnia Energy** (ci-dessus) pour désigner des boissons.

La fonction première d'une marque consiste en sa fonction d'origine, il n'en demeure pas moins qu'une marque agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et sensations qu'elle projette. En ce sens, toute marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Les messages véhiculés notamment par une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d'autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d'une marque est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire.

L'élément verbal « **energy** », **présent dans chacune des marques en conflit, n'est pas négligeable**. En effet, bien qu'étant doté d'un caractère distinctif faible eu égard aux produits en cause, cet élément ne passera pas inaperçu en raison de sa taille et de sa couleur.

Le Tribunal de l'UE confirme que malgré les différences introduites par les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit MONSTER et INSOMNIA, les signes en conflit présentent un degré de similitude du point de vue visuel, phonétique et conceptuel compte tenu de la présence de l'élément verbal commun « energy », de l'utilisation des mêmes couleurs (noir, vert et blanc), de la **structure très similaire des marques** et de la même position des éléments verbaux dans chacune des marques.

L'usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. La demande de marque est rejetée (T59/24 du 23/10/2024).



— Les signes en conflits sont **PUMA** pour désigner des « vêtements » et **puma acoustics** (ci-dessus) pour désigner des « matières pour l'insonorisation » et des « services d'établissement de plans pour la construction ».

Les signes présentent, sur les plans visuel et phonétique, un degré élevé de similitude, compte tenu de l'élément verbal commun « puma », qui est le seul élément du signe antérieur et l'élément dominant du signe demandé. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils font tous deux référence à un animal.

Les **produits et services concernent des marchés totalement différents** qui ne présentent aucun point commun et diffèrent par leur destination, leur nature, leur cadre réglementaire, leur fabricant et leur processus de production ainsi que par le public cible. Ils sont distribués par l'intermédiaire de canaux industriels et d'entreprise à entreprise, tandis que les articles de mode arrivent jusqu'aux consommateurs par l'intermédiaire de magasins physiques et de canaux de vente au détail et de commerce électronique.

Il est par conséquent peu probable que les produits et services en cause puissent être liés dans l'esprit des consommateurs.

Il y a donc une **absence de lien entre les marques en conflit**, en tenant compte non seulement de la dissemblance entre les produits et services en conflit et les marchés concernés totalement différents, mais également du fait qu'aucune collaboration ne paraît pas susceptible de se réaliser entre les marques en conflit.

L'opposition est donc rejetée (T69/24 du 14/11/2024).

ATTEINTE À UN NOM DE DOMAINE

Afin de pouvoir invoquer un nom de domaine en tant que droit antérieur opposable à une marque, il faut justifier de l'existence du nom de domaine et de son exploitation effective, de sa **portée « non seulement locale »**, et démontrer l'existence d'un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque.

— Une demande de nullité contre la marque **Domaine de Valbonne** a été faite sur la base notamment du nom de domaine **chartreuse-de-valbonne.com**

Le demandeur a démontré l'existence du nom de domaine et son exploitation pour des prestations d'« hôtellerie, de séminaire et de location pour des manifestations de prestige » avant le dépôt de la marque.

Cependant, le demandeur **n'a pas démontré une reconnaissance sur l'ensemble du territoire**, cette appréciation devant être opérée sur le plan géographique et sur le plan économique, le nom de domaine devant être utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires. La facture relative à la création d'un site internet ne démontre pas l'étendue de son exploitation. Les articles de presse locale et des extraits de sites touristiques ne portent pas sur le nom de domaine concerné et ne renvoient pas à celui-ci.

Les données de consultation du site internet chartreuse-de-valbonne.com extraites de données Google Analytics montrent 21.750 visites répertoriées sur une période de 4 ans. Ces consultations ne sont pas considérées comme suffisamment significatives, représentant 14 utilisateurs par jour en moyenne à l'échelle nationale et internationale. De plus, cette fiche répartit l'origine des connexions entre France et étranger mais ne permet pas de vérifier avec certitude que les connexions des utilisateurs français proviennent bien d'une portée non seulement locale, leur origine géographique n'étant pas précisée. Enfin, ces connexions ne permettent pas d'établir les services concernés par les vues des internautes, la fiche Google Analytics ne détaillant pas si les pages précises du site internet auxquelles les utilisateurs se sont connectés ont eu pour objet la vente de vin, ou les services d'hôtellerie et de séminaire.

Le rejet de la demande de nullité est donc confirmé en appel (CA d'Aix-en-Provence, 25/04/2024).

ATTEINTE À UNE APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE



— Les signes en conflits sont **TORO** et **BADTORO** (ci-dessus).

La demande de marque de l'Union Européenne BADTORO avec le logo d'un taureau en colère a été déposée en 2018 pour désigner les «boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins) ; cocktails ; apéritifs ; vermouth ; Sangría».

Opposition a été faite contre cette demande sur la base d'une appellation d'origine protégée. L'opposition a d'abord été rejetée par la division d'opposition.

La Chambre de Recours rappelle que, compte tenu de la réglementation en vigueur à la date de dépôt de BADTORO, le nom d'une AOP est protégé contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte pour des produits non couverts par l'enregistrement,

1/ lorsque ces produits sont comparables aux produits enregistrés sous ce nom
ou

2/ lorsque l'utilisation du nom exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients.

Pour le premier point, au moins une partie importante du public de l'UE, qui comprend le mot de base anglais BAD et qui est au courant de l'existence de l'AOP **TORO** pour un vin espagnol, **percevra dans le mot BADTORO l'utilisation directe de TORO**. L'élément figuratif du taureau se réfère à l'Espagne et n'invalide pas cette compréhension.

Les produits « boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins), cocktails ; apéritifs ; vermouth ; Sangria » sont comparables au vin.

Par conséquent, le signe **BADTORO** est un usage de l'appellation d'origine protégée **TORO** pour des produits comparables et la demande doit être rejetée.

Le second point n'exige pas que les produits soient comparables, mais que l'AOP ait une réputation.

L'opposant a démontré que l'AOP **TORO** a une réputation pour les vins.

Selon la Chambre de Recours, l'utilisation directe de l'AOP par la requérante dans les produits contestés **profite du prestige de la réputation de l'AOP**, puisque les produits en question ne seront pas de la qualité des vins protégés par l'AOP **TORO**.

La demande **BADTORO** est donc rejetée (R 1280/2023-1 du 28/08/2024).

1.3 Dépôt de mauvaise foi

Selon l'article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), « *Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.*

À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ».

Celui qui se prétend victime d'une fraude doit démontrer, d'une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l'usage antérieur du signe contesté, et, d'autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité, le caractère frauduleux du dépôt s'appréciant au jour du dépôt et la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. La simple connaissance d'un droit antérieur par le titulaire de la marque contestée ne peut à elle seule caractériser l'intention de nuire, et partant, la mauvaise foi, elle ne produit aucune pièce en ce sens.

— Dans l'affaire de la marque *Domaine de Valbonne* enregistrée au nom de Madame A., Madame A est gérante d'une société A, appartenant à une holding H. Le demandeur en nullité, titulaire du nom de domaine *chartreuse-de-valbonne.com*, a également fourni un courriel entre Madame B, de la société B, et lui-même, concernant des travaux à réaliser pour la chartreuse de Valbonne. La société B appartient à la même holding H. Ceci ne permet pas de démontrer que Madame A avait connaissance, au jour du dépôt, de l'usage fait du nom de domaine pour les services d'organisation de séminaires, de conférence, et de réceptions de mariages.

Aucune des pièces fournies ne démontre que Madame A avait **connaissance** de l'utilisation du nom de domaine *chartreuse-de-valbonne.com* au jour du dépôt de la marque contestée, ou à tout le moins qu'elle n'aurait pu en ignorer l'existence. La simple connaissance d'un droit antérieur par le titulaire de la marque contestée ne peut à elle seule caractériser l'intention de nuire et la mauvaise foi.

Le rejet de la demande de nullité pour mauvaise foi est confirmé en appel (CA d'Aix-en-Provence, 25/04/2024).

— La marque **Vite Ma Dose** déposée le 08/04/2021 par l'association Covidtracker a été annulée sur la base du dépôt de mauvaise foi.

Le demandeur **a démontré la couverture médiatique** dont a fait l'objet son annonce de la création de l'outil 'Vite Ma Dose' permettant de détecter, dans chaque département, les prochains rendez-vous disponibles pour la vaccination contre la Covid 19, notamment par des parutions immédiatement antérieures au dépôt de la marque (annonce sur son compte Twitter le 01/04/2021, articles du Dauphiné, Parisien, France-Info, BFM Business et Midi-Libre entre le 02 et le 07/04/2021).

Il a également **démontré avoir eu une conversation sur Twitter avec le titulaire** de la marque qui a qualifié cet outil de 'génial' le 3 avril, pour ensuite déposer la marque le 8 avril. C'est la concordance de dates et le délai particulièrement court entre l'annonce et le dépôt qui **permet de caractériser l'intention malveillante** du titulaire qui n'a agi que dans le seul souci de priver le demandeur de l'usage d'un signe nécessaire à son activité, en le prenant de court.

L'annulation de la marque pour dépôt de mauvaise foi a été confirmée en appel (CA de Bordeaux, 14/05/2024, pourvoi en cassation en cours).

2. Perte du droit.

2.1 Déchéance pour non usage

Le titulaire d'une marque est déclaré **déchu** des droits conférés par celle-ci lorsque, pendant une **période ininterrompue de cinq ans** et en l'absence de juste motif pour non usage, la marque n'a pas fait l'objet d'un **usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée**.

Si cette cause de déchéance n'existe que pour une partie desdits produits ou services, la déchéance est déclarée pour les produits ou les services concernés.



— La marque de l'Union européenne **BIM** (ci-dessus) a été enregistrée en septembre 2017 pour désigner des produits alimentaires en classe 29 et des services de vente au détail de ces produits en classe 35. Elle a fait l'objet d'une action en nullité pour dépôt de mauvaise foi en 2021 et d'une demande de déchéance pour défaut d'usage en septembre 2022.

En réponse à la demande en déchéance, le titulaire a déposé :

- un article du Financial Times daté de 2010 ;
- une copie de la demande de nullité déposée en 2021 contre sa marque, la décision de mai 2022, dans laquelle la division d'annulation a rejeté la demande sur la base de la mauvaise foi, la demande de recours et le fait que le recours est toujours en instance ;
- des articles relatifs à la pandémie de COVID-19 et aux perturbations qu'elle a causées ;
- une étude réalisée par une société pour étudier l'opportunité d'investir dans le marché de l'alimentation en France pour les produits halal, une facture pour cette étude et des documents montrant des visites en France en 2021.

La Division d'annulation et la Chambre de Recours ont considéré que le titulaire n'avait pas démontré un usage sérieux de la marque ni prouvé qu'il existait de **justes motifs excusant le non-usage** de sa marque :

- L'article du Financial Times est daté en dehors de la période concernée et ne fait pas référence au territoire concerné.

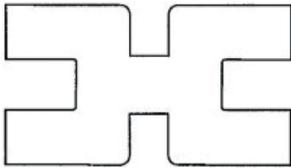
- La pandémie de COVID-19 ne peut pas être considérée comme une **excuse valable** en l'espèce. Près de trois ans se sont écoulés entre le moment où la marque a été enregistrée en 2017 et le moment où la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la production dans le monde entier en 2020.

- Les visites en France en 2021 sont des mesures préparatoires internes pour éventuellement commercialiser ou offrir des produits et/ou services sous la marque dans l'UE à un moment donné dans l'avenir. Toutefois, elles ne démontrent pas que des **efforts réels** ont été déployés pour garantir l'utilisation de la marque dans l'UE en temps utile. Le fait que la facture pour l'étude de marché s'élève à 22 500 € ne change rien à cette conclusion. La Chambre de Recours n'a pas non plus tenu compte du fait que le marché halal devrait être considéré comme un marché de niche. La commercialisation de produits halal dans l'UE ne peut être considérée comme un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de la marque enregistrée. La réglementation spécifique s'applique à tous les opérateurs de ce secteur et pas seulement au titulaire de la marque.

- Selon le titulaire, en raison de l'action en annulation en cours contre la marque contestée sur la base de la mauvaise foi, la logique commerciale et financière de base impose d'attendre la fin de l'action en annulation avant d'effectuer des investissements considérables à l'étranger. Toutefois, même si **une injonction provisoire peut constituer un juste motif de non-usage** parce qu'elle oblige le titulaire de la marque à s'abstenir d'utiliser sa marque dans la vie des affaires, une action en nullité fondée sur la mauvaise foi n'est pas un motif valable de non-usage. Elle n'implique aucune interdiction d'usage.

La marque est donc déchuée pour non usage (R 640/2024-2 du 05/11/2024).

— L'usage sérieux d'une marque nécessite que la marque soit utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité de l'origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.



La marque figurative ci-dessus d'Hermès a été attaquée en déchéance pour défaut d'usage. Cette marque désigne notamment les chaussures, vêtements, anneaux pour foulards.

Les preuves d'usage déposées montre que le H est intégré aux produits. La Division de Nullité de l'EUIPO avait prononcé la déchéance car elle considérait que les preuves d'usage déposées ne montraient pas **un usage à titre de marque**, car le H n'est qu'une simple partie des produits.

Toutefois, Hermès a présenté de nombreux éléments de preuve pour corroborer son argument selon lequel, dans le secteur de marché concerné, il est d'usage d'inclure des marques dans la forme de sandales par exemple et que la plupart des grands fabricants de sandales suivent cette pratique commerciale.

Hermès a également présenté une étude montrant que 71% des personnes interrogées ont reconnu les sandales comme étant de la marque Hermès.

La Chambre de Recours de l'EUIPO reconnaît l'usage à titre de marque de la lettre stylisée H d'Hermès, notamment sur les sandales Oran.



La Chambre de Recours reconnaît que la marque H a été utilisée en tant que marque pour des chaussures et qu'elle a été utilisée sous une forme qui n'altère pas son caractère distinctif pour des t-shirts, des sweat-shirts et des anneaux pour des foulards de la classe 25.

Par conséquent, pour les chaussures, il reste à examiner si la marque a été utilisée sous une forme qui n'altère pas son caractère distinctif et si elle a été utilisée dans la vie des affaires en respectant les critères de temps, de lieu et d'étendue de l'usage.

L'affaire est donc renvoyée devant la Division d'Annulation mais c'est déjà une décision importante pour les marques non traditionnelles (R 192/2024-2 du 06/09/2024).



Siège : 16-20, avenue de l'Agent Sarre | 92700 Colombes

Tél : 01 41 19 27 77

73 Bd du Maréchal Leclerc | 85000 La Roche-sur-Yon

Tél : 02 51 41 38 54

7 avenue François Mitterrand | 72000 Le Mans

Tél : 02 43 87 77 79

2 square La Fayette | 49000 Angers

Tél : 02 52 35 09 79

Marbotte Plaza - 2B avenue de Marbotte | 21000 Dijon

Tél : 03 80 73 28 34

330 Boulevard Jules Ferry | 39000 Lons-Le-Saunier

Tél : 03 80 73 28 34

21 Boulevard Georges Périn | 87000 Limoges

Tél : 05 55 05 98 04

108 Avenue de Bretagne - Bâtiment Le Rollon | 76100 Rouen

Tél : 02 35 63 15 37

3 Avenue Julien | 63000 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 16 49 92