



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 2022

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



C

c

Préambule.

“Comme chaque année, de nombreuses décisions ont été rendues par la Cour de justice et le Tribunal de l’Union européenne et les chambres de recours de l’EUIPO, ainsi que par les Cours d’Appel françaises en matière de marques.

Nous vous présentons une sélection de décisions de 2022 qui permet d’illustrer la mise en pratique du droit des marques.”



Julie Desrois

*Conseil en propriété industrielle
Mandataire auprès de l’EUIPO
Membre de l’APRAM, l’INTA, MARQUES et l’ECTA*



La Propriété Industrielle.

Les droits de propriété industrielle prennent une importance croissante dans l'économie, au point de devenir des actifs que les entreprises ne peuvent plus négliger des points de vue économique et stratégique.

Le suivi de l'évolution des lois aux niveaux européen et international et de la jurisprudence rend indispensable un accompagnement par les experts que nous sommes en tant que Conseils en Propriété Industrielle.

Sommaire.

1

Obtention et validité de la marque.

Motifs absolus - P.6

Motifs relatifs - P.13

Dépôt de mauvaise foi - P.19

2

Mise en œuvre de la marque.

Action en contrefaçon - P.22

Concurrence déloyale et parasitisme - P.25

Déchéance pour non usage - P.27

1. Obtention et validité de la marque.

1.1 Motifs absolus

DISTINCTIVITÉ

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

La marque ne doit pas être composée exclusivement d'éléments 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 marque « 231 EAST ST »** a été enregistrée pour désigner notamment des services de restaurant. Lors d'une demande en nullité reconventionnelle, le demandeur indique que cette marque est descriptive car elle est l'adresse, célèbre à New York, des ateliers d'Andy WARHOL. Cependant, la marque est certes **évocatrice** d'un type d'adresse utilisé aux Etats-Unis et renvoie à la culture américaine, mais elle ne constitue pas l'appropriation d'une adresse, notamment en l'absence de précision de la ville, et ne permet pas de suggérer la provenance géographique des produits et services en cause.

La marque n'est pas non plus déceptive. En effet, pour des services de restaurant, le public ne s'attend pas à ce que les plats soient préparés aux Etats-Unis (Cour d'Appel de Paris du 20/04/2022).

— **Le signe « EzScan »** a été refusé en tant que marque de l'Union Européenne pour désigner notamment des scanners. En effet, les lettres « EZ » sont une **abréviation couramment utilisée en anglais**, pour dire « easy ». Le signe sera donc compris comme voulant dire que les produits désignés sont des scanners faciles à utiliser (R 1379/2022-4 du 14/12/2022).

— **La marque « CUISINE LIBRE »** a été enregistrée en 2016 pour désigner notamment des produits alimentaires et des services dans le domaine culinaire. Dans un procès en contrefaçon, la validité de la marque est contestée.

La Cour considère que la marque « CUISINE LIBRE » est certes évocatrice d'une cuisine en liberté ou libérée de certaines règles, mais pas pour autant descriptive des services d'expositions et de manifestations gastronomiques (classe 35), de sites Internet liés à la gastronomie (classe 38), d'enseignements dans le domaine de la restauration (classe 41), d'ingénierie dans le domaine de la gastronomie (classe 42) ou de restauration (classe 43) et rappelle qu'une marque évocatrice, faiblement distinctive, peut être valablement adoptée dès lors qu'elle **ne constitue pas la désignation** des produits et services visés à l'enregistrement ou de leurs caractéristiques (Cour d'Appel de Paris du 22/06/2022).

— **La demande de marque AMSTERDAM POPPERS** a été déposée pour désigner notamment des « poppers, stimulants à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante ». Elle a été rejetée par l'EUIPO en raison de sa descriptivité, le consommateur comprenant que les produits sont des poppers en provenance d'Amsterdam.

L'article 7 §1 c) du règlement 2017/1001 ne s'oppose pas à l'enregistrement de **noms géographiques** qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d'un lieu géographique, ou encore de noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n'est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu.

Cependant, la ville d'Amsterdam étant connue du public comme tolérant l'usage de drogues, elle peut être associée à ses activités nocturnes et de plaisirs.

Il est donc raisonnable de considérer que, même si le public pertinent fait preuve d'un niveau élevé d'attention, il pourrait croire que les produits stimulants à vocation aphrodisiaque ou euphorisante en cause proviennent de la ville d'Amsterdam. Le Tribunal confirme ainsi le rejet de la marque (T 680/21 du 06/04/2022).

— **La marque « Andorra »** a été déposée pour désigner de très nombreux produits et services, notamment dans les classes 16 (photos), 34 (tabac), 36 (affaires), 39 (voyages), 41 (éducation et publications) et 44 (soins de beauté).

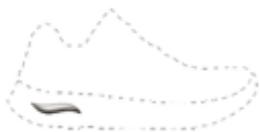
Elle a été refusée par l'EUIPO et la chambre de recours a confirmé le rejet. En effet, pour les signes pouvant servir à désigner **la provenance géographique** des produits désignés, il existe un intérêt général à **préserver leur disponibilité** en raison notamment de leur capacité non seulement à révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais encore à influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.

Le Tribunal de l'Union Européenne confirme également le rejet de la demande de marque, étudiant chaque produit et service et notant que le consommateur peut penser qu'ils sont produits ou proposés à Andorre, le terme « Andorra » étant directement associé par le public à un système fiscal très avantageux (T-806/19 du 23/2/2022).

— **Le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT »** a été refusé pour désigner notamment des produits alimentaires d'origine végétale.

Le public pertinent percevra le signe « LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT » comme un **slogan promotionnel élogieux**. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c'est-à-dire que les produits sont des végétaux ou composés de végétaux, qui ont de la saveur, sont capables d'en donner au plat qu'ils composent et à la personne qui va les déguster, et qu'ils sont les meilleurs de leur genre. Même si le terme « végétal » peut signifier d'autres produits que les fruits et légumes et même si la combinaison du verbe « envoyer du » avec le terme « goût » n'est pas utilisée en tant que telle, le message véhiculé est suffisamment clair. Le signe est facilement compris comme désignant un « produit végétal délicieux » (R 1883/2021-5 du 29/03/2022).

— **On parle de marque de position** lorsque l'on revendique un emplacement d'un motif à un endroit précis d'un produit, quelle que soit la forme du produit.



La demande de marque ci-dessus a été déposée pour désigner des chaussures. Elle a été refusée par l'EUIPO considérant que la forme simple ne permettait pas de distinguer les produits de ceux des concurrents. Cependant, la chambre de recours a considéré que le signe a une forme de vague ayant **un effet visuel** obtenu par des nuances de gris.

Le signe ne représente pas une simple décoration discrète mais possède ce **facteur d'accroche** qui peut être considéré comme frappant, particulier ou original et qui lui confère la capacité, sur la base de sa seule forme et de son emplacement, d'être mémorisé et identifié comme la marque d'une entreprise déterminée. De plus, les fabricants de chaussures de sport ont l'habitude aujourd'hui d'afficher toujours le même motif sur leurs produits. Le **consommateur est habitué à de tels signes pour identifier un produit** (R 1370/2022-5 du 20/12/2022).



— **La demande de marque de couleurs** ci-dessus déposée par 3M Innovation désigne en particulier en classe 9 les « équipements de sauvetage, à savoir des indicateurs d'identification visuelle destinés à être utilisés par les fabricants de vêtements de protection pour les pompiers ». Cependant, les bandes parallèles en jaune et gris argenté **ne s'écartent pas significativement du motif de base** utilisé comme élément de sécurité sur divers articles. Ce motif correspond à la représentation d'une bande rétroréfléchissante, qui est clairement visible lorsqu'elle est utilisée sur des articles vestimentaires incorporant les « indicateurs d'identification visuelle », comme le montrent les brochures des fabricants. De plus, un document brevet montre également la **nature fonctionnelle** de ces bandes réfléchissantes. La marque est donc refusée (R 1151/2018-1 du 11/10/2022).

— **Une marque peut acquérir de la distinctivité par l'usage.** Une marque qui a été largement utilisée et qui est reconnue par une grande partie du public peut être enregistrée ou échapper à son annulation. Il n'est cependant pas évident de démontrer une telle acquisition de la distinctivité pour une marque de l'Union Européenne puisque l'acquisition doit être démontrée pour toute l'Union Européenne.



— **Motif Louis Vuitton**

En 2008, Louis Vuitton Malletier (LVM) avait enregistré son célèbre motif comme marque en Union Européenne pour désigner en classe 18 notamment des malles et sacs. En 2015, un tiers a demandé l'annulation de la marque devant l'EUIPO pour défaut de distinctivité. La marque a été annulée, puis la chambre de recours a également considéré que la marque était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que LVM n'avait **pas démontré que sa marque avait acquis un caractère distinctif par son usage**. En 2020, le Tribunal avait annulé la décision de la Chambre de Recours car celle-ci n'avait pas examiné toutes les preuves produites.

L'affaire a été renvoyée devant la chambre de recours, laquelle, dans la décision attaquée, après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés par le requérant, a conclu que le titulaire n'avait pas démontré le caractère distinctif acquis par l'usage de la marque contestée et rejeté le recours.

Le TUE rappelle que, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'impor-

tance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles ainsi que les sondages d'opinions.

S'agissant de **l'étendue géographique de la preuve** du caractère distinctif acquis par l'usage, il convient de rappeler qu'un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l'Union que si la preuve est rapportée qu'il a acquis, par l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l'Union dans laquelle il n'avait pas ab initio un tel caractère. Le motif étant dépourvu de caractère distinctif pour toute l'Union Européenne, le titulaire doit démontrer l'acquisition du caractère distinctif par l'usage dans toute l'Union Européenne.

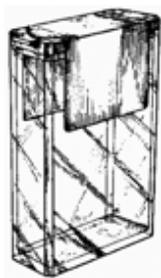
Il n'est pas nécessaire que la preuve soit apportée pour chaque État membre pris individuellement, mais les preuves apportées doivent néanmoins permettre de démontrer une telle **acquisition dans l'ensemble des États membres de l'Union**, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l'Union. Une preuve suffisante n'ayant pas été apportée pour l'Estonie, l'annulation de la marque est confirmée par le TUE. Un pourvoi C-788/22 a été formé devant la Cour de Justice de l'UE (T275/21 du 19/10/2022).

FORMES NÉCESSAIRES

Une marque **tridimensionnelle** ne peut pas être enregistrée si elle est constituée **exclusivement** par :

- **la forme imposée par la nature ou la fonction** du produit, ou par
- une forme conférant à ce dernier sa **valeur substantielle**.

— **La société Ferrero, titulaire de la marque TIC TAC**, est titulaire de marques tridimensionnelles pour protéger la forme de l'étui transparent. Elle assigne en contrefaçon une société qui vend des bonbons dans une boîte similaire. Le présumé contrefacteur se défend en demandant l'annulation de la marque tridimensionnelle, celle-ci représentant un récipient standard dont toutes les caractéristiques sont dictées par des considérations fonctionnelles.



Cependant, la Cour conclut qu'il n'est pas démontré qu'à la date du dépôt, le signe correspondait à une forme ayant une fonction **exclusivement** technique ou pratique, notamment en raison de la partie de l'ouverture (Cour d'Appel de Paris du 15/02/2022).

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, un nom commercial ou une enseigne
- 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 de domaine dans certaines conditions (la réservation du nom ne suffit pas).

ATTEINTE À UNE MARQUE

Selon la jurisprudence, 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 marques figuratives représentant des têtes de loup ci-dessus désignent notamment des machines pour l'agriculture.** Le Tribunal de l'UE a confirmé qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les deux signes représentés pour des produits et services identiques. En effet, il n'y a, tout au plus, qu'un faible degré de similitude visuelle, aucune similitude phonétique puisque les marques ne se prononcent pas. De plus, la marque antérieure n'a pas plus qu'un degré normal de caractère distinctif, l'opposant n'ayant pas démontré une éventuelle reconnaissance de sa marque sur le marché. L'opposition est donc rejetée (T596/21 du 09/11/2022).



— Le Tribunal de l'UE a annulé la décision de la chambre de recours, estimant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux signes ci-dessus pour des produits de la classe 3, notamment les cosmétiques. En revanche, il a contesté le fait que les marques étaient visuellement similaires à un degré moyen : s'il est vrai que les marques en cause se ressemblent, dans la mesure où elles comprennent une grande lettre «K», elles se distinguent néanmoins, d'une part, par **le graphisme et la stylisation différents** de cette lettre et, d'autre part, par la présence visible des éléments verbaux «K water» uniquement dans la marque demandée, ainsi que par les couleurs différentes de leurs éléments verbaux. Par conséquent, la similitude visuelle entre ces marques doit être considérée comme faible. Le fait qu'elles comportent également un fond noir carré, qui est purement décoratif, ne modifie pas cette conclusion.

Le Tribunal a relevé que reconnaître un risque de confusion entre deux signes, l'un constitué principalement d'une seule lettre majuscule très stylisée et l'autre constitué de la même lettre majuscule mais écrite dans une stylisation très différente et combinée avec d'autres éléments verbaux, **reviendrait à accorder un monopole sur une lettre majuscule de l'alphabet** pour une gamme spécifique de produits (T-610/21 du 09/11/2022).



— À la suite d'un arrêt rendu par la CJUE en juin 2020, le TUE a confirmé **l'absence de risque de confusion** entre les marques figuratives CCB et CB ci-dessus. Il a confirmé que les signes étaient **visuellement dissemblables**, car la marque antérieure consiste en un élément figuratif composé de deux formes arrondies, tandis que la marque demandée consiste en un élément verbal, «ccb», et un élément figuratif décorant ce dernier, et qu'il n'était pas possible d'effectuer une comparaison phonétique ou conceptuelle (T-639/21 du 09/11/2022).

— Le Tribunal de l'UE a confirmé l'existence d'un risque de confusion entre la demande d'enregistrement de marque de l'UE « DELTATIC » pour désigner des « préparations vétérinaires à base de deltaméthrine » en classe 5 et la marque antérieure « DELTA ». Il existe **un risque de confusion en dépit d'un niveau élevé d'attention de la part du public concerné**, à savoir les vétérinaires, car même dans le cas d'un public très attentif, il n'en reste pas moins que le consommateur moyen n'a que rarement l'occasion de comparer directement les différentes marques et doit donc se fier au souvenir imparfait qu'il en a (T-146/21 du 23/03/2022).



— Dessin de forme d'ailes

La titulaire de la marque représentant une paire d'ailes a attaqué en contrefaçon une société vendant des vêtements avec la représentation d'une paire d'ailes dans le dos sous la marque MOEWY. Le Tribunal a conclu à la contrefaçon de la marque.

La Cour d'Appel de Paris procède à la comparaison des signes et relève des **différences significatives** entre la marque et le signe litigieux. Si les deux signes portent tous deux sur une paire d'ailes stylisées, les ailes non déployées se faisant face sans se toucher, leurs pointes biffant vers l'extérieur, ils diffèrent quant à la forme externe des ailes, leur espacement et la représentation de l'intérieur des ailes, notamment l'intérieur des ailes est très différent : alors que l'intérieur des ailes de la marque est composé de trois parties - une partie haute en forme de haricot, en dessous trois rangées composées de petites plumes arrondies, puis en dessous trois rangées de longues plumes fines orientées vers l'extérieur -, les ailes du pull MOEWY présentent deux parties : une partie haute composée d'un quadrillage composé essentiellement de losanges qui n'évoquent pas des petites plumes et en dessous une seule rangée de longues plumes orientées vers l'extérieur. Ces différences sont d'autant plus importantes que, comme le démontre l'appelante, la représentation de paires d'ailes dans le secteur de la mode n'est pas rare.

Ces différences sont de nature à exclure un risque de confusion dans l'esprit de la consommatrice concernée de vêtements de moyenne gamme, normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, qui est sensible aux détails présents sur les vêtements qu'elle achète. Le motif du pull MOEWY n'apparaît pas susceptible, dans ces conditions, de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits.

Il n'y a donc pas de risque de confusion entre les signes (Cour d'Appel de Paris du 01/02/2022).

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**.

— **Le titulaire de la marque Apial** a formé opposition à l'encontre de la demande de marque de l'Union Européenne Apiretal, en invoquant notamment la notoriété de sa marque. L'opposante a produit des éléments de preuve à l'appui de la renommée revendiquée, notamment un rapport d'étude de marché et un certificat de la chambre de commerce de Barcelone, tous deux datés de novembre 2010, bien avant la procédure d'opposition donc.

Or, la renommée d'une marque antérieure doit être **établie à la date de dépôt de la marque contestée**. S'il n'est pas exclu qu'un document rédigé quelque temps avant (ou après) cette date puisse contenir des informations utiles, compte tenu du fait que la renommée s'acquiert progressivement, il est important d'actualiser les preuves fournies.

L'opposante n'a donc pas démontré la renommée de sa marque avec les documents déposés (T 315/21 du 16/03/2022).

ATTEINTE À UNE DÉNOMINATION SOCIALE OU UN NOM COMMERCIAL

Pour opposer une dénomination sociale, il ne suffit pas de montrer que la dénomination est enregistrée en produisant un extrait K-Bis de la société. Il faut également **montrer l'exploitation effective** du nom sur le territoire français pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée.

— **Le nom commercial VERIFPASS** n'a pas pu être opposé à la demande de marque identique en l'absence de démonstration de l'exploitation du nom. En particulier, aucun document, comme par exemple des factures ou documents comptables, de nature à démontrer une **fourniture réelle et effective des services** n'avait été déposé devant l'INPI. De plus, la Cour d'Appel **rejette les nouvelles preuves déposées** en appel, le recours exercé contre une décision rendue par le directeur général de l'INPI se prononçant sur une opposition ne portant que sur l'appréciation de la **validité de la décision** administrative, en prenant en compte les seuls éléments soumis et débattus devant l'INPI (Cour d'Appel de Paris du 24/06/2022).

ATTEINTE AU NOM, À L'IMAGE OU À LA RENOMMÉE D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

— **Une société américaine est titulaire du nom de domaine « france.com »** enregistré aux Etats-Unis le 10 février 1994.



Une société néerlandaise a déposé en 2009 des marques françaises « france.com » et la marque ci-dessus.

La société américaine l'a assignée pour dépôt frauduleux. Puis l'Etat français est intervenu pour obtenir le transfert des marques et du nom de domaine en raison de l'atteinte à ses droits sur le nom de son territoire.

La Cour de cassation confirme l'atteinte portée au droit au nom de l'Etat, même si l'Etat n'avait pas besoin du nom de domaine france.com.

De plus, le site france.com n'était plus exploité et le nom de domaine avait été mis en vente, avec comme argument notamment qu'une adresse email @france.com apportait confiance et crédibilité car elle pouvait être attribuée à un service de l'Etat français ou à un tiers autorisé. La Cour de cassation confirme donc le transfert du nom de domaine à l'Etat français (Cour de Cassation du 06/04/2022).

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 justifier que le dépôt a été fait **dans la seule intention de lui nuire**, pour le priver ou entraver son activité et qu'il ne poursuit ainsi pas un but légitime au regard des fonctions de la marque.



— En 2017, Madame N a déposé et enregistré la marque de l'Union Européenne ci-dessus pour désigner des couteaux et des couverts. En 2020, la **Commune de Laguiole** a demandé la nullité de cette marque pour dépôt frauduleux.

En effet, la Commune était en litige avec la société et l'époux de Madame N depuis 1993 sur l'utilisation du terme Laguiole et le dépôt de marques en France. Madame N ne pouvait l'ignorer. L'usage honnête de la marque litigieuse par Madame N n'est donc pas concevable, dès lors que les marques de son époux ont été annulées pour dépôt frauduleux.

En réponse, Madame N argumente essentiellement en niant que la Commune puisse avoir un droit sur le terme Laguiole, ce terme étant selon elle un terme descriptif pour un type de couteaux et les couteaux étant fabriqués à Thiers depuis maintenant de nombreuses années. Cependant, **la mauvaise foi n'est pas subordonnée à la preuve d'une atteinte à un droit antérieur** propre de la Commune.

Il est en revanche nécessaire de montrer que le dépôt de la marque vise à tirer profit de la renommée historique et actuelle des couteaux Laguiole traditionnels fabriqués dans la Commune et des efforts économiques de la Commune.

C'est bien ce qui ressort de l'ensemble des pièces déposées par la parties. Le dépôt de la marque semi-figurative vise à exploiter la renommée historique et l'attrait du fameux couteau Laguiole à l'abeille légendaire fabriqué depuis le 19e siècle dans la Commune, rendu célèbre grâce au savoir-faire traditionnel des couteliers artisans de Laguiole. Le dépôt vise manifestement à tirer indûment profit des efforts de la Commune et de ses administrés pour la relance de la coutellerie traditionnelle dans la Commune et surtout des importantes perspectives et du potentiel économique du couteau Laguiole fabriqué à Laguiole, compte tenu de l'accroissement de la renommée et des parts de marché de la coutellerie laguiolaise dans les années précédant le dépôt.

La Chambre de Recours écarte donc les arguments de Madame N et confirme sa mauvaise foi lors du dépôt de la marque en 2017 (R 816/2021-1 du 04/10/2022).

— Du 3 janvier 2011 au 18 février 2015, Madame H a travaillé pour l'association H, notamment sur un projet européen pour lequel **le signe « Booster d'innovations sociales » a été créé**. Le 6 mars 2015, Madame H a déposé la marque « Booster d'innovations sociales ». L'association C a mis en demeure Madame H de retirer cette marque, puis l'a assignée aux fins de revendication de la marque pour dépôt frauduleux.

L'association a fourni comme preuves notamment des supports de présentations de 2014 et 2015 présentant les « booster d'innovations sociales ». Le programme européen avait pour but d'accompagner des innovations sociales jusqu'à leur développement. Madame H était parfaitement au courant de l'utilisation du signe « booster d'innovations sociales » par l'association et utilisait la notion de « booster d'innovations sociales » dans ses différents courriels, cette notion étant alors utilisée en tant que concept.

Madame H met en avant le fait que la marque enregistrée vise les services bancaires en ligne et les recherches scientifiques et techniques qui ne couvrent pas l'activité d'un booster et

le concept tel que défini par l'appelante. Cependant la démonstration de **l'appropriation frauduleuse du signe** ne requiert pas celle de l'existence d'un risque de confusion.

En déposant la marque « booster d'innovations sociales » correspondant à un concept développé et utilisé par l'association avec laquelle elle était encore tenue par son contrat de travail, alors qu'elle connaissait l'usage de ce signe par l'association, **l'intention de nuire** est caractérisée puisque Madame H pouvait ainsi priver l'association d'un signe nécessaire à son activité et était de nature à entraver son activité économique. Le dépôt de la marque est donc frauduleux et la marque doit être transférée à l'association (Cour d'Appel de Versailles du 16/06/2022).

2. Mise en œuvre de la marque.

2.1 Action en contrefaçon

EXCEPTIONS : USAGE NON À TITRE DE MARQUE

— La marque « **CUISINE LIBRE** » a été enregistrée par la société G pour désigner notamment des produits alimentaires et des services dans le domaine culinaire. Ce signe est utilisé par la société P lors d'une campagne publicitaire.

La société P soutient n'avoir commis aucun acte de contrefaçon en reproduisant le signe CUISINE LIBRE dans une vidéo publiée sur son site internet dès lors que l'utilisation de ce signe dans le cadre d'une campagne publicitaire « SOYEZ LIBRE » :

- est faite non à titre de marque mais dans son sens purement descriptif pour désigner une cuisine réalisée en toute liberté. Elle rappelle que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci,

- n'est pas faite pour la promotion d'un produit ou d'un service, puisqu'elle soutient ne vendre aucun produit des classes 8, 11, 16, 25, 29, 30, 32, 33, ni aucun service des classes 35, 38, 41, 42 et 43 sous ce signe.

Ce signe n'a effectivement pas été apposé par la société P sur les produits qu'elle commercialise, il n'en demeure pas moins que ce terme a incontestablement été utilisé par la société P **dans la vie des affaires** dans le cadre d'une campagne publicitaire afin de promouvoir ses produits alimentaires et non dans un sens purement descriptif, étant au demeurant largement mis en avant dans le spot publicitaire en plein milieu de l'écran. Il y a donc bien contrefaçon de la marque (Cour d'Appel de Paris du 22/06/2022).

— Dessin de paire d'ailes

Dans l'affaire en contrefaçon de la paire d'ailes, le dessin litigieux apposé sur le pull l'est à titre décoratif, aucun élément ne permettant de le rattacher à un usage à titre de marque renvoyant à l'origine commerciale du produit, ce pull étant commercialisé sous la marque MOEWY très clairement présente tant sur l'étiquette cousue à l'intérieur du pull que sur celle cartonnée attachée au vêtement. La contrefaçon de marque n'est donc pas caractérisée (Cour d'Appel de Paris du 01/02/2022).

EXCEPTIONS : USAGE À TITRE D'INFORMATION

Selon l'article L. 713-6 du CPI, « I. - Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce :

3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ».

— La société P a pour activité le développement, la valorisation et le transfert de technologie, l'achat et la vente de brevets, la concession de licences, la fabrication de prototypes, ainsi que la participation à d'autres entreprises. Elle est titulaire de la marque internationale désignant la France « SOLO », enregistrée à l'OMPI en 1972, et régulièrement renouvelée, pour désigner des produits en classes 7, 9 et 11, et notamment les fours industriels.

La société S est spécialisée dans la conception, la construction, la commercialisation, la maintenance, la rénovation et le service après-vente de fours industriels pour le traitement thermique de pièces métalliques sensibles, ainsi que dans la fourniture de services dans le domaine du traitement thermique et de la métallurgie. Elle bénéficie d'une licence exclusive sur la marque « SOLO », qu'elle exploite dans le monde entier et notamment en France.

La société R est spécialisée dans la reproduction et la fabrication de pièces en alliages réfractaires, entrant dans la constitution de fours industriels de traitement thermique.

Les sociétés P et S indiquent avoir découvert que la société R se présentait sur son site internet comme partenaire des constructeurs de fours et en particulier de la société S en faisant croire en l'existence de liens commerciaux entre les parties, et qu'elle reproduisait sans autorisation la marque « SOLO » dans les adresses URL des images publiées sur son site internet ainsi que dans les codes sources de son site ainsi qu'un code 10Cg qui serait l'une des désignations internes de cloches à gaz.

Les sociétés P et S poursuivent la société R en contrefaçon de la marque SOLO. Elles soutiennent que la société R n'indique pas la destination des composants qu'elle commercialise mais désigne les produits eux-mêmes, et que la présentation est de nature à faire penser au consommateur qu'il choisit des produits de la marque SOLO et donc de l'induire en erreur, même si le produit est accompagné du nom de la société R.

Les opérations de saisie ont permis de révéler l'usage du signe « Solo » parfois précédé de la mention « pour four » par la société R sur différents produits, documents, factures, plans et courriels. Toutefois, l'usage de la marque considérée par la société R apparaît toujours comme étant **nécessaire pour désigner expressément des produits commercialisés par elle et destinés à s'adapter à des fours industriels** conçus et réalisés par la société S dès lors qu'il constitue le seul moyen pour fournir au public concerné, particulièrement avisé en l'espèce s'agissant d'utilisateurs de fours industriels, une information compréhensible et complète sur le produit concerné, sa destination et sa compatibilité avec les produits visés par la marque en cause. Aucun lien commercial entre les parties n'est par ailleurs établi ni même suggéré dès lors que les résultats de la recherche internet n'apparaissent qu'en image, dans un fichier technique peu compréhensible pour l'internaute, lequel ne sera pas amené à croire que les produits commercialisés par la société R proviennent de la même origine que ceux distribués par les sociétés P et S ou que ces entités sont économiquement liées.

En outre, la société R se présente comme « partenaire des professionnels du traitement thermique » pour avoir comme activité la fabrication, la réparation et la vente de pièces détachées pour fours industriels de traitement thermique de toutes marques, et non pas

comme un fournisseur ou un sous-traitant de la société S. Par ailleurs, l'incrimination de l'usage d'un code 10Cg qui serait l'un des codes internes de la société S dans les codes sources des pages internet en cause est inopérante à établir la contrefaçon de la marque SOLO, même en association avec celle-ci. Enfin la société R appose sa propre dénomination sur les produits, ce qui exclut tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Il n'y a donc pas contrefaçon (Cour d'Appel de Paris du 28/10/2022).

2.2 Concurrence déloyale et parasitisme

Article 1240 du code civil : «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui **un dommage** oblige celui par **la faute** duquel il est arrivé à le réparer.»

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les **comportements fautifs** tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou ceux parasites, qui permettent à leur auteur de **tirer profit sans bourse délier** d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié résultant d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de **la liberté du commerce** qui implique **qu'un article qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit**, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

— Dans l'affaire du motif d'ailes sur des vêtements, la Cour d'Appel rappelle les différences entre concurrence déloyale et parasitisme. La concurrence déloyale et le parasitisme, fondés sur l'article 1240 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au **parasitisme** qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée,

une personne morale ou physique **copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel**, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du **principe de la liberté du commerce et de l'industrie** qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion propre à la concurrence déloyale doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

L'action en concurrence déloyale est ouverte à celui dont l'action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droits privatifs et peut être alors fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien de l'action en contrefaçon ; elle est aussi ouverte à celui dont les droits privatifs ont été reconnus mais dont l'action en contrefaçon a été rejetée, faute de démonstration d'actes de contrefaçon, dès lors qu'il invoque des faits distincts de ceux allégués au soutien de son action en contrefaçon.

Dans le cas du motif d'ailes, celui apposé sur le pull MOEWY est effectivement proche du dessin figurant sur le pull présenté par le titulaire de la marque. Cependant, la commercialisation effective du pull incorporant le dessin revendiqué n'a pas été établie, ce qui exclut toute concurrence déloyale ou parasitisme relativement à ce dessin (Cour d'Appel de Paris du 01/02/2022).

2.3 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 chambre de recours avait considéré que les éléments de preuve étaient insuffisants pour prouver que la marque de l'UE contestée avait fait l'objet d'un usage dans l'Union, étant donné que les services hôteliers et auxiliaires étaient **fournis en dehors du territoire de l'Union**. Elle a considéré que la nationalité ou la provenance géographique des clients était dépourvue de pertinence, tout comme le fait que des publicités ou des offres de service aient été destinées aux consommateurs de l'Union.

Pour des produits, la question est déjà tranchée. En effet, l'apposition d'une marque sur des produits dans l'Union qui ne sont destinés qu'à l'exportation et qui ne seront pas mis sur le marché intérieur peut constituer un usage sérieux. De même, une marque apposée sur des produits qui sont importés dans l'Union et mis sur le marché intérieur peut être considérée comme faisant l'objet d'un usage sérieux.

Mais qu'en est-il des services, qui ne peuvent être ni exportés ni importés ? Les services sont fournis sur le lieu où le consommateur va les utiliser, mais ils sont également utilisés dans des publicités ou dans d'autres lieux pour créer ou conserver un débouché pour ces services, pour autant que **la publicité soit faite ou que les autres actions aient lieu au sein de l'Union**.

Il est important d'établir clairement que les services ont été fournis à des consommateurs résidant dans l'Union, que les consommateurs européens ont été exposés à la marque par la publicité et qu'ils pouvaient commander ces services (T 768/20 du 13/07/2022).

— En 2016, la société S a demandé la déchéance pour non usage de la marque de l'Union Européenne **“THINK DIFFERENT”**, **marque slogan d'Apple**.

Les preuves d'usage montraient la marque utilisée dans des publicités, mais datant de plus de 20 ans, et plus récemment sur des emballages, mais en petits caractères et dans une position marginale sur le carton d'emballage des ordinateurs et des périphériques d'ordinateurs.

Le Tribunal a précisé que la déchéance des droits d'Apple a été prononcée principalement parce que la façon dont il est fait usage de la marque sur l'emballage des ordinateurs ne permet pas de conclure que celle-ci a été **utilisée en tant que marque**, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de donner une indication de l'origine commerciale des produits.

L'arrêt indique également que **le faible caractère distinctif** de la marque constaté par la chambre de recours pourrait ne pas aider Apple. Le fait que, outre sa position secondaire et sa petite taille, le signe serait perçu comme un slogan promotionnel pourrait contribuer à renforcer l'absence d'usage de celui-ci en tant que marque (T 26/21 du 08/06/2022).



— Dans le cadre d'une procédure de déchéance pour non usage d'une marque de l'UE selon le premier logo ci-dessus enregistrée pour des services de la classe 35, le Tribunal a confirmé que l'usage de la marque sous la forme du second logo ci-dessus n'en avait pas altéré le caractère distinctif. Selon le Tribunal, les différences entre la marque contestée et le signe utilisé reposent essentiellement sur des éléments qui ne sont pas les éléments dominants ou les plus distinctifs et «les différences entre les deux signes en cause ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque contestée dans son ensemble». En conséquence, le signe utilisé dans le commerce ne crée pas une impression d'ensemble significativement différente de celle de la marque contestée (T-512/21 du 16/11/2022).



— Pour montrer l'usage d'une marque figurative ci-dessus pour la forme d'un biberon, le titulaire a produit des preuves montrant le biberon ainsi



La chambre de recours avait estimé que l'usage de la marque ne constituait ni un usage de la marque contestée telle qu'elle a été enregistrée, ni un usage sous une forme différant par des éléments qui n'en altèrent pas le caractère distinctif.

Cependant, le Tribunal n'est pas de cet avis. Selon lui les éléments figuratifs et verbaux qui recouvrent la marque telle qu'elle est utilisée, même s'ils peuvent faciliter la détermination de l'origine commerciale des produits visés, **n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée** et ne remettent pas en cause le fait que leur ajout peut être considéré comme ayant donné lieu à un usage de cette marque dans une variante acceptable.

Par conséquent, la forme en laquelle consiste cette marque continue à être perçue par le public pertinent comme indiquant l'origine commerciale des produits en cause. La marque ne sera donc pas annulée pour absence d'usage sérieux (T-273/21 du 26/10/2022).

Notre activité.

Marques

RECHERCHES

Conseils lors du choix de la marque. Analyse de la validité d'une marque au regard des motifs absolus de refus. Proposition des listes de produits et services. Recherche d'antériorités à l'identique ou de similitude parmi les marques et autres signes distinctifs.

DÉPÔTS, PROCÉDURES ET FORMALITÉS DEVANT LES OFFICES

Dépôt de marques françaises, du Benelux, de l'Union Européenne, internationales et dans tous pays par les voies nationales. Procédures d'enregistrement, d'opposition, d'attaque en nullité et en déchéance, de dépôt de preuves d'usage, de recours et de restauration. Renouvellement. Formalités et inscriptions dans les registres officiels.

SURVEILLANCES ET ENQUÊTES

Surveillance des publications des demandes d'enregistrement de marques faites par des tiers, des noms de domaine et de l'usage des marques sur Internet. Enquêtes d'usage. Constitution et conservation de preuves d'usage.

Dessins & Modèles

Analyse des dessins ou modèles à protéger. Recherche d'antériorités. Dépôt de dessins et modèles français, du Benelux, de l'Union Européenne, internationaux et dans tous pays par les voies nationales. Enveloppes e-Soleau. Suivi des procédures. Renouvellement. Formalités et inscriptions dans les registres officiels.

Noms de domaine

Recherche de disponibilité. Conseil sur le choix des noms de domaines. Réservation. Gestion informatique. Surveillance des réservations de noms de domaine. Transfert et rapatriement de noms de domaine avec changement de titulaire. Conseils et représentation pour la résolution des litiges : SYRELI, ADR, PARL EXPERT, UDRP, URS. Négociation et procédure de rachat anonyme de noms de domaine.

Contrats

MARQUES, NOMS DE DOMAINE

Accords de coexistence. Lettres de consentement. Accords de non-opposition. Contrats de cession, de licence, de franchise, de commande. Accords de commercialisation, de distribution sélective – exclusive. Accords de transfert, de rachat de noms de domaine.

DESSINS & MODÈLES, DROITS D'AUTEUR

Contrats de cession de modèles/droit d'auteur, de licence, de production, de coproduction, d'édition, de commande d'œuvre publicitaire.

Évaluation des droits

Recherche de transactions impliquant des droits similaires. Evaluations financières par plusieurs méthodes : coût historique, calcul par les revenus, par le marché...

Audit Propriété Industrielle, Due diligence, Formation/sensibilisation

Contrôle de l'adéquation entre ce qui est protégé et votre activité. Sensibilisation des intervenants à la protection par propriété industrielle. Revue des actifs de l'entreprise. Revue de ses projets en cours. Assistance lors de cessions de sociétés.

Litiges

PRÉCONTENTIEUX - CONTENTIEUX

Analyse des droits dans des situations conflictuelles. Recherche de solutions amiables. Préparation des dossiers techniques de procès. Assistance de l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon. Constats d'huissier sur Internet. Mises en demeure.

MÉDIATION. CONCILIATION. ARBITRAGE

Prise en compte des positions des parties. Recherche d'une position acceptable par les parties.

SURVEILLANCES DOUANIÈRES

Mise en place et suivi de surveillances douanières au niveau national ou européen.



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