

ACTUALITÉ MARQUES de l'UE GRAPI

12 décembre 2017

Pascale TRÉFIGNY, Professeur de Droit Privé

Co-dir.M2 PI et Droit NT, Co-dir.CUERPI

Université Grenoble Alpes - UGA

- Qui dit actualité, dit choix, nécessairement...
Je m'en excuse par avance...
- Choix de quelques unes des décisions rendues en matière de conditions d'acquisition du droit sur la marque, puis d'effets de ce droit.

I.- Les conditions d'acquisition du droit sur la marque

- Nous verrons, classiquement :
- La représentation
- La distinctivité
- La licéité
- La disponibilité

Une représentation du signe

- L'article L.711-1 du CPI exige encore une « représentation graphique », ce qui exclut certains signes, v. CJCE, 12 déc.2002, Sieckman
- = différence de rédaction entre marque nationale Fr et marque UE
- Attente de transposition, au plus tard 15/01/2019...
- Règlement UE du 16 déc.2015, remplacé par le Règl.UE du 14 juin 2017 : La marque de l'UE doit être constituée de « signes (...) propres : b) être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire » (art.4., b).

V. Règl.d'ex. 2017/1431, 18 mai 2017

- Il s'agit de permettre aux autorités, au public, aux consommateurs, d'identifier exactement le signe réservé qui va servir d'indication d'une origine commerciale pour certains produits et services.
- La représentation est associée à un souci de sécurité juridique : il faut savoir quel signe a été réservé par un opérateur économique, en relation avec certains produits et services.

Simplification pour les déposants ex. des marques de position

- 1^{er} dépôt Louboutin



- Dépôt plus récent :



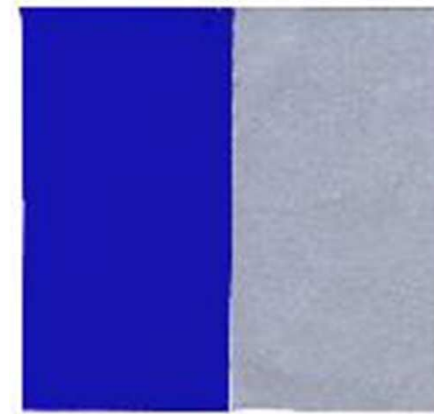
- Art.3, d) Règl.d'ex. 2017/1431, 18 mai 2017, : « lorsque la marque est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit (marque de position), elle est représentée par la soumission d'une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés. Les éléments ne faisant pas l'objet de l'enregistrement sont visuellement ignorés, de préférence par la présence de lignes discontinues ou pointillées. La représentation peut être accompagnée d'une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits ; ».

Il existe désormais davantage de catégories de marques

- Il faut bien choisir quel est le type de marque recherché car il n'est pas possible de le modifier ultérieurement :
- **v. CJUE, 21 janvier 2016, C-170/15, Enercom** (à propos de l'article 43.2 Régl.2009, devenu 49.2, Règl.2017) : cet article doit être interprété au sens que la restriction figurant dans sa dernière partie « pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits et services » ne s'applique que dans les cas où la demande de modification est justifiée par un des motifs prévus précédemment.
- Or, ne figure pas la possibilité de modifier la catégorie de la marque...
- = une telle demande doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la modification sollicitée affecterait substantiellement la marque (...). Or, le fait de transformer une marque de couleur en tant que telle en une marque figurative ne figure pas dans les hypothèses prévues.
- Or, le fait de transformer une marque de couleur en tant que telle en une marque figurative ne figure pas dans les hypothèses prévues = pas poss !

Une représentation stable, claire et précise, sans variation possible

- Red bull : présentation retenue pour des boissons énergisantes :
- 2 marques UE combinaison de deux couleurs (gris et argent) :



TUE, 30 nov. 2017, T-101/15 et 102/15

- La représentation graphique des marques contestées ne permet pas au consommateur « d'appréhender et de mémoriser une combinaison particulière qu'il pourrait utiliser pour réitérer, avec certitude, une expérience d'achat ». L'objet de la protection n'est pas défini de manière suffisamment précise et constante (point 16).
- Les « marques contestées constituent une juxtaposition de couleurs, sans forme ni contours, autorisant plusieurs combinaisons différentes des deux couleurs » (point 59). La représentation graphique des marques n'apporte pas suffisamment de précision sur « l'agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante » (point 60). En application de la règle « ce que l'on voit, ce que l'on obtient », le Tribunal explique que la représentation graphique telle que déposée doit être celle faisant l'objet de la protection (point 69).
- Trop vagues, imprécis, de tels signes ne peuvent être mémorisés par le consommateur : ils ne peuvent constituer des marques...

V. Règl.d'ex. 2017/1431, 18 mai 2017

- Art.3, f, ii) : « Lorsque la marque consiste exclusivement en une combinaison de couleurs sans contours, elle est représentée par la soumission d'une reproduction montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon uniforme et prédéterminée et d'une indication de ces couleurs par référence à un code de couleurs généralement reconnu. Une description précisant l'agencement systématique des couleurs peut également être ajoutée ».

Un signe en lien avec des produits et services

- Décision de principe : CJUE, 19 juin 2012, Aff.C-307/10, IP Translator, identification des produits et services qui doit être suffisamment précise pour permettre aux tiers de savoir quels sont les produits et services concernés par le signe déposé, mais intitulé général possible si pas d'ambiguïté sur la volonté du déposant ; (v. communication 2/12 du 20 juin 2012, faisant suite à l'arrêt).
- v.Art.33, Règl.2017/1001 : « Désignation et classification des produits et services »...

- CJUE, 16 février 2016, C-577/14, Brandconcern BV c/ EUIPO (v. A.Folliard-Monguiral, Propr.ind.avr.2017, comm.25), concernant une marque enregistrée en classe 12 pour désigner des « véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » : l'arrêt IP Translator en ce qu'il requiert d'un demandeur de marque (et non du titulaire si différent, pt 29) qu'il précise si l'intitulé d'une classe doit s'étendre à tous les produits ou services de la liste alphabétique, n'est pas applicable aux marques déjà enregistrées avant son prononcé.
- Par conséquent, la règle énoncée au point 61 dudit arrêt n'est pas applicable à l'enregistrement de la marque LAMBRETTA, intervenu avant le prononcé de celui-ci

- TUE, 1er décembre 2016, T-775/15, EK/Servicegroup c/ EUIPO : la désignation des « services de vente au détail, en gros et par correspondance en relation avec les articles ménagers, produits électronique » est trop imprécise, les termes « articles ménagers » et « produits électroménagers » étant susceptibles de désigner des produits ayant des finalités très variées et relevant de domaines très différents = il n'est donc pas possible de déterminer avec suffisamment de clarté et de précision l'étendue de la protection demandée pour les services en cause (référence à l'arrêt IP Translator). Cela permet de déterminer précisément l'étendue de la protection demandée (v.CJUE, 19 juin 2012). Il faut être précis (signe ET produits/services)

Un signe distinctif

- Exigence essentielle en matière de marque : la condition qui se trouve dès la définition. Différence dans les textes, Dir/Règl. d'une part et CPI d'autre part, ce qui a conduit à des décisions plus sévères en matière de marques UE qu'en matière de marques françaises, nationales : depuis 2008 (CA Paris, 27 juin 2008, Film'vitres) la jurisprudence française fait application de la condition autonome de distinctivité.
- v. pour la formule « I ♥ Paris », Cass.com.6 janvier 2015, n°13-17108.

Condition autonome de distinctivité



- V. l'affaire du Che au béret à l'étoile de Korda (CA Paris, 21 novembre 2008, rejet Cass.civ. 1ère, 12 juillet 2011),

Sévérité pour les slogans et autres formules laudatives...

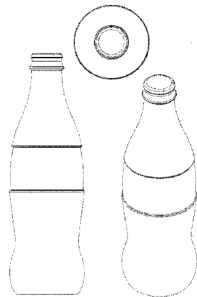
- En dépit de l'affaire « Vorsprung durch Technik », CJUE, 21 janv.2010, (v. point 44, C-398/08, Avancée par la technique pour désigner des véhicules), la jurisprudence reste très réservée à accueillir des slogans, des éléments trop simples ou banals, qu'ils soient seuls ou associés à des éléments figuratifs :
- TUE 30 septembre 2016, T-385/14, Ultimate, terme laudatif, refus

Marques semi/figuratives et autres...

- TUE, 25 mai 2016, T-422/15 et T-423/15 : « The dining experience », restauration, marque semi-figurative,



- TUE, 24 février 2016, T-411-14, Coca-Cola, forme de la bouteille sans les cannelures, refus



- TUE, 13 septembre 2016, T-408/15, marque sonore composée de deux notes, sonnerie simple et banale, refus
- TUE, 15 décembre 2016, T-678/15 et T-679/15, marques composées d'une courbe grise et pour l'autre d'une courbe verte, pour désigner des produits pharmaceutiques, rejet de l'examinateur, rejet des recours par l'office ; marque valable pour le tribunal



- TUE, 31 janv.2017, T-130/16, distinctivité du signe par rapport aux produits et services et aussi, et par rapport au degré d'attention du public
- Or, ici, public professionnel, degré élevé d'attention, pas pour autant que distinctivité automatique mais la ch.rec. n'a pas tenu compte de cet élément: annulation de la décision de rejet Mq UE



TUE 26 sept.2017, T-717/16



- 23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la perception de la marque par le public pertinent est influencée par le niveau d'attention du consommateur moyen, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause [voir arrêt du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T-291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 20 et jurisprudence citée].
- 24 En outre, il convient de relever que, lorsque les produits visés par la marque demandée sont susceptibles de s'adresser à un même public pertinent, composé de deux catégories de consommateurs pouvant chacune avoir un niveau d'attention différent, la catégorie du public ayant le niveau d'attention le moins élevé doit être prise en considération, sauf s'il a été établi que cette catégorie est insignifiante [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T-356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 25, et du 28 janvier 2016, Sto/OHMI – Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO), T-640/13, non publié, EU:T:2016:38, point 28 et jurisprudence citée].

Quid des formes ?

- CJUE, 7 mai 2015, aff. C-445/13 (TUE, 28 mai 2013, aff. T-178/11), Voss of Norway ASA c/ OHMI ; : la forme revendiquée ne s'écarte pas de manière significative des normes ou habitudes du secteur concerné...



- Cette forme de bouteille apparaissait, pour moi, au moment de son dépôt (3 décembre 2004), peu habituelle...
- Pourtant... Argumentation des parties :
- « 76 Par son troisième moyen, Voss soutient que le Tribunal a méconnu l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en jugeant que la forme de la bouteille en cause est dépourvue de caractère distinctif, sans avoir défini, au préalable, quelles sont les normes et les habitudes du secteur concerné.
- 77 L'INTA fait valoir, en outre, que le Tribunal ne pouvait légalement conclure que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, dans la mesure où il a jugé, au point 72 de l'arrêt attaqué, qu'il n'était « pas établi qu'il existait sur le marché d'autres bouteilles semblables », qu'il pouvait être supposé que cette bouteille est « unique en son genre » et, au point 51 de cet arrêt, qu'elle « présente une certaine originalité ».

- CJUE, 10 novembre 2016, C-30/15, sur le Rubik's Cube : rappelant l'intérêt général qui sous-tend cette exclusion, qui vise à interdire la monopolisation de solutions techniques ou de caractéristiques utilitaires, la Cour énonce que les caractéristiques essentielles d'une forme doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret. Le Tribunal aurait dû définir la fonction technique du produit concret en cause, c'est-à-dire un puzzle en trois dimensions, et en tenir compte dans l'évaluation de la fonctionnalité de ses caractéristiques essentielles, et ce, même s'il n'était pas précisé que la présentation fournie étaient susceptible de rotation.

Arrêt Clipper, TUE, 27juin 2017, T-580/15



- Le formulaire de la demande de la marque contestée ne contient aucune description du signe concerné ; seule la case « marque tridimensionnelle » a été cochée. L'élément verbal « clipper », de très petite taille, n'apparaît que sur l'une des cinq images jointes à la demande d'enregistrement. (...) Ce manque de précision constitue un indice certain de la valeur et de l'importance limitées que la requérante accordait à cet élément verbal.
- L'élément de forme de la marque contestée ne possédait aucun élément autre que l'apparence habituelle d'un briquet, à l'exception de l'élément verbal « clipper » : le consommateur professionnel des services liés aux briquets visés par la marque contestée ne percevrait pas l'origine spécifique de tels services.

Acquisition du caractère distinctif par l'usage...

- TUE, 12 mai 2016, T-590/14, Zuffa/EUIPO : Marque Ultimate Fighting Championship, déposée pour un grand nombre de produits et services, certains pour grand public ; d'autres pour les amateurs des sports de combat
- La demande est acceptée pour les DVD et films dans le domaine des arts martiaux mixtes, fourniture d'informations relative les arts martiaux mixtes.
- TUE, 15 décembre 2016, T-112/13, Kit Kat 4 barres : contrairement à la Cour de justice, saisie déjà dans cette affaire, CJUE, 24 mai 2012, C-98/11, qui retenait qu'il serait excessif d'exiger que la preuve de l'acquisition du caractère distinctif soit apportée pour chaque Etat membre pris individuellement, le Tribunal estime que la preuve doit être apportée pour chacun des Etats membres (pt 143)

Un signe licite

- Peu de décisions...
- Une, particulière : Cour AELE (assoc.eur.de libre-échange, interprète droit de l'UE pour Islande, Liechtenstein et Norvège), 6 avr.2017, aff.E-5/16, à propos de l'enregistrement par la municipalité d'Oslo d'œuvres de Gustav Vigeland et d'Edvard Munch : tombées dans le domaine public, pas de contrariété à l'ordre public mais attention si détournement ou désacralisation des œuvres ou produits/services en contradiction avec les valeurs de l'artiste ou du message des œuvres...

Un signe disponible...

- TUE, 3 mars 2016, T-778/14: l'exploitant d'un bar new-yorkais dénommé « Coyote Ugly », ne peut se servir de ce signe, dont le succès a inspiré un film et ne peut démontrer ainsi avoir utilisé une marque non enregistrée pour différents produits/services dont les bars : opposition rejetée...
- TUE, 29 juin 2016, T-727/14 et T-728/14 : l'opposant qui entend opposer un droit antérieur protégé selon son droit national doit présenter des éléments probants quant au contenu de la législation...

Une marque renommée comme droit antérieur...

- TUE, 28 sept.2016, T-362/15 : 1^{ère} étape, définir l'existence de la renommée, excluant de se fonder sur une hypothèse vague, besoin d'une intensité spécifique
- TUE, 9 sept.2016, T-159/15, d'autant que très forte notoriété = loin du principe spécialité... et poss. de se servir de la renommée retenue dans des décisions nationales (si rejet, motivation nécessaire)

II.- Les effets du droit de marque

- Là encore, quelques décisions seulement...
- Essentiellement, sur l'appréciation du risque de confusion, de l'atteinte et sur la procédure et les sanctions.

L'appréciation du risque de confusion

- Cas : absence de « double identité » (signes/produits et services)
- Il faut alors démontrer qu'il existe un risque de confusion pour le public concerné, en le déterminant précisément (deux groupes possibles) ainsi que son degré d'attention (deux niveaux possibles : prendre le moins attentif comme référence).

Le consommateur de référence

- La Cour de justice a précisé : Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut également prendre en considération le fait que le degré d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

Similitudes produits/services

- TUE, 19 juill.2017, T-724/16, produit fini ne permettant d'exclure un lien de similitude avec des matières premières non transformées, pouvant entrer dans la composition d'autres produits et être utilisés par un même public professionnel...
- Il faut préciser ET motiver
- TUE, 27 sept.2016, T-449/15, conception de logiciels/téléphones portables, tablettes : les logiciels étant importants pour l'usage des autres ; v. aussi toutes les « applications » développées pour smartphones...
- = similitudes présentes

Similitude des signes

- Importance des signes figuratifs... JP + vigilante
- Ils peuvent minimiser, voire neutraliser la similitude des parties verbales, TUE 14 juill.2016, T-345/15



Signification claire d'un signe peut permettre d'exclure le risque par similitudes visuelles et phonétiques...

- TUE, 1^{er} juin 2016, T-34/15 : Chemioil c/ Champion
- TUE, 15 sept.2016, T-633/15 : Push c/ Punch
- (vieille décision française : Twist c/ pschitt...)
- TUE, 22 sept.2016, T-565/15 : Merlin's Kinderwelt c/ Kinder = pas de confusion : public de référence italien car Mq opposée italienne : pas de similitudes suffisantes

TUE, 5 déc.2017, T-893/16

- IPAD c/ MI PAD : Xiami, sté chinoise installée à Pékin qui a déposé une demande de marque UE MI PAD, refus de l'office sur opposition de la Sté Apple Inc. : trop fortes ressemblances, risque de confusion : « les différences visuelles et phonétiques entre les marques en conflit résultant de la présence de la lettre supplémentaire « m » au début de la marque demandée ne sont pas de nature à exclure le risque de confusion entre les marques en conflit résultant de leurs ressemblances et de l'impression d'ensemble produites par lesdites marques ».

CJUE, 6 déc.2017, C-230/16, Coty Germany

- Cf Dior c/ Copad, CJCE, 23 avr.2009, C-59/08 : atteinte à la sensation de luxe attendue des produits concernés, la qualité des produits comprend également cette notion (pas seule atteinte matérielle visée)
- Ici, Parfümerie Akzente, distributeur agréé de Coty mais vend sur la plateforme Amazon, en violation du contrat : sensation de luxe = qualité attendue, élément essentiel de ces produits...Atteinte constituée !

Obs. sur les DI en termes de forfait

- V. CJUE, 25 janv.2017, C-367/15 : Art. 29 loi polonaise qui prévoit de doubler le montant de la réparation sollicitée sur la base des droits qui auraient dû être payés par le contrefacteur s'il s'était rapproché du titulaire (et de tripler en cas de faute volontaire) : il ne s'agit pas de « dommages punitifs » = valide nos décisions où les juges du fond ont retenu double ou triple parfois...

Sur la compétence judiciaire...

- V. CJUE, 27 sept.2017, C-24/16, Nintendo c/ BigBen : but du Règl. 2/2002, assurer une protection efficace aux titulaires des droits de DM (transposable aux marques de l'UE)
- Jurisdiction des titres unitaires, compétente à l'égard d'un des co-défendeur, l'est aussi pour juger l'autre qui fabrique et livre au premier ; ce tribunal peut adopter des ordonnances (d'interdiction) à l'égard du second pour ses actes et ayant une portée qui s'étend à l'ensemble du territoire de l'UE : efficacité présente !