

LE DROIT DES MARQUES EN MOUVEMENT: JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ET DE LA COUR 2017

Stefan Martin
Membre des Chambres de recours
AROP 1 mars 2018

JUGEMENTS RENDUS

	2013	2014	2015	2016	2017
Confirmation	137	167	245	195	238
Annulation	17	35	45	28	34
Ann. Partielle	10	14	21	11	11
Confirmation	86.6%	80.6%	82.2%	85.7%	86%

QUESTIONS DE PROCEDURE

LES FAITS NOTOIRES

05/10/2017, [T-36/17](#), COLINEB /Colina (fig.), EU:T:2017:690,
§ 35–36

21/09/2017, [T-214/15](#), Zymara / FEMARA, EU:T:2017:637,
§ 109–110

L'Office peut se baser sur des faits notoires

Pas d'obligation de prouver leur véracité

Renversement du fardeau de la preuve: le demandeur doit prouver que ces faits notoires ne sont pas exacts

APPEL: DROIT D'ÊTRE ENTENDU?

17/02/2017, [T-811/14](#), Fair & Lovely (fig.) / NEW YORK FAIR & LOVELY et al., EU:T:2017:98, § 29–37 and 40–42

01/02/2017, T 19/15, WAX BY YULI'S (fig.), EU:T:2017:46, § 20–22 and 29–30

Les chambres peuvent substituer un droit antérieur sans entendre au préalable les parties

APPEL: DROIT D'ÊTRE ENTENDU?

03/02/2017, [T-509/15](#), Premeno / Pramino, EU:T:2017:60,
§ 32–33

16/03/2017, [T-473/15](#), APUS / ABUS, EU:T:2017:174, § 36–39
and 60–65

Si la chambre entend rejeter une demande de limitation des
P/S elle doit donner aux parties le droit d'être entendues

PREUVE ADDITIONNELLE

04/05/2017, [T-97/16](#), GEOTEK, EU:T:2017:298, § 30–32

Preuve d'usage en appel

Distinction entre preuve additionnelle et entièrement nouvelle

La preuve entièrement nouvelle est inadmissible

Absence de pouvoir discrétionnaire

PREUVE ADDITIONNELLE

10/10/2017, [T-233/15](#), 1841, EU:T:2017:714, § 29 à 37

Preuve d'usage jugée insuffisante

Preuve additionnelle doit être permise

PREUVE ADDITIONNELLE

12/10/2017, [T-316/16](#), SDC-554S / SDC-554S,
EU:T:2017:717, § 52–72

Opposition fondée sur l'article 8(4) RMUE

Preuve d'usage mais pas de preuve du
droit national

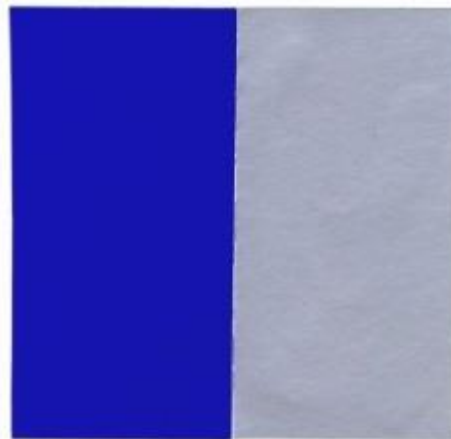
Preuve nouvelle inadmissible

MOTIFS ABSOLUS

LES COMBINAISONS DE COULEURS

(30/11/2017, T-102/15 - T-101/15, Blue and Silver (COLOUR MARK), EU:T:2017:852, § 57–71

« La protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d'environ 50 %-50 % »



LES INCIDENCES DU DEGRE D'ATTENTION DU PUBLIC

31/01/2017, [T-130/16](#),
RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA
CIRCOLARE, FORMATA DA DUE LINEE
OBLIQUE SPECULARI E LEGGERMENTE
INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.),
EU:T:2017:44, § 20-25
pas important, mais ...

MARQUES 3D

27/06/2017, [T-580/15](#), SHAPE OF A LIGHTER WITH WORD DEVICE
'CLIPPER' (3D), EU:T:2017:433, § 73-75 et 78-81.

Gaz comprimé

Briquets

Services de publicité

Incidence de l'ajout du mot "clipper"



MARQUE DESCRIPTIVE... MAIS DANS QUELLE LANGUE?

19/10/2017, [T-432/16](#), медвѣдь (fig.),
EU:T:2017:527, § 25-31, 37-39 et 43
26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff,
EU:T:2017:759

EVOCATIVE, ALLUSIVE, DESCRIPTIVE

03/04/2017, T-215/16, AMPHIBIAN,
EU:T:2017:241, § 47

« Montres et chronomètres étanches ainsi que
leurs parties »

MARQUETROP COMPLEXE, ABSENCE DE DISTINCTIVITE

11/07/2017, T-623/15, Jede Flasche zählt,
EU:T:2017:480, § 86



MARQUE DESCRIPTIVE ET ELEMENTS FIGURATIFS: CP3

- 21/09/2017, [T-789/16](#), INVOICE AUCTION (fig.), EU:T:2017:638, § 36-38 et 44
- 14/07/2017, [T-194/16](#), CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 24-26
- 11/07/2017, T 623/15, JEDE FLASCHE ZÄHLT! (fig.), EU:T:2017:480, § x)

MARQUE DESCRIPTIVE ET ELEMENTS FIGURATIFS: CP3

INVO/CE
AUCTION



Tasty
Puff

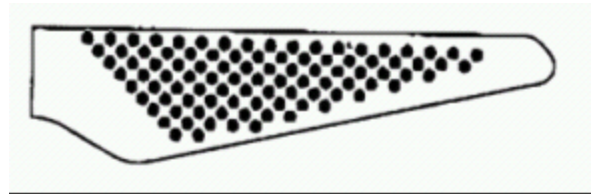
MARQUE DESCRIPTIVE ET NOMBRE

14/07/2017, T-214/16, 4600, EU:T:2017:501, § 26

**« 4600 »: « Pistolets pour la peinture ;
aérographes pour l'application de couleurs »**

UNE MARQUE DISTINCTIVE, ... MAIS REFUSEE!!

**Yoshida Metal Industry v EUIPO, C-421/15 P, ECLI:EU:C:2017:360,
paras 30 and 35 (surface covered with circles).**



MORALE...

Osho Lotus Commune v EUIPO, T-670/15, ECLI:EU:T:2017:716,
paras 107-111 (*Osho*)

Morale et religion: Osho-fondateur d'un mouvement spirituel très peu connu

Municipality of Oslo v. Patentstyret, EFTA Court, Case E-5/16,
paras 92-93

2017] *KFIR* (Norwegian Board of Appeal for Industrial Property), 13 November 2017

Les marques sont-elles distinctives?

La question des valeurs culturelles....

MARQUES DECEPTIVES

Alpirsbacher Klosterbräu Glauner v EUIPO, T-844/16, ECLI:EU:T:2017:759, paras 44-45
Klosterstoff

AOP et IPG

09.02.2017, T-696/15, TEMPOS VEGA **SICILIA,
ECLI:EU:T:2017:69, § 52s, 55, 60**

02/02/2017, T-510/15, **TOSCORO,
ECLI:EU:T:2017:54, § 31ss**

14/09/2017, C 56/16 P, **PORT CHARLOTTE,
EU:C:2017:693**

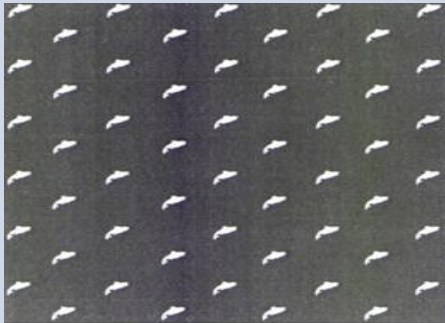
**20/12//2017, C 393/16 , “Champagner
Sorbet”, EU:C:2017:991**

MOTIFS RELATIFS

PREUVE DE L'USAGE SERIEUX

USAGE SOUS UNE FORME DIFFERENTE

28/02/2017, [T-767/15](#), REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS (fig.), EU:T:2017:122, § 19

Marque enregistrée	Marques utilisées
	

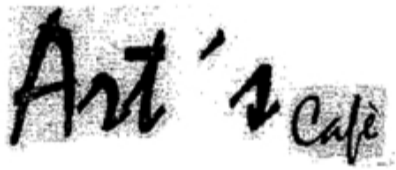
USAGE SOUS UNE FORME DIFFERENTE

- 28/06/2017, T 333/15, NN / NN, EU:T:2017:444, § 40

Marque enregistrée	Marques utilisées
NN	 NÚÑEZ I NAVARRO Oficinas Centrales Comte d'Urgell, 230 - 08036 Barcelona Teléfono 933.636.950 - Fax 934.107.099

USAGE SOUS UNE FORME DIFFERENTE

- 20/07/2017, [T-309/16](#), Art's Cafe (fig.), EU:T:2017:535, § 19

Marque enregistrée	Marque utilisée
	 DIACOL

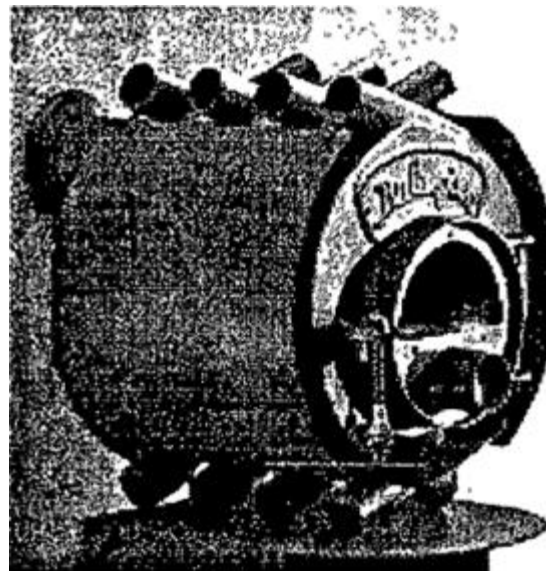
USAGE SOUS UNE FORME DIFFERENTE

Tayto Group v EUIPO, T-287/15, ECLI:EU:T:2017:443, paras 30–34 (*Real*, -)

Marque enregistrée	Marques utilisées
	

USAGE SOUS UNE FORME DIFFERENTE

10/10/2017, T-211/14 R, SHAPE OF AN OVEN
(3D), EU:T:2017:715



USAGE SOUS UNE FORME DIFFERENTE

- 1841 / AD-1841-TY, T-233/15, paras 73–75.

Marque enregistrée



Marques utilisées



USAGE D'UN TERME DESCRIPTIF

14/02/2017, T 15/16, CYSTUS, EU:T:2017:75, § x
MC Cystus

Cistus est une variété végétale

MC utilisée en combinaison avec Pilots Friend
Immunizer[®], Immun 44[®] Saft et Immun44[®]
Kapseln

Utilisation de « cystus 052 » et « cystus 52 »

USAGE SOUS UNE FORME DIFFERENTE: CONCLUSIONS

Caractère distinctif de la marque
est faible

Ajout d'un élément distinctif

Altération du caractère distinctif

ASSISE TERRITORIALE DE L'USAGE

Silente Porte & Porte, T-386/16, paras 46–53.

Usage dans un seul pays (Italie) n'est pas suffisant

A contrario

28/06/2017, [T-287/15](#), REAL,- (fig.), EU:T:2017:443, § 59

09/11/2016, [T-716/15](#), REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (fig.) / REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (fig.) et al., EU:T:2016:649, § 41-44

30/11/2016, [T-2/16](#), Pret | A | Diner / PRET A MANGER (fig.) et al., EU:T:2016:690, § 50.

15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57.

30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57

USAGE PAR UN TIERS: CONSENTEMENT PRESUME

28/06/2017, [T-287/15](#), REAL,- (fig.),
EU:T:2017:443, § 56–60

Usage par une entite membre du meme groupe

22/03/2016, [T-336/15](#), The Specials,
EU:T:2017:197, § 37 and 55–58

Paiement par un tiers de royautés

USAGE EXTERNE

04/10/2017, [T-143/16](#), INTESA, EU:T:2017:687,
§ 30–33, 52–53 and 58–59

La publicité de ses propres services ne constitue
pas un usage externe

USAGE INTERMEDIAIRES

15/02/2017, [T-30/16](#), NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.) / NATURE'S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 54-59

La vente à un intermédiaire/revendeur et non aux consommateurs finals constitue un usage

Idem pour la vente a un seul consommateur

USAGE DE LA MARQUE SELON SA FONCTION ESSENTIELLE

08/06/2017, T-689/15, Cotton Flower,
EU:C:2017:434, § 45–50

Enregistrement en tant que marque individuelle
par une association d'un label de qualité

Usage doit être conforme à la fonction
essentielle de la marque

L'usage à titre de marque de certification ne
répond pas à ce critère

USAGE EN RELATION AVEC LES P/S: “ALADIN”

24/01/2017, T 258/08, DIACOR / DIACOL,
EU:T:2017:22, § 36

Médicaments et usages thérapeutiques

05/10/2017, T–336/16, VERSACE 19.69

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO S.R.L. VIA DANIELE
CRESPI, 1 – BUSTO ARSIZIO MILANO – ITALY –
(fig.) / VERSACE et al., EU:T:2017:691, § 57-58

Vêtements de luxe ne constitue pas une sous-
categorie

MOYENS DE PROUVE DE L'USAGE

24/10/2017, [T-202/16](#), coffee inn (fig.) / coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750,
§ 39–44 and 54–62

10/10/2017, T-382/16, ASNA WINGS / WINGS et al., EU:T:2017:713

Document comptable sans indication d'origine

Rapport annuel attestant du chiffre d'affaire, du nombre de « coffee shop », du nombre d'employés

Extrait de site internet

Photos de magasins

Extrait de pages facebook de tasses de café portant la marque

Photos publiées sur les sites de centres commerciaux

Factures adressées à différents clients sur une période 5 ans

Catalogues distribués sur une période cinq ans

Lettres d'informations aux clients

Encyclopédie listant des produits pharmaceutiques

MOYENS DE PROUVE DE L'USAGE

**18/07/2017, T-110/16, SAVANT, EU:T:2017:521,
§ 46**

Articles de quotidiens

Communiqué de presse

NON USAGE EXCUSE

29/06/2017, [T-427/16](#), AN IDEAL WIFE,
EU:T:2017:455, § 52

08/06/2017, T 294/16, GOLD MOUNT (fig.),
EU:T:2017:382, § 42

Normes réglementaires de l'Union pour des
parfums ou des cigarettes ne constitue pas un
cas de force majeure

15/09/2017, T-276/16, Boswelan,
EU:T:2017:611, § x

NON USAGE EXCUSE

15/09/2017, T-276/16, Boswelan,
EU:T:2017:611, § 65

AMM demandée

Essai clinique ne constitue pas usage

Marque déposée en 2003, enregistrée en 2007

Essai clinique débute en 2010

Ce choix relève de la volonté de la propriétaire

COMPARAISON DES PRODUITS

COMPARAISON DES PRODUITS: LES INTITULES DE CLASSE

16/02/2017, [C-577/14 P](#), LAMBRETTA, EU:C:2017:122, § 29-30
11/10/2017, C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ
(fig.) / CACTUS, EU:C:2017:750, § 38-48

Marque « Cactus » enregistrée en 2001

Enregistrement pour commerce de détail sans autre précision

Pas d'effet rétroactif des arrêts IP Translator et Pratiker Bau

L'étendue de la protection ne peut être modifiée par une communication

COMPARAISON DES PRODUITS: IMPRECISION DU LIBELLE

06/04/2017, [T-39/16](#), NANA FINK (fig.) /
NANA, EU:T:2017:263, § 47-48

Toute imprécision du libellé joue en défaveur du titulaire de la
marque:

Pas de comparaison possible

COMPARAISON DES PRODUITS: CHARGE DE LA PREUVE

26.1.2017, T-88/16, ALPHAREN, EU:T:2017:32, 58

Faculté et non obligation

COMPARAISON DES PRODUITS

11/07/2017, T-406/16, JAPRAG, EU:T:2017:482, § 42

Composante et produits finis ne sont pas similaires

Cuir vs. Malles, valises. Fouets...

COMPARAISON DES PRODUITS: EFFETS D'UNE LIMITATION

08/06/2016, [T-585/15](#), GREEN BEANS, EU:T:2016:339,
§ 31

« produits pharmaceutiques et médicaments non destinés à l'oncologie »

Exclusion ne conduit pas nécessairement à la dissimilarité des produits

COMPARAISON DES PRODUITS: QUELQUES CAS

19/10/2017, [T-7/15](#), LEOPARD true racing (fig.) /
Leopard CASA Y JARDÍN (fig.) et al., EU:T:2017:731, § 38
à 40 et 45 à 47

Vêtements et articles de sport?

COMPARAISON DES PRODUITS: QUELQUES CAS

26/01/2017, [T-88/16](#), ALPHAREN / ALPHA D3,
EU:T:2017:32, § 79-82

03/02/2017, [T-509/15](#), Premeno / Pramino,
EU:T:2017:60, § 51-55

Médicaments et dispositifs médicaux?

COMPARAISON DES PRODUITS: QUELQUES CAS

21/09/2017, [T-238/15](#), Zimara / FEMARA,
EU:T:2017:636, §64 à 70#

24/01/2017, [T-258/08](#), DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22,
§ 58

Médicaments et compléments alimentaires et
diététiques ?

COMPARAISON DES PRODUITS: QUELQUES CAS

02/03/2017, [C-655/15 P](#), Krispy Kreme DOUGHNUTS (fig.), EU:C:2017:155, § 76-77

Les produits alimentaires, y compris les boissons alcooliques ou non et services de bar et de restauration?

COMPARAISON DES PRODUITS: QUELQUES CAS

26.1.2017, T-88/16, ALPHAREN, EU:T:2017:32, § 79

Médicaments demeurent similaires quel que soit le domaine d'application

COMPARAISON DES PRODUITS: LE CAS DES PRODUITS MULTIFONCTIONNELS

15/06/2017, [T-457/15](#), climaVera (fig.) / CLIMAVÉR
DECO, EU:T:2017:391, § 41-42

Volets et stores d'intérieur ?

COMPARAISON DES SIGNES

COMPARAISON VISUELLE

Deutsche Post v EUIPO, T-13/15,
ECLI:EU:T:2017:434, paras 40–52 et 68
(*PostModern / Deutsche Post*)

PostModern vs. POST

PostModern constitue une unité logique

COMPARAISON PHONETIQUE

GelenkGold (fig.) / shape of a tiger, T 25/16,
paras 35–45



Comparaison possible-signe est associé à un
élément précis

COMPARAISON CONCEPTUELLE

20/07/2017, [T-521/15](#), D (fig.) / D (fig.) et al.,
EU:T:2017:536, § 54–55 and 68–70

Les lettres sont-elles un concept?

Codorníu v EUIPO, T-86/16, ECLI:EU:T:2017:627, paras
61–62 (*Ana de Altun / Anna*)

Prénom vs. Prénom et nom de famille

COMPARASON CONCEPTUELLE

23/03/2017, T-216/16, LE VAL, EU:T:2017:201, § 86

VIÑA DEL VAL

vs.



CARACTERE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTERIEURE

Marque antérieure	Marque contestée
X	XKing
Pneus	Pneus

- 26/07/2017, [C-84/16 P](#), XKING (fig.) / X (fig.) et al.,
EU:C:2017:596

CARACTERE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTERIEURE

Marque antérieure	Marque contestée
	
9,18,25	18,25,35

APPRECIATION GLOBALE

30/03/2017, T-209/16, APEX PARTNER, EU:T:2017:240,
§ 44

06/04/2017, T-49/16, NIMORAL, EU:T:2017:259, § 67

Un niveau d'attention élevé n'exclut pas nécessairement
le risque de confusion

LA COEXISTENCE PACIFIQUE

20/07/2017, C-93/16, KERRYGOLD, EU:C:2017:571, § 38

Les incidences du caractère unitaire de la Marque de l'Union



20/07/2017, C-93/16, KERRYGOLD,
EU:C:2017:571, § 50

Renommée dans un Etat membre peut être
suffisante



The Coca-Cola Company v EUIPO, T-61/16,
ECLI:EU:T:2017:877, paras 77–78, 86–89, 94–105
(*Master / Coca-Cola*)

ماسٲة
Master





08/06/2017, [T-341/14 RENV](#), So'bio etic (fig.) /
SO...? et al., EU:T:2017:381, § 91

Atteinte à la réputation: cosmétique et produits
d'entretien ménager