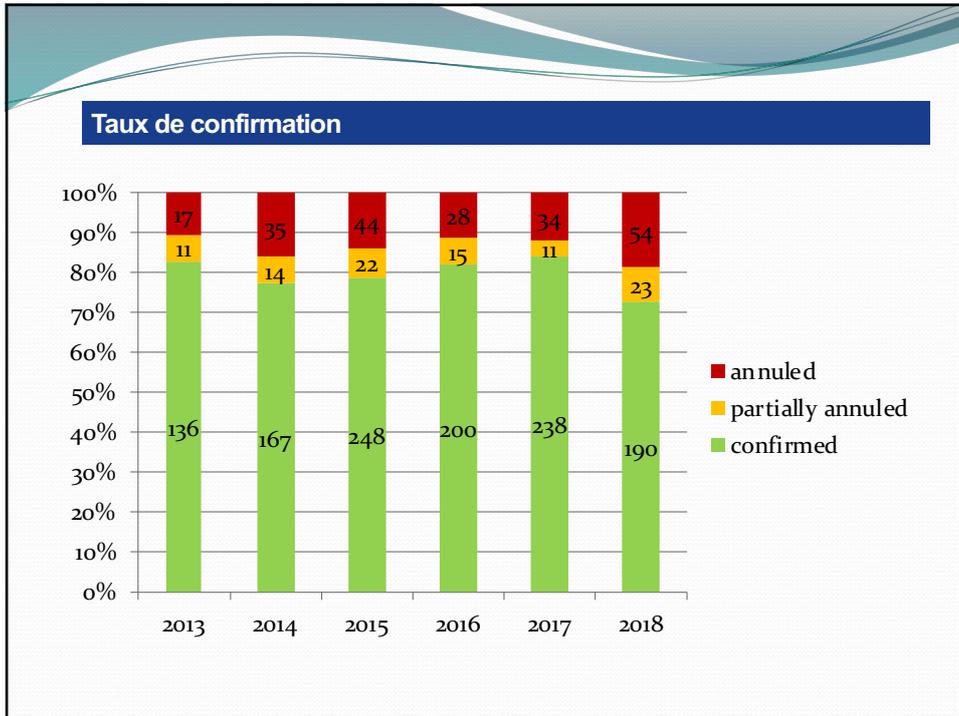


# Le droit des marques de l'Union en mouvement: 2018

Stefan Martin  
Membre des chambres de recours EUIPO  
AROPI  
Genève  
7 février 2019

## Introduction

- 2018: 278 recours et 62 pourvois
- T.U.E.: 333 arrêts et ordonnances
- C.J.U.E.: 17



## Procédure

- T222/14: classes 9, 35, 37, 39 à 42 et 45 :
- Obligation de motivation vs. motivation globale
- Annulation

## Langues et marques

- T-830/16: Plombir: glace en russe
- T-665/16: EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), inter alia pour des fromages/récipients
- 22/03/2018, R 307/2017-1, ebi (fig.) (japonais)
- T-681/17: classe 33 Khadi signifie fait à la main en Hindu
- T386/17: Лидер /Leader en russe

## Marques gustatives et olfactives

- C-310/17



## Slogan

- T-457/17: Happy Life/Articles érotiques
- T-235/17: Mobile Living Made easy/classes 5, 6, 7,9,11,12,19, 20,21, 22,37
- T-297/17: We Know Abrasive/Produits abrasifs
- T-213/17: Romantik/Hotels et agences de voyages
- T-279/17: Push and Ready/Dispositifs de retenue en métal [fixations] »
- T-T-250/17: Avanti/Logiciels

## Slogan

- T-756/17: World Law Group/Services juridiques
- T-697/17: Cooking Chef Gourmet/appareils de cuisson
- T-362/17: Feel Free« Organisation de croisières ; services de bateaux de croisière »
- T-235/17: Mobile Living Made Easy cl. 5,6, 7,9,11,12,19,21,22,37

## Absence de caractère distinctif

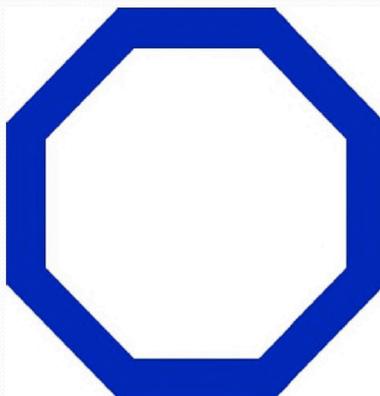
- T-375/17: TSA LOCK pour des serrures métalliques (de bagages)
- TSA: agence américaine Transportation Security Administration

## Absence de caractère distinctif

- T-843/16: Foto Paradies inter alia app. Photo
- Simple formule promotionnelle

## Absence de caractère distinctif

- T460/17



## Absence de caractère distinctif

- C-433/17P
- Inter alia: équipement mécanique pour l'horticulture, le jardinage et l'agriculture



## Absence de caractère distinctif

- Affaire C-26/17 P: motif de surface inter alia chaussures



## Absence de caractère distinctif

- T-691/17: rubans à mesurer



## Absence de caractère distinctif

- T-387/17: appareils pour massage



## Absence de caractère distinctif??

- T-313/17



## Marques descriptives

- T-822/17: I Grill
- classe 9 : « Matériel informatique ; logiciels pour ordinateurs ; logiciels pour téléphones mobiles ; appareils électriques de mesure ; thermomètres électroniques autres qu'à usage médical ; appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; thermomètres ; logiciels téléchargeables ; systèmes électroniques de contrôle de température autres qu'à usage médical ; enregistreurs électroniques de température autres qu'à usage médical » ;
- classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine et le barbecue (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; couvercle de gril ».

## Marques descriptives

- T-272/17: cl. 9 logiciels, app. de traitement de données
- CP3: deux coeurs...

 Dating Bracelet

## Marques descriptives

- T-205/17: cl. 42 Mise à disposition d'espaces de mémoire sur Internet
- CP3: un nuage...



## Marques descriptives

- T-87/17: JUMBO cl. 29 et 30: référence à la taille et à la quantité
- T-375/17: BLUE Boissons: référence à la couleur des produits
- T-302/17: 6000 indication de la pression de pistolets de peinture
- T-354/17: ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE: dépistage médical à des fins de diagnostic et de traitement dans le domaine du cancer

## Marques descriptives

- T-804/16: Dual Edge/smartphone
- “Deux bords”?
- Mais...



## Indications géographiques

- T791/17: St Andrews inter alia pour des vêtements

## Indications géographiques

- C-488/16



## Indications géographiques

- T-869/16: Swissgear pour inter alia des bagages, des sacs de couchage, des tentes, des vêtements

## Indications géographiques

- T-122/17



## CP3

- T-220/17: inter alia des fruits



## Article 7(1)(e)(iii) RMUE

- C-163/16, Louboutin, 12/06/2018
- Voir aussi CA Paris 15 mai 2018 No. 17/07124

S'agit-il d'une marque de forme?

Rétroactivité de la nouvelle loi?

Rouge et valeur substantielle?



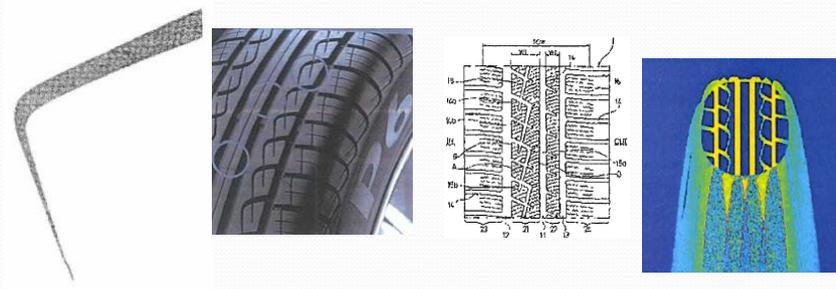
## Article 7(1)(e)(ii) RMUE

- T-44/16, 31/01/18, transdermal patch pour des médicaments servant à traiter la maladie d'alzheimer.



## Article 7(1)(e)(ii) RMUE

- T-447/16, inter alia pour des pneus



## Article 7(1)(f) RMUE

- T-1/17, inter alia pour des services de restaurant



## Article 7(1)(f) RMUE

- T-69/17, Fack Ju Göhte: inter alia pour des supports video, bijoux, bagages, porcelaine et vêtements.

## 7(1)(g): marque trompeuse et deceptive

- T-60/17: TSA LOCK
- « tsa lock » compris comme une allusion à l'agence américaine pour la sécurité des transports?

## Article 7(1)(j) RMUE

- C-44/17
- Buchenbach

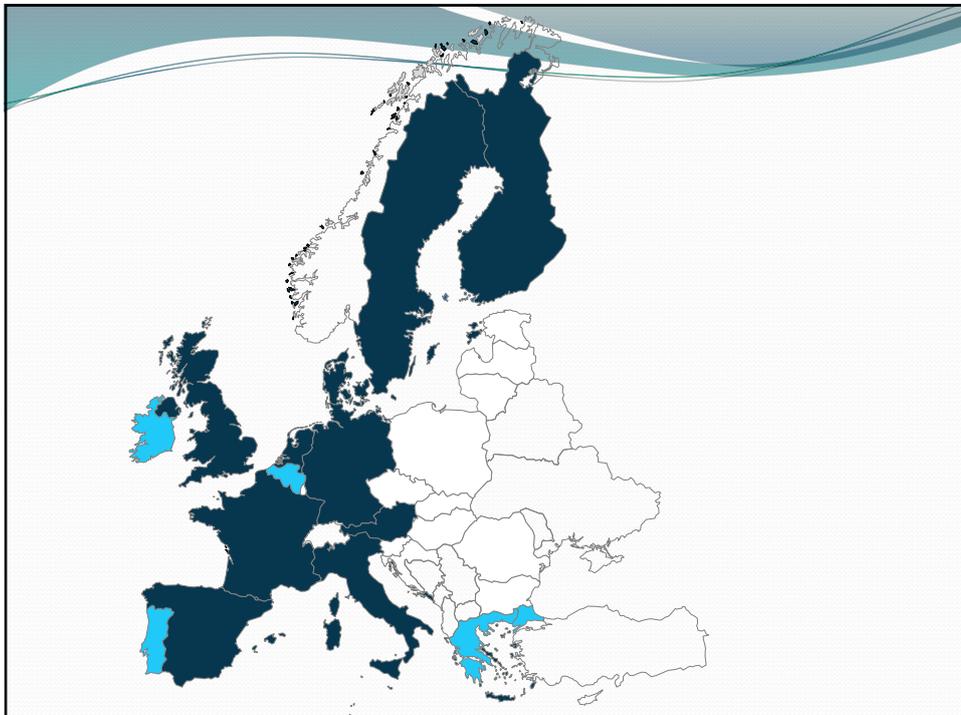
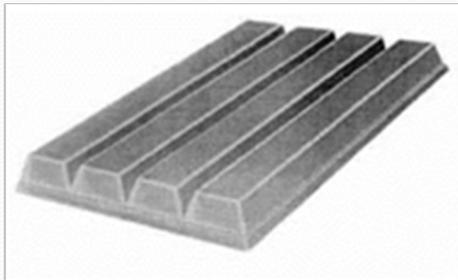


## Article 7(1)(j) RMUE

- T-774/16



- Article 7(3) EUTMR: caractère distinctif acquis par l'usage
- 25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P & C-95/17 P, Kit Kat
- C-547/17



### Article 7(3) EUTMR: CARACTERE DISTINCTIF ACQUIS PAR L'USAGE

- T-78/17: pas de preuve pour Malte, Chypre et l'Irlande
- T-463/17: preuve limitée à la France pour la marque "Raise"
- T-213/17: preuve limitée à l'Allemagne, à l'Autriche pour la marque « Romantik ». Irlande, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni?

### MOTIFS RELATIFS

## SONDAGE

- T-261/17
- Preuve du risque de confusion
- Absence de similarité ne peut être contredite par un sondage (pt 59)

## Preuve du risque de confusion

- T-261/17: sondage/méthodologie
- 1000 participants: nombre suffisant
- Interview a domicile: 
- Emballage neutre: 
- Allemagne: 

## Portée territoriale de l'usage

- T-171/17: DK, Allemagne, Suede: suffisant?

## Usage sous une forme modifiée

- T-68/16



## Usage sous une forme modifiée

- T-171/17

KAMIK vs. **kamik** 

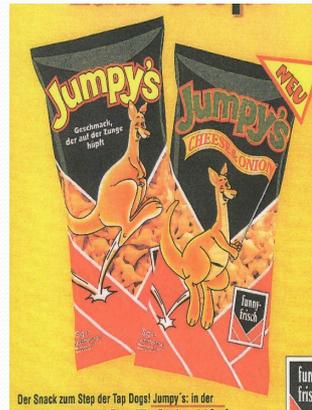
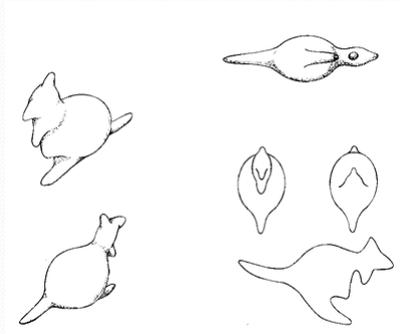
## Usage sous une forme modifiée

- T-24/17
- TACK vs TACKCEYS



## Absence de preuve de l'usage de la marque de forme?

- T-219/17



## Nature de l'usage

- T-72/17: usage en tant qu'IGP
- Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark: propriétaire de la marque individuelle
- Marque utilisée sous contrat de licence
- Contrôle de qualité par la propriétaire
- Usage de la marque individuelle?



## Importance de l'usage

- T 248/16: 5000 boîtes de crabe: oui
- T-41/77: 7000 paquets de biscuits: non
- T-882/16: 50 000 euros T-shirt: non

## Usage à des fins promotionnelles

- T-882/16: vêtements portant la marque contestée offerts gratuitement aux meilleurs clients d'une discothèque au Royaume-Uni
- Arrêt du 15 janvier 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, point 20:  
« Une marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est apposée sur des objets publicitaires distribués pour récompenser l'achat d'autres produits et pour promouvoir la vente de ces derniers »

## Justes motifs de non-usage

- T-672/16
- Contestation du droit de propriété de la marque

## Similarités des produits

- T-533/17: **complémentarité** est un « critère autonome »

## Similarités des produits

- T-374/17: vêtements et produits de joaillerie et de l'horlogerie?
- T 150/17: boissons énergisantes et les boissons alcooliques?
- T-457/16: café et lait?
- T-186/17: exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services et des services de « vente au détail d'équipement sportif »?
- T-273/16: télécommunication et contenu?

## Éléments communs peu distinctifs

- T- 266/17 Uroakut c/UroCys
- T-362/16 Xenasa c/ Pentasa
- T-118/16, *Bepost /ePost*
- T-825/16, Pallas Halloumi / Halloumi
- T-537/15, *InPost / Post*

## Éléments communs peu distinctifs

- T-825/16, Pallas Halloumi / Halloumi
- 47 Si, ainsi que cela a été mentionné au point 41 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu'une marque de l'Union européenne collective valablement enregistrée peut bénéficier d'une présomption de caractère distinctif intrinsèque, ainsi que cela résulte par analogie de la jurisprudence issue de l'arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, points 43 à 47), il n'en demeure pas moins qu'il appartient au titulaire d'une telle marque de démontrer le degré de caractère distinctif qu'il revendique, dès lors que ce degré est un des éléments pris en considération au soutien d'une procédure d'opposition, et cela également à plus forte raison s'agissant du degré de caractère distinctif acquis par l'usage.
- 48 Contrairement à ce que soutient la requérante, cela ne revient pas à dénier l'existence même du caractère distinctif d'une marque valablement enregistrée, ni à priver celle-ci des droits qu'elle confère à son titulaire, mais simplement à constater qu'elle ne peut conférer davantage de droits que ceux qu'elle tire objectivement de son caractère distinctif.

## Éléments communs peu distinctifs

- T-825/16, Pallas Halloumi / Halloumi
- « 71 Bien que, en l'espèce, à l'exception des services désignés par la marque demandée, les produits désignés par les marques en conflit soient pour partie identiques et pour partie similaires selon un certain degré, il ne saurait exister de risque de confusion dans l'esprit du public pertinent dès lors que l'existence d'un degré faible de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n'est pas, dans l'hypothèse d'une marque antérieure dotée d'une signification descriptive et présentant dès lors un faible caractère distinctif, suffisante pour conclure à l'existence d'un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, HELLIM, T-534/10, EU:T:2012:292, points 54 et 55) »

## Éléments communs peu distinctifs

- T- 159/17; cl. 35,37 et 39 id.



## Éléments communs peu distinctifs

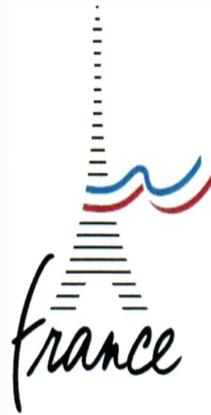
- T- 905/16; cl. 3

EAU PRECIEUSE

NUIT PRECIEUSE

## Éléments communs peu distinctifs

- T- 71/17; cl. 35,39 et 41



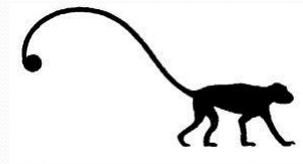
## Impression d'ensemble différente?

- T- 112/17: classes 9, 16, 18, 25, 28 et 41



## Similarité des marques

- T-548/17: inter alia clothing



## Similarité des marques

- T-113/16 pour inter alia vêtements



## Similarité des marques

- T-339/17: lentilles optiques

SEVENORAK

SEVEN

## Similarité des marques

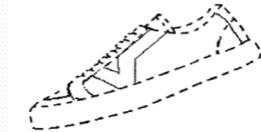
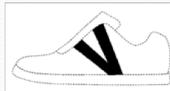
- T-486/17: substances diététiques



*Dietor*

## Similarité des marques

- T-638/16: classe 25



## Similarité des marques

- T-638/16: classes 18, 25



## Similarité des marques

- T-623/16: classe 12



## Similarité des marques

- T-763/17: snacks



## Similarité des marques

- T-416/17: fromage
- HALLOUMI vs.
- T-825/16
- Halloumi vs.



## Similarité des marques

- T-151/17: cl.43



## Similarité des marques

- T-398/16: cl.43



## Similarité des marques

- T-104/17: cl.9, 11,35



## Similarité des marques

- T-164/17: cl.29.30.31

WILD PINK vs.



## Similarité des marques

- T-533/17: Papier

**ΠΥΛΩΝ**

NANU

## Similarité des marques: une lettre

- T-5824/16: cl. 9,35,42



## Similarité des marques: deux lettres

- T-241/16: cl. 18, 25

WE vs.



## Neutralisation des similarités

- T-554/14: Massi vs. Messi

## Interprétation restrictive de l'article 8(3) RMUE

- T-7/17
- Marque nationale verbale antérieure MAGIC  
MINERALS BY JEROME ALEXANDER
- Demande de marque de l'Union européenne verbale  
MINERAL MAGIC

## Article 8(4) RMUE

- C-75/17: usage d'une portée autre que locale
- Hôtel ayant un seul établissement

## Article 8(4) RMUE

- T-183/17: preuve du droit national
- Pouvoir d'enquête de l'Office limité ?

## Article 8(5) RMUE

- *T-629/16:*
- *Renommée: panthéon du caractère distinctif?*

## Article 8(5) RMUE

- *C-564/16: preuve de la renommée*
- *Décision antérieure de l'Office et Off.nat.*
- *Pas de force contraignante*
- *Mais obligation de motivation*

## Article 8(5) RMUE

- *T-105/16: preuve de la renommée: décision antérieure*
- *Preuve additionnelle*



## Article 8(5) RMUE

- *T-629/16: renommée dans un seul Etat suffisante?*



## Article 8(5) RMUE

- *T-900/16: analyse du degré de la renommée*

## Article 8(5) RMUE

- *T-111/16: the Rich Prada*



## Article 8(5) RMUE

- T-622/16: "Styriagra« Parodie??



## Article 8(5) RMUE

- T-721/16: *inter alia* aimants; appareils et instruments de contrôle de l'électricité dispositifs photovoltaïques ; batteries



## Article 8(5) RMUE: juste motif

- C 85/16: *Mr Kenzo vs.*

