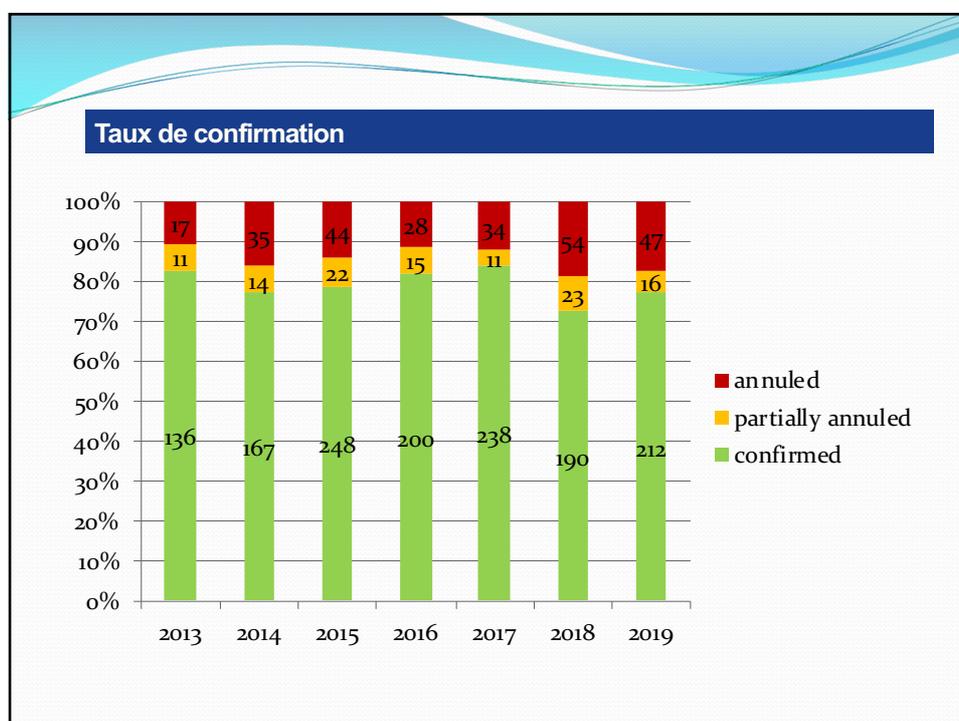


Le droit des marques de l'Union en mouvement: 2019

Stefan Martin
 Membre des chambres de recours EUIPO
 AROPI
 Genève
 13 février 2020

1



2

Interprétation du RMUE

- T-279/18
- Pt: 47-48: rejet de l'interprétation qui conduirait a un résultat absurde

3

Procédure d'examen

- T-439/18: ProAssist/réparation ou entretien de fours industriels
- Dictionnaire en ligne « www.collinsdictionary.com » accessible

4

Critères

- T-463/18: “Smartsurface”
- Famille de marques (“SMART”) pas pertinent pour l’examen des motifs absolus

5

Critères

- T-498/18
- Connaissance de l’espagnol par le consommateur allemand ?
- Amigo, cerveza, vino, adios, siesta, sol, moreno?
- NO.

6

Les couleurs

- C-124/18: « Red Bull »
- Clarté et précision de la représentation graphique 
- Pt. 48: « cette exigence n'implique pas que les couleurs soient délimitées par des contours ».
- « mais elles doivent être définies par un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante »

7

Les couleurs

- C-124/18: « Red Bull »
- Pt.47: « une marque qui autorise une pluralité de reproductions qui ne sont pas déterminées à l'avance ni constantes est incompatible avec l'article 4 »

8

Les couleurs

- C-124/18: « Red Bull »
- Solution: marque de position avec une description précise de l'arrangement
- Précisions quant aux proportions
- T-137/08



9

Les couleurs

- C-124/18: « Red Bull »
- Article 3, 3, f, (ii) REMUE

« 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** »

10

Slogan

- T-749/18: Road Efficiency/automobiles et systèmes de navigation
- T-235/17: real nature/OK pour publicité et marketing
- T-649/18 : Transparent pairing (connection entre deux appareils) /télécommandes, smartphone
- T-753/18: #BESTDEAL/Cuir et vêtements
- T-264/18 : mo.da/Matériaux de construction pour pavement et revêtements
- T-250/17: getsmarter (fig.)/logiciels

11

Slogan

- T-277/18 : Pick and win Multislot/ jeux classe 28
- T-555/18: See More. Reach More. Treat More: instruments médicaux en classe 10 (marque pas originale, pt. 30; ne peut être mémorisée, pt.27)
- T-251/17: Simply connected/moteurs, outils, smart phone, frigidaires ect...
- T-88/18: armonie/« Matériaux de construction pour pavement et revêtement ».

12

Slogans et messages promotionnels

- T-181/18 : Take care / classe 5 ect...
- T-832/17: achtung!
- T-182/19: Softfoam/chaussures
- T-114/18: Free/aliments et boissons
- T-272/18: **MobiPACS/Logiciels, ordinateurs, appareils d'imagerie a usage medical**
- T-439/18: ProAssist/réparation ou entretien de fours industriels

13

Slogans et messages promotionnels

- T-466/18:

EUROLAMP[®]
pioneers in new technology

matériel électrique dont l'usage est associé à la cuisine, au chauffage, au séchage, au bronzage et à l'éclairage,

14

Absence de caractère distinctif

- T-449/18



15

Absence de caractère distinctif

- T-449/18



16

Absence de caractère distinctif

- T-68/18
- Bières, vin ...
- Divergence ...?
- Quid des jus de fruit?



17

Absence de caractère distinctif

- T-340/18
- Guitare Gibson
- Instruments de musique
- Originalité?
- Divergence ...?



18

Absence de caractère distinctif

- T-340/18
- 35 En premier lieu, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait estimé que l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne devait être refusé dès lors que le signe en cause était simplement perçu comme une variante d'une forme habituelle, il convient de relever que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a tout d'abord rappelé au point 25 de la décision attaquée que, afin de déterminer si la forme du signe contesté divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, il n'était pas nécessaire de prouver qu'une forme identique ou quasi identique existait déjà sur le marché, mais qu'il y avait lieu d'examiner si le secteur en question se caractérisait par une importante diversité de formes dont le signe en cause était simplement considéré comme une variante.
- 36 Cette approche doit être approuvée, car la présence sur le marché d'un nombre important de formes auxquelles le consommateur est confronté rend peu probable que ce dernier considère un type particulier de forme comme relevant d'un fabricant spécifique plutôt que de la diversité caractérisant ledit marché. Or, l'importante diversité des formes ayant un aspect original ou fantaisiste déjà présentes sur le marché restreint la probabilité qu'une forme particulière soit considérée comme divergeant significativement de la norme qui prévaut sur ce marché et soit dès lors identifiée par les consommateurs sur la seule base de sa particularité ou de son originalité.

19

Absence de caractère distinctif

- T-277/18: logiciels de salle de bingo; machines a sous



20

Absence de caractère distinctif

- T-489/17: marque de position



21

Absence de caractère distinctif

- T-658/18: marque de motifs/meubles, textiles vêtements



22

Absence de caractère distinctif

- T-240/19: marque figurative/divers appareils en classe 9



23

Absence de caractère distinctif??

- C-783/18, pt.32
- « résultat esthétique » et « valeur esthétique »



24

Marques descriptives

- T-13/18 : Crédit mutuel/ services financiers et bancaires; assurance
- T-650/18: reactor/ordinateurs
- T-399/18: Théâtre/appareils en classe 9, jeux en classe 28, pub. en classe 35
- T-689/18: Executive selling/Gestion des affaires commerciales-Education
- T-349/18: TurboPerformance: logiciels, DVD

25

Marques descriptives

- T-662/18: twistpac (« emballage par torsion), emballage par enroulement ». /machines, papier, emballage
- T-229/18 : biolatte/‘Dietary supplements
- T-57/18: WEIN FÜR PROFIS/Meubles et pièces de meubles/ouvre-bouteilles/sac cadeaux pour bouteille/sauces/vins/gin

26

Marques descriptives

- T-652/18: oral Dialysis/medicaments
Aide à la dialyse à administrer par voie orale
- T-291/18: Compliant Constructs (« constructions souples ») /implants ect...
- T-719/18: Telemarkfest/organisation de voyage...
- T-364/18: Microgarden/ Outils à fonctionnement manuel pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture »

27

Marques descriptives

- T-423/18: “vita” signifie blanc en suédois
- Robots de cuisine électriques. Casseroles à pression–batteries de cuisine ; marmites autoclaves non électriques
- T-33/18: Marry me: software



28

Marques descriptives

- T-427/18: SATISFYERMEN/ Vibrateurs en tant qu'aides sexuelles pour adultes ; appareils de massage électriques ; appareils de massage à usage personnel »
- T-256/18: schutz pour des sacs a mains

29

CP 3

- T-10/19: poissons



30

CP3

- T-473/18:
- Logiciels, services éducatifs ...



31

CP 3

- T-349/18L logiciels...



32

- CP 3
- T-181/18
- «Shampoings pour les animaux
- Aliments diététiques à usage vétérinaire



33

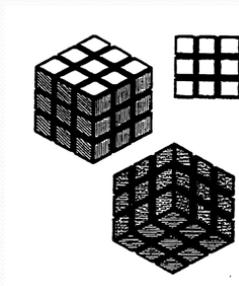
- CP 3
- T-361/18
- Inter alia riz



34

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

- T-601/17: puzzle en classe 28



35

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

- T-261/18: « Joints de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux ».



36

Article 7(1)(f) RMUE

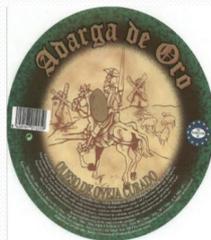
- T-638/18



37

Article 7(1)(j) RMUE

- C-614/17: Don Quichotte, Rocinante et les moulins à vent
- Sentencia CIVIL N° 451/2019, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 3250/2014 de 18 de Julio de 2019.



38

Article 7(1)(j) RMUE

- CJUE, 4 déc.. 2019, C-432/18, “Aceto Balsamico di Modena »



39

Article 7(1)(m) RMUE

- T-569/18, Kordes' Rose Monique vs. Rose Monique



40

- Article 7(3) EUTMR: caractère distinctif acquis par l'usage

T-13/18

- MUE Crédit Mutuel
- Titulaire: Confédération nationale du Crédit mutuel
- Dem. en nullité: oui
- Caractère distinctif acquis par l'usage: non
- Usage a titre de marque collective et non individuelle

41

- Article 7(3) EUTMR: caractère distinctif acquis par l'usage

T-117/18 à T-121/18

- Pts 81-82: chiffre de vente: preuve secondaire
- Pt. 83: pas de preuve directe
- Pt. 87: la publicité doit montrer la marque
- Pt. 95: arrêt C.S. Pologne

42

- Article 7(3) EUTMR: caractère distinctif acquis par l'usage

T-473/18: GETSMARTER

- Pt 58: a minima Danemark, Finlande, Suède et Pays-Bas
- Site internet, chiffre de ventes, attestation
- Pt. 66: pas de preuve directe

43

- Article 7(3) EUTMR: caractère distinctif acquis par l'usage

T-492/18: SCANNER PRO

Attestations de professionnels: opinions personnelles (pt.56)

Statistiques de recherches sur Internet (pts.62-63)

Ppublicité: preuve secondaire (pt.68)

44

- Article 7(3) EUTMR: caractère distinctif acquis par l'usage
- T-404/18: PDF Expert/logiciels
- Opinions de professionnels pas suffisants
- Pas représentatif de la perception des consommateurs lambda
- Matériel publicitaire et communiqué de presse: preuve secondaire (pt. 36)
- Statistiques de recherches sur Internet relatives au mot-clé « pdf »: admissible mais... pt.37

45

MOTIFS RELATIFS

46

Locus standi du licencié

- *T-354/18*
- *Preuve du contrat de licence*
- *A défaut: rejet*

47

Suspension

- *T-346/18*
- *Action en nullité dilatoire parce qu'introduite tardivement?*
- *Chance de succès?*

48

Substitution de droit antérieur

- *T-354/18 pt. 71*
- *Oui*
- *Droit d'être entendu: non*

49

Preuve additionnelle

- *T-89/18 pt. 42: oui*
- *Preuve « entièrement nouvelle »: non*

50

Portée territoriale de l'usage

- T-321/18: Allemagne: constitue une partie importante de l'Union
- 43 À cet égard, il importe de rappeler [...] , qu'il n'est pas nécessaire que l'usage d'une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux. [...] Tel peut notamment être le cas du marché pharmaceutique, qui se caractérise par un système d'autorisation de mise sur le marché et de certification de protection qui peuvent être délivrées sur une base nationale.

51

Portée territoriale de l'usage

- T-380/18: Espagne: pansements
- T-220/18: Pouilles ...

52

Usage sous une forme modifiée



TECNIUM® 

53

Usage sous une forme modifiée

- T-582/18,



X BIONIC®

X BIONIC®
FUNCTIONAL AND CLIMATE LAYER

X TECHNOLOGY 

X SOCKS

X SOCKS
WITH TECH FOR FOOTFEEL

54

Usage sous une forme modifiée

- T-666/18



55

Usage sous une forme modifiée

- C-698/17 P, pts. 42-49.



56

Importance de l'usage

- T-359/18, pts 50
- 2 580 euros, à différentes sociétés situées dans diverses localités italiennes.
- Mais...
- Factures couvrant toute la période
- Numéros très espacés
- Factures simplement illustratives

57

Importance de l'usage

- T-779/17: 1200 bouteilles de vin?
- T-321/18: classe 5 677 000 Euros?

58

Usage fins promotionnelles

- *T-323/18*: « logiciels » téléchargés gratuitement avec pour seule finalité de permettre la commande de produits distincts
- Non

59

Absence d'usage excusée

- *C-668/17 P*, pt. 71.
- *Demande AMM*
- *CJCE*, 16 nov. 2004, *aff. C-245/02, Anheuser-Busch*, pt 42):

« L'article 19 (1) ADPIC peut donc constituer un élément d'interprétation de la notion de justes motifs telle qu'elle est utilisée en droit de l'Union européenne »

AMM prescription administrative au sens de l'art. 19 ADPIC

Marque déposée 3 ans avant le début des essais cliniques

60

Absence d'usage excusée

- T-672/16,, pts. 32, 40, 64.
- Important contentieux devant de multiples juridictions
- Intimidations de licenciés ect...
- Le non-usage peut être partiel
- Il suffit que lesdits motifs couvrent une partie de la période pertinente

61

Niveau d'attention

- T-359/18, pt.83.
- Cosmétiques?

62

Interprétation des spécifications

- T-279/18
- Pt 49: rejet de l'interprétation qui conduirait a un résultat absurde
- Pt. 50: [il convient] d'interpréter le libellé de la liste des produits et des services couverts de la manière la plus cohérente qui soit, compte tenu non seulement de sa signification littérale et de sa construction grammaticale, mais également, en cas de risque de résultat absurde, de son contexte et de la volonté effective du titulaire de cette marque quant à sa portée.

63

Interpretation des specifications

- T-279/18
- Pt. 62: le titulaire de la marque ne saurait tirer profit d'une violation de son obligation d'indiquer la liste des produits de manière claire et précise
- Pt 53-54: Lorsque les termes sont imprécis... on ne peut comparer??
- C-301/13 P, pt. 67
- T-162/08, pt. 31
- T-39/16, pt. 62.
- T-533/17, pt. 62.

64

Similarités des produits

- T-799/16: **complémentarité** est un « critère autonome » et suffisant
- Câbles et adaptateurs similaires aux ordinateurs, télévisions et lecteurs DVD

65

Similarités des produits

T-276/17:

« Aliments pour poissons » vs. « produits et préparations pour l'élevage [d']oiseaux, reptiles et amphibiens »?

T-358/18

« Vêtements » vs. « produits de joaillerie et de l'horlogerie » ou « produits de maroquinerie tels que les sacs et valises »

66

Similarités des produits

T-497/18:

« services d'enseignement » vs. « livres, DVDs »?

T-105/18

« Vêtements » vs. « gants de golf »?

67

Similarités des marques

T-477/18: services de gestion de déchets



68

Similarités des marques

- T-628/18: produits de boulangerie



69

Similarités des marques

- T-54/18, : inter alia class 25

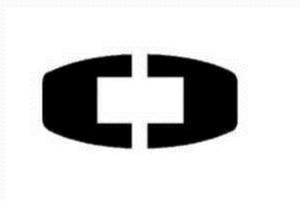
The logo for '1st AMERICAN' features the text '1st AMERICAN' in a bold, uppercase, sans-serif font. The '1st' is smaller and positioned to the left of 'AMERICAN'. The text is white and set against a dark rectangular background.



70

Similarité des marques

- T-744/18: lunettes de soleil



71

Similarité des marques

- T-276/18: 16. 18, 25.



72

Similarités des marques

T-562/17: classe 3 identiques



vs. Balea

73

Similarité des marques

- T-385/18: 14 et 18 identiques

CRONE



74

Similarité des marques

- T-679/18: inter alia 25



SHOW
ROOM



SHOW
ROOM 86

75

Similarité des marques

- T-149/19: soupes et farine



76

Similarité des marques

- T-359/18: inter alia « Shampoings
- Tricopid vs. 
 - “Trico” signifie en italien technique “cheveux”

77

Similarité des marques

- T-312/18: inter alia 5
- « Matériaux chimiques pour empreintes dentaires ; résines, ciments, plâtres dentaires, silicones de laboratoire et alginates et liquides à usage odontotechnique, dentaire et pour l'orthodontie ; liquides stérilisants et désinfectants à usage odontoiatrique et dentaire ; cires à modeler à usage dentaire » ;
- AQUAPRINT vs AQUACEM

78

Similarité des marques: nom et prénom

- T-197/16: cosmétiques
- “Andrea Incontri” vs. “Andreia”
- Ch.rec: LOC
- ???

79

CP 5

- T-648/18: DermoFaes / Dermowas/classe 5

80

CP 5

- T-648/18: DermoFaes / Dermowas/classe 5; pts 35, 40
- 35 [...]les marques en conflit débutent par le même élément « dermo ». [...] ce préfixe commun doit être considéré comme étant faible [...] Par conséquent, du fait de ce caractère faiblement distinctif, l'impact de cet élément sera marginal et l'attention du public pertinent sera davantage attirée par la fin plutôt que par le début des deux marques.
- 55 Toutefois, il ne saurait être présumé, de manière générale, que les éléments de différence entre les marques tendraient à s'estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude. Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l'importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent [voir arrêt du 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T 349/15, non publié, EU:T:2016:677, point 53 et jurisprudence citée].

81

Appréciation globale

- C-705/17: les « disclaimers »: pt. 58
- En effet, la constatation de l'existence d'un risque de confusion aboutit uniquement à la protection d'une certaine combinaison d'éléments sans toutefois protéger en tant que tel un élément descriptif faisant partie de celle-ci. Par conséquent, le titulaire d'une marque complexe **ne saurait, en tout état de cause, revendiquer un droit exclusif seulement sur un élément de ladite marque,** que celui-ci soit ou non visé par une déclaration de renonciation prévue par le droit national.

82

Appréciation globale

- T-378/18: Caractère distinctif accru par l'usage
Déclarations de distributeurs: force probante faible

83

Appréciation globale

- T-152/18: vitamines



MULTIPLUS,

84

Article 8(5) RMUE

- *T-161/16: preuve de la renommée/décisions et jugements antérieurs*
- *Pt. 31: la preuve est libre*
- *Pt. 34: l'Office doit considérer et discuter les décisions antérieures*
- *Pt. 35: l'opposant doit identifier avec précision et présenter le contenu essentiel de ces décisions dans la langue de procédure de l'opposition*
- *Pt. 36: si la chambre n'est pas en possession des éléments de preuve produits dans cet autre instance elle doit en demander la production*

85

Article 8(5) RMUE

- *T-651/18, pts 25 et 29 à 35*
- *Parts de marché: pas impératif*
- *Présence sur internet, en particulier réseaux sociaux et blogs: oui*
- *Parrainage sportif: oui*

86

Article 8(5) RMUE

- *T-334/18 : Anna de Altun vs. ANNA*
- *Preuve pour ANNA DE CODORNIU*



87

Article 8(5) RMUE

- *T-655/17, pts 37-39:*
- *Le degré de la renommée doit être allégué par l'opposant*

88

Article 8(5) RMUE

- *T-215/17 : ordinateurs*



89

Article 8(5) RMUE

- *C-505/17 , pts 87-88:*
- *Ternissement:* produits de nettoyage et cosmétiques
- Association négative

90

Mauvaise foi

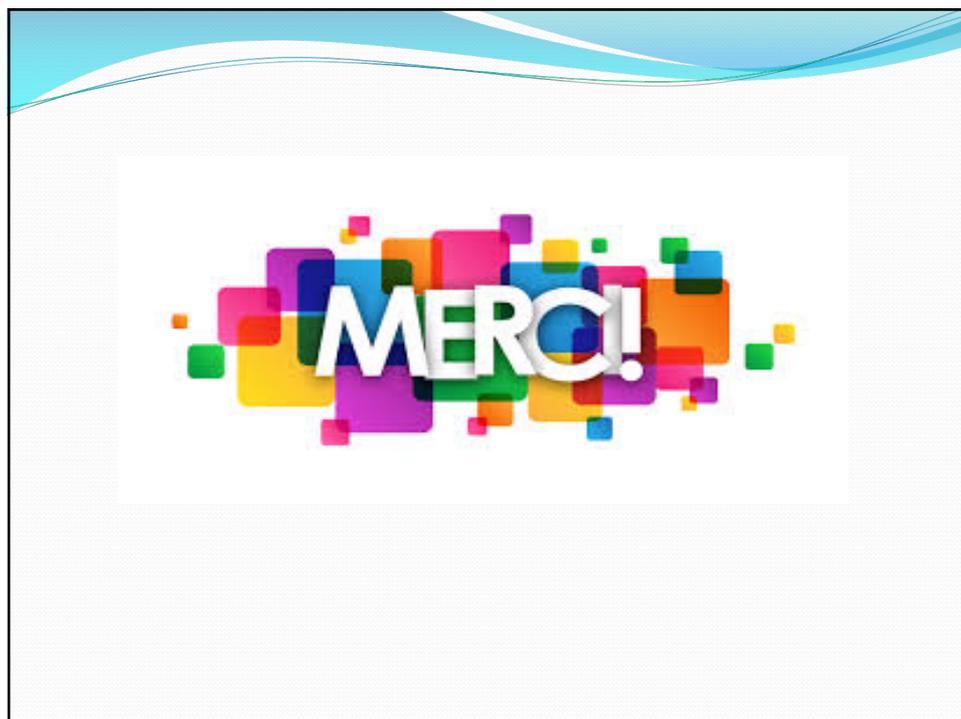
- *T-795/17 Neymar*
- *Demande d'enregistrement: 17 décembre 2012*
- *Transfert: été 2013*
- *Intention du demandeur: demande d'enregistrement de la marque « Iker Cassillas »*

91

Procédure de filtrage devant la cour

- Un 1^{er} bilan

92



93