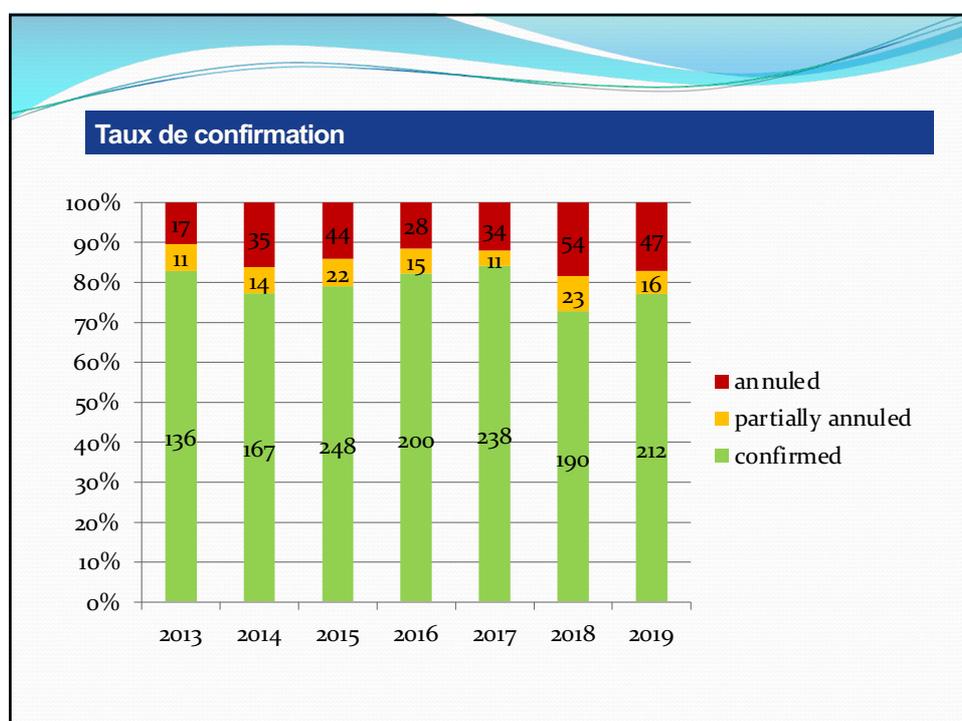


# Le droit des marques de l'Union en mouvement: 2021

Stefan Martin  
Membre des chambres de recours EUIPO  
AROPI  
Genève  
10 février 2022

1



2

## Interpretation du RMUE

- TUE, 1er septembre 2021, aff. T-834/19, EU:T:2021:522

La jurisprudence postérieure au dépôt de la marque est applicable à une demande d'annulation nécessairement postérieure.

**e\*message**

Descriptif au moment du dépôt en 2009?

Aménagement dans le temps des effets de la jurisprudence:  
art. 264 §2 TFUE

Mais quid l'arrêt Cactus of Peace Cactus de la Paz et  
*Praktiker Bau*

3

## Les couleurs et l'article 4 RMUE

- TUE, 24 mars 2021 aff. T-193/18, EU:T:2021:163

Andreas Stihl c/ EUIPO

Motifs absolus – Article 4 du RMUE –  
Représentation d'une marque constituée  
d'une combinaison de couleurs



»

La partie  
supérieure du boîtier  
de la tronçonneuse est  
orange et la partie inférieure du  
boîtier de la tronçonneuse est grise

4

## Les couleurs et l'article 4 RMUE

- « la représentation graphique ou la description [les] accompagnant doivent montrer les nuances précises des couleurs en cause, les proportions ainsi que leur agencement dans l'espace »



5

## Les couleurs et l'article 4 RMUE

- Proportions?
- Agencement dans l'espace?



6

## Les couleurs et l'article 4 RMUE

- De l'importance de la description de la marque!!
- Reviviscence des marques de couleurs?

7

## Caractère distinctif: marque verbale

- T-TUE, 16 juin 2021 aff. T-481/20, EU:T:2021:373  
CoolTube pour des tuyaux  
Le Tribunal rappelle que s'il est vrai qu'une marque est descriptive si au moins l'une de ses significations désigne une caractéristique des produits revendiqués, ce principe n'est pas applicable mutatis mutandis au motif absolu visé par l'article 7, §(b) du RMUE<sup>93</sup>.  
Voir CJUE, 3 sept. 2020, aff. C-214/19, Achtung, EU:C:2020:632, point 35.

8

## Caractère distinctif

- Or...

Le signe peut être perçu par le public pertinent comme une référence à un tube qui est « décontracté » ou « agréable ».

Sur cette base le Tribunal conclut que la marque véhicule « un message ambivalent, voire [...] un jeu de mots surprenant et inattendu, et, par-là, [...] facilement Mémorisable!!!

9

## Caractère distinctif: slogan

- TUE, 20 janv. 2021, aff. T-253/20, EU:T:2021:21
- Slogan – IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS - Absence de caractère distinctif (non)
- Le tribunal annule la décision de la cinquième chambre de recours qui avait jugé que la marque « IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS » lorsqu’utilisée en relation avec des succédanés de produits laitiers serait perçue comme une simple formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine des produits.

10

## Slogan

Ce "processus cognitif" est déclenchée par le contenu sémantique du signe qui remet en question "l'idée communément admise [que le lait] est essentiel à l'alimentation humaine". Ce message serait renforcée par la présence du mot « but » qui crée une opposition entre le premier et le second membre de la phrase . Par ailleurs, le tribunal observe que le lancement de la marque a fait débat aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni , l'industrie laitière traditionnelle n'ayant que peu apprécié le message à peine voilée que le lait d'origine animale ne serait pas adapté à la consommation humaine. L'interprétation que retient le tribunal est sujette à caution. · « C'est comme du lait mais adapté a la consommation par l'homme »

11

## Caractère distinctif: marque sonore

- TUE, 7 juillet 2021 aff. T-668/19, EU:T:2021:163, Airdagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co KG c/ EUIPO  
Son de l'ouverture d'une cannette de boissons gazeuses  
Mise en œuvre pour les marques sonores du critère « de la divergence significative par rapport aux normes ou aux habitudes du secteur » (non)  
Critère de la prégnance du son (oui)

12

## Caractère distinctif: marque sonore

- TUE, 7 juillet 2021 aff. T-668/19, EU:T:2021:163, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co KG c/ EUIPO

Son de l'ouverture d'une cannette de boissons gazeuses

Mise en œuvre pour les marques sonores du critère « de la divergence significative par rapport aux normes ou aux habitudes du secteur » (non)

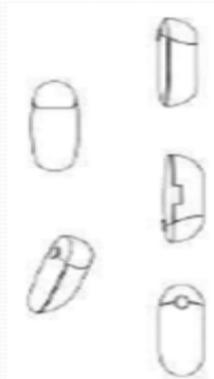
Critère de la prégnance du son

Le son ne doit pas être banal, commun

13

## Caractère distinctif: marque de forme

- TUE, 14 juillet 2021 aff. T-488/20, EU:T:2021:443, Guerlain c/ EUIPO
- Son de l'ouverture d'une cannette de boissons gazeuses



14

## Caractère distinctif: marque de forme

Reviement?

Le fait qu'un secteur se caractérise par une importante variété de formes de produits n'implique pas qu'une éventuelle nouvelle forme soit nécessairement perçue comme l'une d'elles.

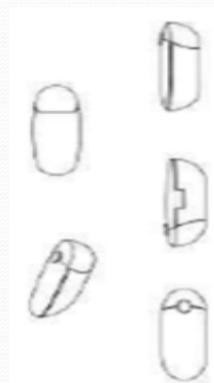
L'aspect esthétique d'une marque prenant la forme de l'emballage d'un produit peut être pris en compte afin d'établir une différence par rapport à la norme et aux usages d'un secteur

Cofemel: CJUE

15

## Caractère distinctif: marque de forme

- Une coque de bateau??
- Ne peut tenir debout, so what?



16

## Marque descriptive

- TUE, 29 septembre 2021 aff. T-60/20, EU:T:2021:629

Le consommateur chypriote est présumé avoir une bonne connaissance de la langue anglaise

Irlande, Malte, pays scandinaves, les Pays Bas et Chypre

17

## Marques descriptives

- TUE, 3 mars 2021, aff. T-48/20, Heartfulness, EU:T:2021:112
- Marque « Heartfulness » - Néologisme créé par le déposant (oui) - Marque descriptive (oui)
- Service de méditation
- Le tribunal confirme que le seul fait que le mouvement spirituel désigné par la marque ait été créé par le déposant ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
- Mais Osho ....

18

## Marques generiques

- TUE, 17 mars 2021 aff. T-878/19, EU:T:2021:146 K 9  
*Chevauchement avec le caractère descriptif*  
*Mais l'article 7, §1 (d) du RMUE exige un usage effectif du terme dans le commerce, alors qu'un tel usage n'est pas requis par l'article 7, §1 (c) RMUE*  
*Date pertinente: jour du dépôt et non se l'enregistrement*  
*Charge de la preuve: office ou demandeur en nullité*

19

## Marques generiques

- Seuil probatoire élevé
- Usage externe a l'UE non pertinent
- Incorporation dans une dénomination sociale: non pertinent
- Un seul commerçant: pas suffisant
- Wikipedia pas suffisant
- Dico: idem
- Publication scientifique: idem
- Alors: sondage!!

20

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

- 

21

## Article 7(1)(f) RMUE

- TUE, 12 mai 2021 aff. T-178/20, EU:T:2021:259  
Bavaria Weed GmbH c/ EUIPO  
Commercialisation de cannabis à usage thérapeutique



22

## Article 7(1)(f) RMUE

- TUE, 12 mai 2021 aff. T-178/20, EU:T:2021:259  
Bavaria Weed GmbH c/ EUIPO

Que signifie “weed”

Ordre public et valeurs fondamentales

Ordre public et bonne mœurs?

Lien avec les produits et services?

23

## Article 7(1)(j) RMUE

- C

24

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

- 

25

## MOTIFS RELATIFS

26

## Usage sérieux

- CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, Ferrari SpA c/ DU
- Usage pour des pièces détachées = usage pour les produits

27

## Usage sérieux

- CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, Ferrari SpA c/ DU
- Voitures de luxe ne constitue pas une sous-catégorie autonome

28

## Usage sérieux

- CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, Ferrari SpA c/ DU
- Convention bilatérale de 1892, unissant l'Allemagne et la Suisse
- Usage d'une marque enregistrée dans l'un des deux États doit être pris en considération pour déterminer l'usage sérieux dans l'autre
- Non applicable

29

## Usage sérieux

- CJUE, 22 oct. 2020, aff. C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, Ferrari SpA c/ DU
- Usage pour des pièces détachées = usage pour les produits

30

## Portée territoriale de l'usage

- T-

31

## Usage sous une forme modifiée

- CP 8

[https://www.tmdn.org/network/-/publication-of-cp8-common-communication.](https://www.tmdn.org/network/-/publication-of-cp8-common-communication)

32

## Usage sous une forme modifiée

- *TUE, 23 sept. 2020, T-796/16, Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439*
- *Il s'avère plus facile d'établir l'altération du caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle que celle d'une marque verbale ou figurative*

33

## Usage sous une forme modifiée

- *TUE, 23 sept. 2020, T-796/16, Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439*



34

## Usage sous une forme modifiée

*Caractère distinctif est plutôt faible*

*Le seuil de tolérance est proportionnel au caractère distinctif de la marque.*

*son caractère distinctif est aisément altéré » a fortiori puisqu'il s'agit d'une marque de forme<sup>97</sup>*

35

## Niveau d'attention

*TUE, 9 décembre 2020, aff. T-622/19, EU:T:2020:594, JC Jean Call Champagne Prestige*

*Champagne: moyen*

*Achat occasionnel (9 bouteilles par an)*

*Prix?*

36

## Interpretation du libellé

- TUE, 24 février 2021, aff. T-56/20, EU:T:2021:103 21, Vroom
- Logiciel: clair et précis?

Suites de l'arrêt "Sky"

Le manque de clarté et de précision du libellé des produits et services est sans incidence sur la procédure d'opposition.

37

## Similarités des produits: nouveau critère

- TUE, 2 juin 2021 aff. T-177/20, EU:T:2021:312

HISPANO SUIZA

Le Tribunal statue que le critère de l'existence d'une pratique commerciale commune est pertinent dans le cadre de la comparaison des produits et des services

- Voitures et montres, similaires?
- Preuve d'une pratique commerciale
- "Brand extension" pour des montres et des vêtements

38

## Similarités des produits: médicaments et cosmétiques

- TUE, 24 mars 2021 aff. T-175/20, EU:T:2021:165
- TUE, 30 juin 2021 aff. T 501/20, EU:T:2021:402

Similarité des produits pharmaceutiques et des cosmétiques (oui) – Degré de similarité faible (oui)

« les produits pharmaceutiques peuvent avoir à la fois des propriétés médicales et cosmétiques. Ainsi, une crème médicamenteuse peut avoir des effets sur l'apparence de la peau en l'hydratant ou en calmant une inflammation, à l'instar d'une crème cosmétique

39

## Similarités des produits: restauration et fromage

- TUE, 21 avril 2021 aff. T-555/19, EU:T:2021:204
- Similarité entre des services de restaurants et des fromages (oui)

Les fromages pouvant être consommés dans un restaurant ou au domicile de l'acheteur, le consommateur est susceptible de leur attribuer une origine commune.

- Complémentarité?

40

## Similarités des produits: restauration et fromage

- TUE, 16 décembre 2020 aff. T-883/19, EU:T:2020:617 *Helix Elixir*

Les compléments alimentaires et les médicaments ont pour objectif de promouvoir la santé et sont donc similaires (faiblement)

41

## Appréciation globale

Mise en oeuvre de la théorie de la neutralisation (oui) –  
Neutralisation des similarités visuelles et phonétiques (oui)

- TUE, 28 avril 2021 aff. T-191/20, EU:T:2021:226, Pandem c/ Panda
- TUE, 16 juin 2021, aff. T-368/20, EU:T:2021:372, Miley Cyrus c/ Cyrus
- TUE, 5 mai 2021, aff. T-442/20, EU:T:2021:237 Âme c/ Amen
- TUE, 10 novembre 2021, aff. T-353/20, EU:T:2021:773, Milan c/ AC Milan (non)

42

## Appréciation globale

- TUE, 2 juin 2021, aff. T-17/20, EU:T:2021:313, *Gameland*

La faiblesse du caractère distinctif de l'élément commun des marques peut être compensée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure acquis par son usage.

43

## Appréciation globale

- TUE, 24 février 2021, aff. T-61/20, EU:T:2021:101, B-direct
- Logiciels pour appareils de correction auditive

Même un degré d'attention « extraordinaire » n'est pas, en soi, propre à exclure l'existence d'un risque de confusion

Le consommateur n'examinera pas la marque minutieusement dans ses moindres détails et en tout état de cause « il doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire ».

44

## Article 8(5) RMUE

45

## Article 8(6) RMUE: évocation

- CJUE, 9 septembre 2021, aff. C-783/19, Comité interprofessionnel du Champagne c/GB
- *Bar à tapas sous le nom de champanillo*  
*Tribunal de commerce de Barcelone (rejet)*  
*La protection des IG ne couvre pas les services*  
*CA Barcelone: renvoi*  
*CJUE: couvre les produits et les services*

46

## Article 8(6) RMUE: évocation

*Conditions: un bilan*

*Parenté phonétique, visuelle (Verlados)*

*Proximité conceptuelle (Glen)*

*L'évocation peut résulter de signes figuratifs rappelant l'AOP et le produit qui en bénéficie (Queso Manchego)*

47

## Article 8(6) RMUE

- *TUE, 6 octobre 2021 aff. T-417/20, Joaquim José Esteves Lopes Granja c/ EUIPO*

*Porto c/ Portwo Gin*

*Preuve de l'existence d'un lien*

*Réputation exceptionnelle de l'IG Porto*

*Vin vs. Spiritueux: les produits sont proches*

*Forte similitudes des signes*

*Destinés au même type de public,*

*Consommés dans les mêmes occasions*

*Partagent les mêmes canaux de distribution*

*Exploitation induite de la réputation*

48

## Mauvaise foi

- TUE, 21 avril 2021 aff. T-663/19, EU:T:2021:221, Hasbro, Inc. c/ EUIPO - Kreativni Dogadaji d.o.o. *Monopoly*
- *Leçon no 1:*

Limitée, pendant longtemps, aux traditionnelles hypothèses de dépôt poursuivant une volonté de nuire à un tiers identifié ou un but « parasitaire », la Cour de justice et le Tribunal de l'Union européenne sont venus donner une nouvelle dimension à la notion de mauvaise foi.

49

## Mauvaise foi

- *Leçon no 2:*

Le Tribunal indique ainsi que le fait de procéder à des dépôts successifs n'est pas interdit en soi. Pour autant, dès lors que cette pratique a pour objectif de contourner les conséquences du défaut d'usage de marques antérieures, il peut s'agir d'un élément pertinent aux fins d'établir la mauvaise foi

50

## Mauvaise foi

- TUE, 16 décembre 2020, aff. T-438/18, EU:T:2020:630, Bikor Egyptian Earth

Existence d'un contrat de distribution ou de mandat, une association dans diverses sociétés, d'un accord de coopération des négociations précontractuelles visant la conclusion d'un contrat de licence ou des négociations précontractuelles visant la conclusion d'un contrat de licence

Le client d'un distributeur autorisé du titulaire d'une marque enregistrée aux États-Unis et au Canada n'est pas de mauvaise foi lorsqu'il dépose et obtient l'enregistrement de cette marque en tant que marque de l'Union.

51

## Procédure: un miracle

- TUE, 16 décembre 2020, aff. T-3/20, EU:T:2020:606 *Canoleum*

Dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours  
– Requête en restitutio in integrum

État de confusion imputable à la maladie

Pas de certificat médical

La déclaration sous serment émanant d'un avocat constitue une preuve « solide » des faits qui y sont rapportés

L'avocat est vertueux et ...

52

## Procédure de filtrage devant la cour

- Première décision favorable

53



54