



**« Je ne suis pas faible, je suis
une marque ! »**

Commissions 'Marques Nationales'
et 'Relations internationales et
européennes'

Lundi 18 décembre 2017

BENJAMIN MOUCHE (Senior IP Legal Counsel, DANONE)

JÉRÔME TASSI (Avocat, ORIS AVOCATS)

INTRODUCTION – LA NOTION

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

A - Le champ de protection des marques faibles

B - Le sort de la marque faible antérieure dans la procédure d'opposition

II - EFFETS ET APPORTS DE L'ARRÊT KOMPRESSOR

A - L'arrêt KOMPRESSOR: une révolution?

B- Quelle influence dans la JP récente?

Réflexions conclusives sur les stratégies de dépôts et la stratégie judiciaire

INTRODUCTION – LA NOTION

- Le silence des textes mais une réalité jurisprudentielle
- Un peu de droit comparé
- Les éléments de réponse de la doctrine
- Une réalité multiple:

Marque faible seule (élément verbal unique notamment)	F
Marque comprenant plusieurs éléments faiblement distinctifs	F + F
Marque comprenant un élément faible et un élément distinctif	F+ D

Champ de protection limitée ou surprotection?

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

A - Champ de protection des marques faibles

La qualification de marque faible

- Les marques faibles résultent de la pratique des déposants, couplée à celle des offices;
- **L'examen des motifs absolus est sanctionné par le simple rejet ou l'acceptation de la demande marque;** pas de considération liée au caractère faible ou non de la marque acceptée;
- **L'examen des motifs relatifs est sanctionné par la reconnaissance de l'intensité du caractère distinctif de la marque** et/ou de ses éléments dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion.

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

La protection de la marque faible à l'aune des principes d'appréciation du RDC

- **Pour ne pas aboutir à conférer un droit privatif à un élément non distinctif, un soin particulier doit être apporté aux éléments faibles des marques** lors de l'appréciation du risque de confusion entre celles-ci (*C-251/95, 11 Nov. 1997, Sabel*).
- **Les marques dont le caractère distinctif élevé bénéficie**, par rapport aux marques au caractère distinctif moindre, **d'une portée de protection plus large** (*C-342/97, 22 June 1999, Lloyd Schuhfabrik, point 20*).
- L'exclusion de protection des marques descriptives poursuit un « **but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous** » (*C-191/01, 23 oct. 2003, Doublemint*)
- **Le déposant d'une marque composée de termes non-distinctifs doit accepter l'usage par des tiers de marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques** (*OHIM Gr. Ch. 13 Sept. 2013. Ultimate Nutrition*)
- **Le RDC nécessite l'atteinte à l'une des fonctions de marque** et notamment la fonction principale qui est la fonction d'origine (*OHIM Gr. Ch. 13 Sept. 2013. Ultimate Nutrition*)

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

En dépit de ces principes, **une impression de surprotection existe:**

Marque antérieure	Marque postérieure	Domaine	Résultat
	CONFOR-FLEX	Literie	RDC T-10/03 18 février 2004
FLEX	FLEXI HAIR	Shampoing	RDC T- 112/03 16 mars 2005
RESPICORT	RESPICUR	Produits pour respirer	RDC T- 256/04 13 février 2007
PULEVA-OMEGA 3		Margarine	RDC T-28/05 18 octobre 2007

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

Et plus récemment:

Marque antérieure	Marque postérieure	Domaine	Résultat
FON	NEOFON	Télécommunications	RDC T-777/14 28 avril 2016
TROPICAL		Aliments pour poissons	RDC T-804/14 21 juillet 2016
		Finance	RDC T-745/14 20 juillet 2016

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

La pratique commune selon le PC 5 (octobre 2014):

- Lorsque l'élément coïncidant est faiblement distinctif, le principe est l'absence de RDC.
- Lors de l'appréciation du RDC entre deux marques, l'accent sera donc mis sur l'impact des autres éléments sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques en cause.
- Cependant, il peut y avoir RDC:
 - si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont un impact visuel insignifiant, et que l'impression d'ensemble suscitée par les marques est similaire
 - ou si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

Marque antérieure	Marque postérieure	Domaine	Résultat
	TORO XL	Boissons	Pas de RDC T-169/10 24 mai 2012
		Matériaux	RDC T-395/12 11 février 2015
ZITRO SPIN BINGO		Jeux	Pas de RDC T-665/13 29 janvier 2015

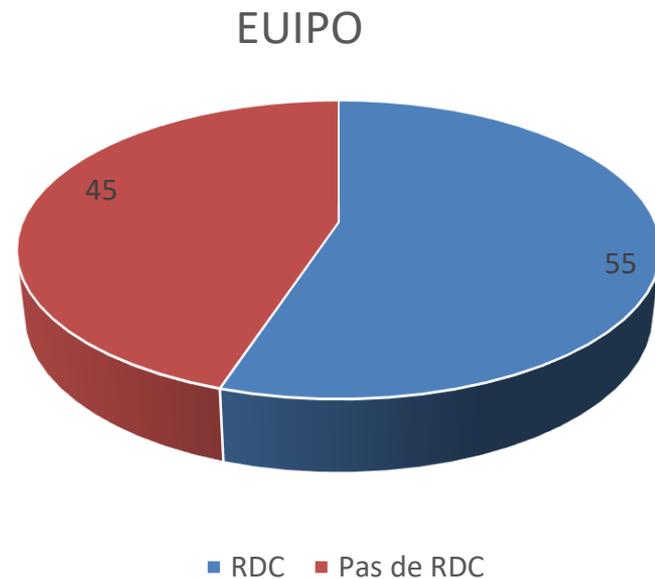
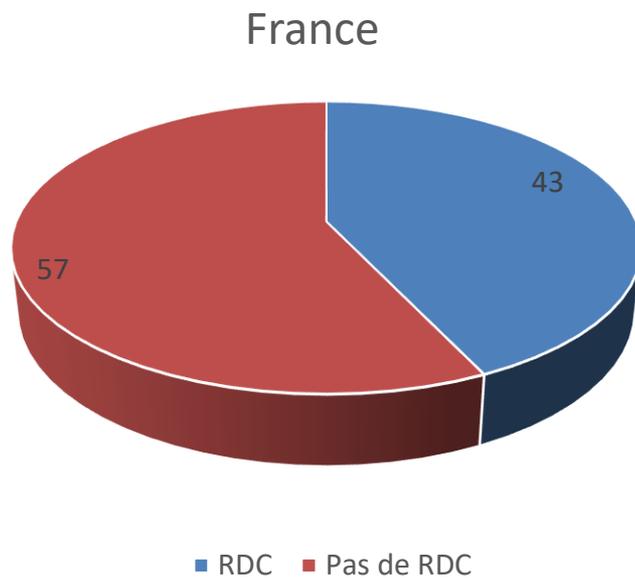
I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

- Lorsque l'élément coïncidant n'a pas de caractère distinctif, le principe est l'absence de RDC mais un RDC peut être reconnu si :
 - les marques contiennent également d'autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires ;
 - Et si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

Marque antérieure	Marque postérieure	Domaine	Résultat
		Gestion de l'eau	Pas de RDC T-402/13 25 novembre 2014
BIOCERT	BIOCEF	Produits Pharma	RDC T-605/11 10 décembre 2014

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

- Statistiques de RDC lorsqu'il existe un élément faible coïncidant entre les marques :



I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

B - Le sort de la marque faible antérieure dans la procédure d'opposition ?

Des pratiques divergentes qui convergent:

- **La validité d'une marque internationale ou nationale peut être mise en cause en raison de l'absence de caractère distinctif uniquement dans le cadre d'une procédure de nullité entamée dans l'État membre (C-196/11 P, 24 mai 2012, Formula One Licensing OHMI).** Il faut donc reconnaître un certain niveau de caractère distinctif à la marque antérieure,
- Le seul fait qu'une marque soit enregistrée ne lui conférerait pas de caractère distinctif. **La Grande Chambre de l'OHMI conclue à l'absence de caractère distinctif de la marque antérieure (OHIM Gr. Ch. 13 Sept. 2013. Ultimate Nutrition)** et à l'absence de risque de confusion.
- PC5 confirme l'arrêt F1- LIVE et retient « **qu'un certain degré de caractère distinctif doit être reconnu à la marque antérieure** ».

La reconnaissance systématique du caractère distinctif pour la marque antérieure doit-elle conduire à considérer celle-ci comme également distinctive lorsqu'elle est reprise à l'identique dans la marque seconde?

I - RAPPEL DE LA SITUATION AVANT KOMPRESSOR

L'APPORT DU PAQUET MARQUES

- **Aucune mention des marques faibles** mais introduction de dispositions tempérant l'intérêt présenté par les marques faibles.
- Mise en place de **procédures de nullité administrées par les offices nationaux** (article 45 Directive 2015/2436), plus faciles et moins onéreuses qu'une procédure judiciaire;
- Mise en place d'un **moyen de défense** (article 18 Directive 2015/2436. Même disposition dans le règlement): le défendeur à une action en nullité peut démontrer qu'à la date à laquelle sa marque a été déposée, la marque du demandeur ne bénéficiait pas d'une protection suffisante (notamment pour absence de distinctivité) pour faire échec à cette action.

Ces dispositions vont dans le sens de la sévérité plus grande des offices vis-à-vis des demandes de marque qui leurs sont soumises. **Les marques faibles, notamment la première espèce, devraient voir leur nombre diminuer.**

II - EFFETS ET APPORTS DE L'ARRÊT KOMPRESSOR

L'arrêt KOMPRESSOR (GC CJUE, 8 novembre 2016, C- 43/15): une révolution?

Marques antérieures LG	Demande de marque BOSCH
Marques FR, ES, UK KOMPRESSOR	
Marque UE KOMPRESSOR PLUS	

- **Fait important:** la signe **KOMPRESSOR PLUS** avait été rejeté pour des aspirateurs (C-88/11, 10 novembre 2011)
- **Thèse de BOSCH:** dans le cas où la marque antérieure est une variante facilement reconnaissable d'une indication descriptive, et où la marque postérieure contient l'indication descriptive en tant que telle, même l'existence de similitudes importantes entre les signes et l'identité des produits que les marques en conflit désignent ne peut permettre de conclure à l'existence d'un RDC, dès lors que les similitudes des signes se limitent aux indications descriptives et ne concernent que des produits qui sont décrits par l'indication. En effet, le public ne percevrait dans une indication descriptive aucune indication d'origine, mais s'orienterait d'après les éléments restants de la marque.

II - EFFETS ET APPORTS DE L'ARRÊT KOMPRESSOR

- Division d'opposition: **RDC**
- Chambre de recours OHMI (5 septembre 2013, R 1176/2012): **RDC**
- TPI (4 décembre 2014, T-595/13): **RDC**
- **Pas de conclusions de l'Avocat général sur ce point...**

- CA Paris (23 décembre 2009) et Cour de cassation (29 mars 2011): **RDC**

« force étant de constater que le terme KOMPRESSOR, au demeurant différent du mot COMPRESSEUR, ne constitue ni dans le langage courant ni dans le langage professionnel la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, dont il est par ailleurs constant qu'ils ne contiennent pas nécessairement un compresseur »

II - EFFETS ET APPORTS DE L'ARRÊT KOMPRESSOR

Raisonnement de la Cour:

- si le **caractère distinctif d'une marque antérieure** doit être pris en compte dans le cadre de l'appréciation globale de l'existence d'un RDC, il **ne constitue cependant qu'un élément parmi d'autres** intervenant lors de cette appréciation
- La validité d'une marque antérieure ne peut pas être contestée dans le cadre de l'appréciation du RDC. **Le défendeur doit engager une procédure de nullité**
- **Il ne saurait être exclu d'avance et dans toute hypothèse que, dans le cas où une marque demandée reprend avec de légères différences le signe faiblement distinctif d'une marque nationale antérieure**, les consommateurs puissent supposer que ces différences entre les signes en conflit reflètent une variation dans la nature des produits ou découlent de considérations de marketing sans traduire une origine commerciale différente et **qu'il puisse donc exister un RDC dans l'esprit du public**

II - EFFETS ET APPORTS DE L'ARRÊT COMPRESSOR

QUELLE INFLUENCE DANS LA JP RECENTE? EN EUROPE

Marque antérieure	Marque postérieure	Domaine	Résultat
		Vêtements et accessoires	RDC T-735/15 6 décembre 2016
		Matériaux de constructions	Pas de RDC EUIPO, 6/11/2017
	SUPER SPORT	Boissons	RDC EUIPO, 25/10/2017
		Télévision	Pas de RDC EUIPO, 4 septembre 2017

II - EFFETS ET APPORTS DE L'ARRÊT KOMPRESSOR

La suite de Kompressor: l'arrêt POST / PostModern (TPI, 27 juin 2017, T-13/15): Pas de RDC

44. **il serait manifestement excessif de supposer que toutes les combinaisons conceptuelles usuelles avec le préfixe d'origine latine « post » soient liées à ladite marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition**

45. **bien que, comme le fait valoir la requérante, il y ait lieu de reconnaître, à la lumière de l'arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, point 47), un certain caractère distinctif autonome à l'élément « post », en raison de l'enregistrement du signe Post en tant que marque nationale verbale antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois signifier que cet élément doive se voir reconnaître un caractère distinctif si élevé qu'il lui procurerait un droit inconditionnel de s'opposer à l'enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît**

70. **s'agissant, en premier lieu, de l'argument selon lequel l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure POST devrait être constatée en l'espèce sur le fondement du caractère distinctif accru de ladite marque antérieure, il y a lieu de confirmer, tout d'abord, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle cette marque antérieure jouissait d'un caractère distinctif faible et non accru**

II - EFFETS ET APPORTS DE L'ARRÊT KOMPRESSOR

QUELLE INFLUENCE DANS LA JP RECENTE? EN FRANCE

Marque antérieure	Marque postérieure	Domaine	Résultat
TABAC ORIGINAL	TABAC TABOU	Parfumerie	Pas de RDC CA Paris, 25 avril 2017
TARTINAS	TARTIN'ART	Alimentaire et restauration	Pas de RDC CA Nancy, 20 février 2017
CANAL +	CANAL AFRIQUE	Télécommunications	Pas de RDC CA Paris, 20 janvier 2017
UCAR	YESYOUCAR	Location de voitures	Pas de RDC CA Versailles, 6 décembre 2016

REMARQUES CONCLUSIVES

Quelles conséquences sur les stratégies de dépôts et sur les recherches d'antériorités?

- Faut-il déposer une marque faible ?
- Que faire si une marque faible est relevée dans le cadre d'une recherche?

REMARQUES CONCLUSIVES

Quelles conséquences sur les stratégies judiciaires?

- 2 risques en cas d'action judiciaires:
 - la **demande reconventionnelle en nullité**
 - un **risque accru de déchéance en cas d'usage sous une forme modifié** (une modification même légère n'étant pas constitutive d'un usage, TPI, 14 février 2017, T-15/16, Cystus)
- Possibilité du **référé** avec la JP sur la nullité manifeste qui peut permettre de prendre en compte des marques faibles (mais nécessité d'agir au fond)

REMARQUES CONCLUSIVES

La piste du disclaimer?

- Anciennement prévu par le Règlement CE

« Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque, l'Office peut demander comme condition à l'enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. »

- Mais supprimé par le Paquet Marques