



**Office de l'harmonisation
dans le marché intérieur**
(Marques, dessins et modèles)

Evaluation de la distinctivité de la marque communautaire, derniers développements

Virginia Melgar, service du contentieux,

Département de coopération internationale et des affaires juridiques (OHMI)

APRAM, Paris 27 septembre 2011

WWW.OAMI.EUROPA.EU



- De janvier au 16 septembre 2011:
 - 167 jugements et ordonnances (TG, 146 / CJ, 21)
 - 137 recours devant le TG
et 29 pourvois devant la CJ
 - 3 questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive des marques ou sur le RMC.



**Office de l'harmonisation
dans le marché intérieur**
(Marques, dessins et modèles)

Motifs absolus



- **Slogans**: Les affaires postérieures à l'arrêt de la CJ du 21 janvier 2010, C-398/08 P, *Audi AG / OHIM* (VORSPRUNG DURCH TECHNIK)
- TG, 21 janvier 2011, T-310/08, EXECUTIVE EDITION, Cl. 7, 9 & 11, § 34
- TG, 8 février 2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, Cl. 9, § 52
- TG, 7 avril 2011, T-12/09, RUN THE GLOBE, Cl. 41
- TG, 13 avril 2011, T-523/09, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH (We simplify what is special), Cl. 9, § 37
- TG, 7 septembre 2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, Cl. 36, § 24-28
- TG, 23 septembre 2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, Cl. 5, 29 et 30 p.22 et 23



• Signes complexes:

CJ, 13 janvier 2011, C-92/10 P, (BEST BUY)

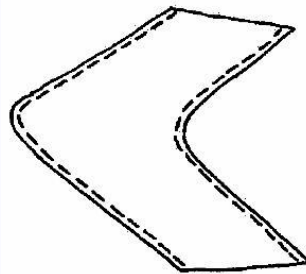




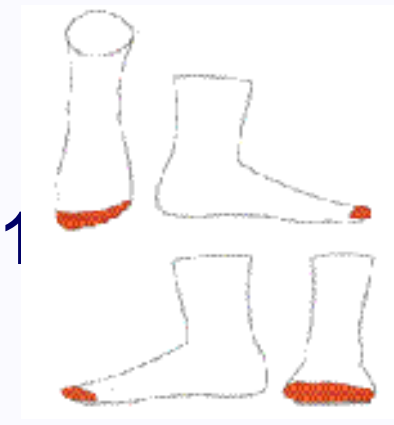
- Marques figuratives: TG, 13 avril 2011, T-159/10 (Cl. 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 to 39 & 41 to 45)



- TG, 13 avril 2011, T-202/09 (Cl. 10 & 25)

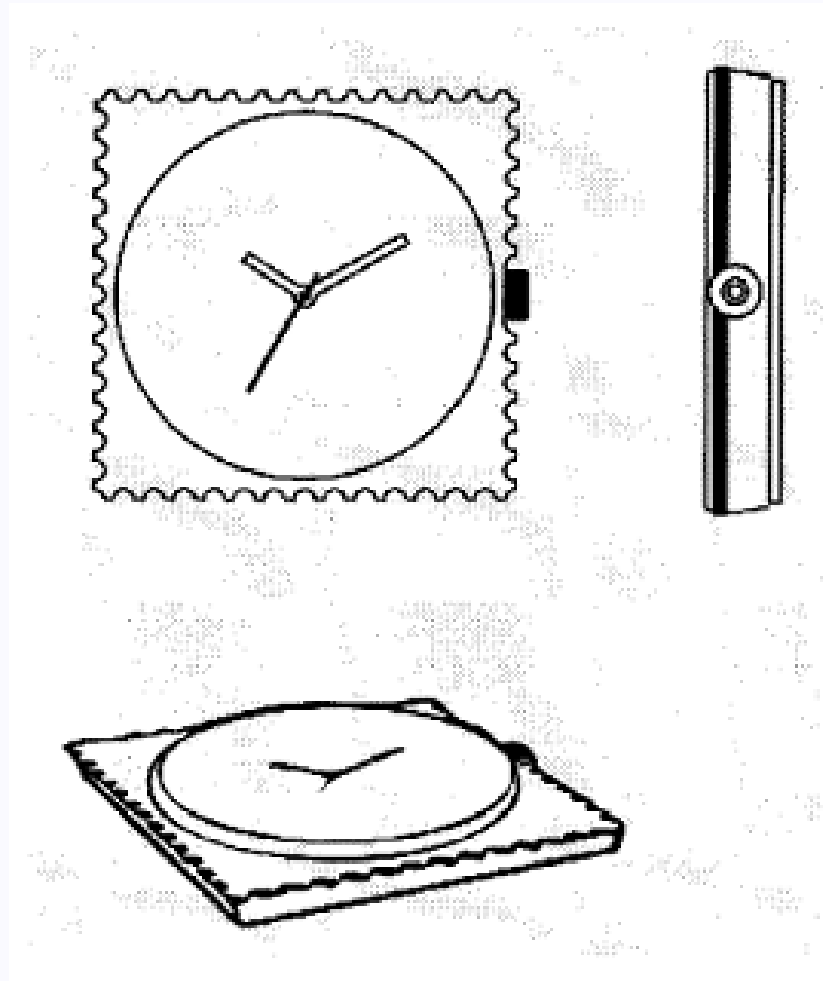


- Marques de position: CJ, 16 Mai 2011
Case C-429/10 P, § 36-39





- Marques 3-D: TG, 6 juillet 2011, T-235/10
(Cl. 14) (pourvoi en cours)





- Marques de couleurs: TG, 3 février 2011, T-299/09 et T-300/09, Jaune et gris [Cl 7, forets], § 65-73
- La combinaison des couleurs désigne dans l'abstrait et sans contours.
- En tous cas la combinaison des couleurs ne se distingue pas de la présentation des forets. Les couleurs indiquent la présence des anticorrosions ou des matériaux utilisés pour les forets.





- Chiffres: CJ, 10 mars 2011, C-51/10 P, **1000** (Cl. 16), § 52-56
- 'Etant donné que de tels signes sont généralement comparés avec des chiffres, une des choses que l'on peut faire, dans le commerce, est de désigner une quantité. Néanmoins, pour qu'un tel signe soit refusé sous l'Article 7(1)(c) CTMR sur base du fait qu'il désigne une quantité, *il doit être raisonnable de croire que, dans l'esprit des catégories de personnes pertinentes, la quantité indiquée par ces chiffres caractérise les produits et services quant à l'enregistrement qui est demandé*'
- Dans ce cas, le contenu des imprimés est *facilement et typiquement* désigné par le chiffre indiquant le nombre d'unités qu'il contient.
- Voir aussi CJ, 22 juin 2011, C-54/10P et C-55/10P, '**350**', '**250**', '**150**', '**222**', '**333**' et '**555**'



- TG, 24 mars 2011, T-503/09, AK 47 (Cl. 9, 28 & 38)
- Le signe 'AK 47' est actuellement utilisé par un nombre d'opérateurs pour désigner des jouets qui consistent en des fusils 'AK 47' à petite échelle
- TG, 6 juillet 2011, T-258/09, BETWIN
- Refus quant aux services des Cl. 35 et 41 concernant les paris. Décision cependant annulée quant aux services de la Cl. 38 – même si les services de télécommunication peuvent être techniquement requis pour fournir des services de paris, leur but principal n'est pas le jeu.



- TG, 21 septembre 2011, T-201/09, SCOMBER MIX (Cl. 29)
- Le signe '**SCOMBER MIX**' indique simplement que les produits visés sont composés de marqueurs (scomber) mélangés avec d'autres ingrédients (mix)
- CJ, 21 septembre 2011, T-512/10, **DYNAMIC SUPPORT**
- C'est à bon droit que le tribunal a constaté que la marque demandée était descriptive pour les chaussures.



- GC, 17 Mai 2011, T-7/10, υγεία, § 51-52
- Depuis que le motif absolu de refus est appliqué en Grèce et en Chypre, une distinctivité acquise en Grèce seule ne suffit pas.
- ‘Il serait paradoxal si un Etat membre, qui doit refuser un signe descriptif sollicité comme une marque nationale, soit obligé de reconnaître aux effets d’une MC correspondante à cause de l’usage fait de celle-ci dans un autre Etat membre ayant la même langue officielle’.



- GC, 6 Juillet 2011, T-318/09, TDI, § 48, 56-57, 67-73
- L'absence de preuves satisfaisantes concernant trois Etats membres est suffisante en elle-même pour soutenir la décision de rejeter la demande d'enregistrement.
- De plus, le signe TDI n'a *pas* été utilisé comme une marque depuis que ce signe était utilisé soit d'une manière directement descriptive ou apparue dans un matériel publicitaire avec d'autres marques distinctives de demandeurs.



**Office de l'harmonisation
dans le marché intérieur**
(Marques, dessins et modèles)

Motifs relatifs de refus



- TG, 14 juillet 2011, T-160/09, OFTAL CUSI / OPHTAL (Cl. 5 incluant des préparations ophtalmologiques)
- Pas de risque de confusion parce que 'OPHTAL' a un degré de distinctivité assez bas et 'CUSI' est la partie dominante du signe demandé.



- TG, 22 septembre 2011, T-174/10, signe utilisé d'un A (Cl. 18 et 25) contre A marque allemande verbale pour les mêmes produits
- Pas de risque de confusion parce que 'A' marque allemande antérieure a un très faible degré de distinctivité.





- CJ, 16 juin 2011, C-317/10 P, UNIWEB & UniCredit Wealth Management / UNIRAK & UNIZINS & UNIFONDS (Cl. 36)
- Le dénominateur commun entre la marque demandée et les séries des marques antérieures doit avoir un caractère distinctif *per se* ou acquis par l'usage pour pouvoir permettre une association directe entre les signes. Le tribunal a trouvé que le préfixe 'Uni' ne peut par lui-même amener une association entre des marques du secteur bancaire. Cette affirmation est confortée par la présence de nombreux fond financiers avec le mot commençant par 'uni', 'union' or 'united'
- CJ annule le jugement et critique le tribunal pour avoir failli dans l'évaluation du caractère distinctif de "Uni" ainsi que dans la comparaison des signes



- CJ, 14 mars 2011, C-370/10, EDUCA MEMORY GAME / MEMORY
- ‘La réputation d’une marque antérieure ou son caractère distinctif particulier doivent être pris en considération quand on évalue le risque de confusion et non pour la comparaison des marques en question qui est une évaluation antérieure à l’évaluation finale du risque de confusion”
- Le test de la similarité des signes sous l’Article 8(1)(b) et (5) est mené selon le même critère, si les signes ne sont pas similaires sous l’article 8(1)(b), la même conclusion s’applique dans le contexte de l’article 8(5) RMC.



Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(Marques, dessins et modèles)

- Information:  (+ 34) 965 139 100 (standard téléphonique)
-  (+ 34) 965 139 400 (assistance e-business)
-  (+ 34) 965 131 344 (télécopieur central)
-  information@oami.europa.eu
-  e-businesshelp@oami.europa.eu
-  Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(Marques, dessins et modèles)
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
ESPAGNE