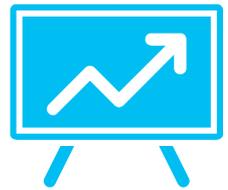


L'appréciation de la renommée de la marque

Les pouvoirs du Tribunal de l'Union européenne

Maria José Costeira



Marques renommées

2



Art. 8 /5 Regl. 2017/1001

3

Marque renommée:

- connue du public et dotée d'une puissante force attractive.**
- Une protection étendue aux produits et services non similaires à ceux couverts par le dépôt.**

Conditions de la protection élargie

4



la marque antérieure doit être enregistrée



la marque antérieure doit jouir d'une renommée



les marques doivent être identiques ou similaires



risque d'un profit indûment tiré ou d'un préjudice

La marque doit être connue:

5



d'une partie significative du public



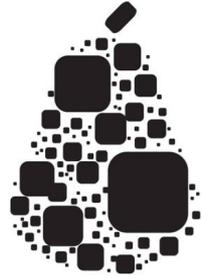
sur une partie substantielle de l'UE

- la part du marché détenu par la marque,
 - l'intensité de l'usage,
- l'étendue géographique,
 - la durée de l'usage,
- l'importance des investissements réalisés

T-215/17, 31 janvier 2019, Pear/EUIPO - Apple

6





PEAR



7

La renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent pour l'appréciation non pas de la similitude des marques mais de l'existence d'un lien entre elles

Nécessité d'un lien entre les marques en conflit

8

la nature et le degré de proximité / dissemblance des produits ou des services

le degré de similitude entre les marques

L'intensité de la renommée / le degré de caractère distinctif

l'existence d'un risque de confusion

le degré d'attention du public pertinent

T-554/14, 26 avril 2018, Lionel Messi /EUIPO,

9



MASSI



MASSI

10

Il est peu probable que, confronté aux marques en conflit, un consommateur, raisonnablement attentif, informé et avisé, ne percevra pas le signe figuratif «Messi» comme étant la marque du célèbre joueur de football du même nom, et non comme une marque parmi d'autres

THE RICH PRADA



P R A D A

PRADA

THE RICH PRADA

The PRADA logo, consisting of the word "PRADA" in white, uppercase, serif font, centered within a red rectangular background.

malgré la proximité entre les signes en cause, la requérante n'a pas démontré qu'un lien pourrait être établi entre les marques par le consommateur même en présence de produits et services dissimilaires

Atteintes à la renommée / caractère distinctif de la marque antérieure

13

préjudice porté au
caractère distinctif

préjudice
porté à la
renommée

profit
indûment tiré
du caractère
distinctif

**Le titulaire de la
marque antérieure
doit rapporter la
preuve que l'usage
de la marque
demandée :**

- ✓ tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure,
- OU**
- ✓ porterait préjudice à ce caractère distinctif ou encore à cette renommée

ماست
Master



T-61/16, 7 décembre 2017 Coca-Cola/EUIPO,

16



l'utilisation effective de la marque demandée sous une présentation particulière en dehors de l'Union peut conduire à une déduction logique selon laquelle il existe un risque sérieux que la marque demandée soit utilisée de la même manière au sein de l'Union

Profit indûment tiré

18

Lorsqu'un tiers tente se placer dans le sillage d'une marque renommée afin de bénéficier :

- » de son pouvoir d'attraction,
- » de sa réputation et de son prestige,
- » de l'effort commercial déployé par son titulaire pour créer et entretenir l'image de la marque .

Facteurs pertinents

19

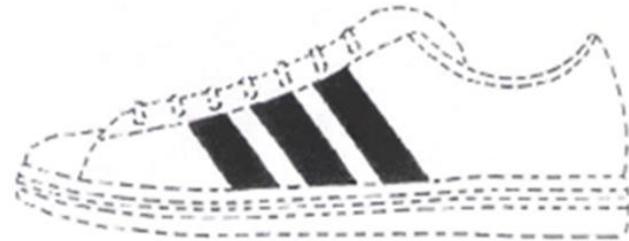
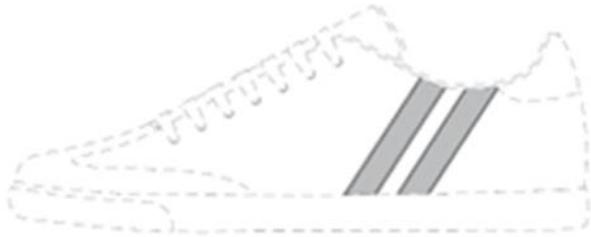
l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure

le degré de similitude entre les marques en conflit

la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés

T-629/16, Shoe Branding Europe/EUIPO

20



T-629/16, Shoe Branding Europe/EUIPO

21



il est probable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure

Le titulaire d'une marque peut se voir²² contraint, en vertu d'un « juste motif », de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque, dès lors

- qu'il est avéré que ce signe était utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque et,**
- que l'usage fait dudit signe était de bonne foi**

usage

- **réel et effectif**
- **débuté avant le dépôt de la marque antérieure renommée ou à l'acquisition de sa renommée**
- **sur l'ensemble du territoire pour lequel la marque renommée était enregistrée**
- **ne pas contesté par le titulaire de la marque antérieure renommée**

Utilisation de bonne foi

24



implantation et réputation
du signe auprès du public



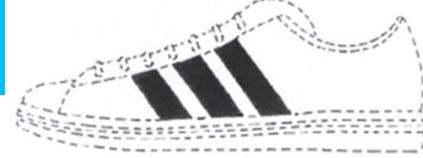
degré de proximité entre
les produits et services



chronologie du premier usage
du signe et de l'acquisition de
la renommée



pertinence économique et
commerciale de l'usage du
signe similaire



l'usage de la marque demandée ne peut être regardé comme un motif de nature à justifier que cette dernière puisse enregistrer cette marque en tant que marque de l'Union, au risque de tirer profit de la renommée de la marque antérieure.



MERCI!
OBRIGADA!