

Panorama des Décisions sur les Motifs Relatifs en 2020

Arnaud Folliard-Monguiral
EUIPO, Chambres de Recours, Service « Contentieux »
APRAM, Paris, 3 décembre 2020

Art. 8(1)(b), 8(3), 8(4) & 8(5) RMUE

MOTIFS RELATIFS

- **Trib. UE, T-577/19 Leinfelder, 10/06/2020, § 75:** une demande en déchéance pouvant être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d'absence d'usage ou d'usage insuffisant d'une marque, la question de la possible existence d'un abus de droit n'étant pas pertinente aux fins de l'analyse de la recevabilité d'une demande en déchéance
- **≠ BoA, R 2445//2017-G Sandra Pabst, 11/02/2020:** 37 demandes en déchéance...

Art. 8(1)(b) RMUE: précision du libellé de la marque antérieure

- **CJUE, 4 mars 2020, aff. C-155/18 P, Tulliallan Burlington :**
 - La notion de service de vente inclut des prestations distinctes de l'acte de vente, destinées aux consommateurs finaux et fournies pour le compte de tiers. Dans le contexte des services d'un centre commercial, les tiers en cause sont les enseignes qui occupent les boutiques
 - l'interprétation restrictive d'une indication imprécise (services de vente) ne saurait aboutir à l'impossibilité de comparer ladite indication avec les produits visés par la marque postérieure, laquelle reviendrait à priver la marque antérieure de toute protection
- **≠ Trib EU, T-697/18 Altisport / Aldi, 29/01/2020, § 47:** sans précision des produits objets des services de vente, pas de comparaison possible ...

Art. 8(1)(b) RMUE: comparaison des produits et services s'y rapportant

- **Trib. UE, T-296/19 Sumo11 / Sumol, 12/03/2020:**
 - pas de similarité entre boissons et les services de vente de produits alimentaires qui ne sont pas des boissons et qui ne sont similaires aux boissons qu' à un degré faible (§32);
 - le fait que certains services portent spécifiquement sur les boissons (*gestions affaires commerciales dans domaine boissons ou emballage de boissons*) ne les rend pas nécessairement similaires aux boissons (§40-42)

Art. 8(1)(b) RMUE: comparaison des signes

- **CJUE, C-328/18 Black Label / Labell, 04/03/2020:**
 - si signes sont similaires au moins à un degré faible visuellement, ils ne peuvent être dissimilaires visuellement (§27-29);
 - lorsqu'au moins un signe a une signification claire, l'effet neutralisateur des différences conceptuelles doit être examiné dans le cadre de l'examen des signes plutôt que dans cadre de l'examen global (§ 75)

Art. 8(1)(b) RMUE: comparaison des signes

- **CJUE, C-115/19 CCB/CB, 11/06/2020:**
 - Il est erroné en droit d'évaluer la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée de la marque antérieure (§59) ;
 - La renommée et le degré du caractère distinctif du signe antérieur, qui concernent celui-ci dans son ensemble, ne sont pas pertinents pour déterminer quel composant dudit signe est dominant dans la perception du public pertinent (§61-63).

Art. 8(1)(b) RMUE: comparaison des signes

- **CJUE, C-449/18 P Lionel Andrés Messi Cuccittini, 17/09/2020:**
 - Les différences conceptuelles peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques. Ce principe s'applique aux patronymes de personnalités connues, qu'il s'agisse de la marque antérieure ou de la marque contestée (§59) ;
 - il n'est pas plausible que « le consommateur moyen, mis en présence du signe MESSI désignant des vêtements, des articles de gymnastique ou de sport ainsi que des appareils et des instruments de protection, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom du célèbre joueur de football et le perçoive principalement comme une marque, parmi d'autres, de tels produits » (§36)

Art. 8(1)(b) RMUE: fonction essentielle des marques collectives

- **CJUE, C-766/18 BBQLOUMI / Halloumi, 05/03/2020:**
 - on doit tenir compte de la fonction essentielle de chaque type de maque mais le test de la confusion est transposable aux marques collectives (§65-66) ;
 - le test de la distinctivité d'une marque collective est le même que pour une marque individuelle (§71) ;
 - la possibilité d'enregistrer comme marque colelctive des signes descriptifs de l'origine géographique n'exempte pas l'obligation d'un caractère distinctif qui doit alors résulter d'éléments additionnels (§73-74)

Art. 8(1)(b) RMUE: marques ou éléments connus faibles

- **CJUE, C-702/18 Primart, 18/06/2020:**
- « lorsque la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l'appréciation globale du risque de confusion, au sens de l'article 8(1)(b) RME n'aboutit fréquemment pas au constat de l'existence de ce risque » (§ 53)

Art. 8(1)(b) RMUE: marques ou éléments commus faibles

- **Trib. UE, T-688/18 Cornereye / Backeye,, § 40, 60-69)**
- **Trib. UE, T-602/19, Naturanove / Naturalium, § 68-77**
- **Trib. UE, T-608/19 Veronese / Veronese, § 67-74 & 94**



Art. 8(1)(b) RMUE: marques ou éléments commus faibles

- Trib. UE, T-25/20, clairon poste, § 50-55



Art. 8(3) RMUE: marque déposée par un agent

- **CJUE, C-809/18 P Mineral Magic / MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, 11/11/2020 :**
 - La finalité est d'éviter un détournement, or détournement possible même en cas de marque similaire (72-73) ;
 - Notion de « similitude » des signes est autonome par rapport à art. 8(1)(b) (§ 92-93)
 - Notion large d'agent : toute forme de relation contractuelle et de coopération commerciale de nature à créer relation de confiance, comme contrat de distribution (§ 84-86).

Art. 8(4) RMUE: autres signes distinctifs

- **CJUE, C-736/18 Gugler, 23/04/2020 :**
 - La notion de liens économiques ne suppose pas que ce soit le titulaire de droits antérieurs qui exerce un contrôle sur le titulaire de la marque contestée.
 - Deux parties sont liées économiquement même dans l'hypothèse où c'est une filiale ou un distributeur qui conteste les droits de la société mère (§ 33)
 - « Critère non pas formel, mais substantiel » (§ 35)

Art. 8(5) RMUE: marques de renommée

- **Trib. UE, T-288/19 Ipanema, 13/05/2020 :**
 - Le fait que les lunettes comprennent les lunettes de soleil justifie un rapprochement avec les sandales compte tenu de leur caractère saisonnier (§ 61).
 - Pas de juste motif dans le fait que le déposant est titulaire d'un enregistrement national en Espagne couvrant les lunettes car couverture territoriale de la coexistence différente (même si la réputation est prouvée pour l'Espagne) (75-76)

Art. 8(5) RMUE: marques de renommée

- **BoA R 379/2017-G, 20 juin 2020 :**



SPA

- **C-115/19 CCB/CB** :
- La renommée pour une sous-catégorie de service (« paiements par carte bancaire ») ne s'étend pas automatiquement à la catégorie générale (« affaires financières », « aux affaires monétaires » et « aux affaires bancaires ») ? (75-76 & 82)
- ou bien seulement vice de motivation (§70-71 & 77) ?

Art. 18(1) & 58(1) RMUE

USAGE SÉRIEUX

Art. 18(1) & 58(1) RMUE: usage partiel

- **CJUE, 22 oct. 2020, C-720/18, Ferrari SpA (Testarossa):**
 - Usage par ricochet (§ 35)
 - La destination des produits pour lesquels un usage est démontré est le critère le plus pertinent pour déterminer s'ils se rapportent à une même catégorie homogène
 - L'appartenance d'un produit à un « segment spécifique du marché », tel que les « voitures de sport » ou les « voitures de luxe », n'est pas pertinente pour déterminer si ce produit relève d'une sous-catégorie autonome (mais elle peut être une justification à des ventes numériquement faibles) (§ 42-52)
 - Un usage sérieux peut être démontré par des **reventes** de produits d'occasion, à l'égard desquels les droits sont épuisés. Le titulaire devra veiller à démontrer sa participation active sur le marché secondaire ainsi que le bénéfice économique qu'il en tire

Art. 18(1) & 58(1) RMUE: usage partiel

- **CJUE, 16 juil. 2020, C-714/18 P, ACTC GmbH :**
- Le point de départ de l'analyse est l'ensemble des preuves d'usage et non la catégorie générale revendiquée.
- Il ne faut pas se demander si la catégorie générale des vêtements (ou toute autre catégorie) est *a priori* susceptibles de contenir des produits « essentiellement différents ».
- Une approche concrète impose d'apprécier si les produits ou services spécifiques pour lesquels des preuves d'usage ont été fournies sont « essentiellement différents » s'ils poursuivent une finalité distincte (§ 46 et 50)
- *Comp.* T-615/18 Diesel, 28 mai 2020 (vêtements > jeans pour hommes et femmes), T-677/19 SYRENA (voitures de course), BoA R 2595/2015-G (chaussures > chaussures pour femmes) BoA R 233/12-G (boissons alcooliques > rhum).

Art. 9 RMUE

EXERCICE DES DROITS

Art. 9 RMUE: usage dans la vie des affaires

- **CJUE, 30 avr. 2020, aff. C-772/18, A c/ B :**
- Un particulier n'exerçant aucune activité commerciale à titre professionnel, qui réceptionne et met en libre pratique dans un État membre des produits illégalement revêtus d'une marque protégée, lesquels sont manifestement non destinés à l'usage privé (200 kg de roulements à billes!), doit être regardé comme faisant un « usage de la marque dans la vie des affaires »

Art. 9 RMUE: responsabilité des intermédiaires

- **CJUE, 2 avr. 2020, aff. C-567/18, Coty Germany GmbH c/ Amazon Services Europe Sàrl :**
 - Un prestataire de service d'entreposage des marchandises ne fait pas un usage de la marque « pour » les produits qu'il stocke pour le compte d'un tiers et sans avoir connaissance de l'atteinte au droit exclusif d'une marque enregistrée
- **CJUE, 2 juil. 2020, aff. C-684/19, mk advokaten GbR**
 - l'exemption de responsabilité dont jouissent les prestataires de services en ligne vis-à-vis des informations qu'ils stockent et diffusent cesse lorsqu'ils relaient « une annonce de leur propre initiative et en leur propre nom » dont l'annonceur original n'est pas, ou plus, un client

Art. 9 & 18 RMUE: contrefaçon et droit à réparation d'une marque jamais utilisée

- **CJUE, CJUE, 26 mars 2020, C-622/18, Cooper International Spirits LLC et al:**
 - Durant tout le « délai de grâce », l'examen du risque de confusion doit être effectué sans considération de l'usage, ou de l'absence d'usage, de la marque enregistrée.
 - Dans le contexte d'une action en contrefaçon, le titulaire d'une marque déclarée déchue dispose d'un droit à réparation pour la période non prescrite précédant la date de prise d'effet de la déchéance.
 - Si l'absence de tout usage de la marque contrefaite ne permet pas d'écarter ni l'atteinte au droit exclusif ni même le principe d'une indemnisation, il s'agit toutefois d'un élément important pouvant tempérer le montant des dommages-intérêts.