

APRAM - EUIPO

Décisions majeures de l'année sur les motifs absolus

Marion Vidal-Lachaud

I. Signes dépourvus de caractère distinctif et descriptifs

1. Marques verbales et semi-figuratives
2. Messages promotionnels et slogans
3. Marques figuratives et tridimensionnelles (ou couleur)
4. Marques de position
5. Acquisition du caractère distinctif par l'usage

II. Signes constitués par une caractéristique ou dont la forme est imposée par la nature ou la fonction du produit ou lui donne sa valeur substantielle

III. Signes contraires à l'ordre public ou trompeurs

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

■ Marques verbales ou semi-figuratives

- TUE 18 décembre 2019 T-624/18

GRES ARAGÓN

- TUE 13 mai 2020 T-5/19 Clatronic International/EUIPO

PROFI CARE

- CJUE 18 juin 2020 C-142/19 P Dovgan/EUIPO et Monolith Frost **PLOMBIR**

- TUE 19 décembre 2019 T-69/19 Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO



- TUE 25 juin 2020 T-133/19 Off-White/EUIPO



I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques verbales ou **semi-figuratives** - Distinctive

- [TUE 18 décembre 2019 T-624/18](#) **GRES ARAGÓN**

Faits : Gres de Aragon SA a déposé une demande en classes 19 (céramique) et 35 (commerce de produits en céramique) qui a été rejetée pour défaut de caractère distinctif puis a introduit un recours sur le caractère distinctif acquis par l'usage.

Chambre des recours : **Confirme** (pt. 9) – termes courants/compris du public/ stylisation trop faible et rejet des pièces comme insuffisantes pour distinctivité acquise

Tribunal : **Annule** - Déposant indique que des marques antérieures composées de la même manière (pt. 18) et Aragon n'est pas un territoire typique de la production de grès.



Confirmation de l'absence de motivation et de lien établi entre le territoire (Aragon) et les produits en cause (céramique) (pts. 41-42) - jurisprudence constante de l'EU IPO.

Annulation de la décision attaquée et rappel à l'EU IPO de la nécessité de prendre en compte des demandes similaires (égalité de traitement/principe de légalité).

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques verbales ou **semi-figuratives** - Non distinctive

- [TUE 13 mai 2020 T-5/19 Clatronic International/EUIPO](#)

PROFI CARE

Faits : dépôt d'une IR désignant l'UE en 2017 en classes 8, 9, 10, 11, 21 et 26. Rejetée à l'EUIPO

Chambre des recours : **Confirme** - Public pertinent : germanophone qui comprend l'anglais et englobe à la fois le grand public et le public professionnel (pts. 17-18). Marque comprise comme faisant référence à des produits de soins personnels qui constituent des outils professionnels ou en ont la qualité. Élément figuratif insuffisant (cheveux ondulés ou vapeur) et conception graphique ordinaire.

Tribunal : **Confirme**

- le terme « **profi** », est une abréviation du terme « **professionnel** » et l'élément « **care** » serait compris comme se référant aux « **soins personnels** » (pt. 23)
- **Élément figuratif :** la combinaison des éléments figuratifs avec l'élément verbal « **profi care** » n'a rien d'inhabituelle par rapport aux produits visés et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent (pt. 41)
- Perception du signe comme « une indication laudative conventionnelle » (pt. 78)
- **Élément figuratif déjà enregistré séparément = pas pertinent** (pts. 93-95)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques **verbales** ou semi-figuratives - Descriptive

- [CJUE 18 juin 2020 C-142/19 P Dovgan/EUIPO et Monolith Frost](#) **PLOMBIR**

Faits : en 2010 Dovgan dépose une marque verbale UE en classes 29 et 30. Demande en nullité de Monolith Frost en 2014 (impératif de disponibilité pour l'exportation et translittération en caractères latins du terme « **Пломбир** », signifiant « crème glacée » en langue russe, descriptive pour les russophones en Allemagne et dans les États baltes).

Division d'annulation : fait droit à la demande en nullité

Chambre des recours : rejette la demande en nullité - Limitation du public pertinent au public allemand - russophone non prouvé. Effort intellectuel double : translittération + reconnaissance du nom russe. Manque d'éléments de preuve sur signification « glaces comestibles ».

Tribunal : Monolith Frost demande l'annulation - **Annule** - motifs :

« une partie importante de la population allemande parlait la langue russe » sur la base d'une décision du T. de Cologne (pt. 55). Connaissance du russe dans les États Baltes - fait notoire (pt. 59) + erreur d'appréciation de CdR sur la prise en compte des États Baltes (pt. 60) et simple translittération d'un terme descriptif (pt. 75).

Cour : **Confirme** – entérine l'analyse du Tribunal sur le public pertinent notamment États-Baltes (pt. 42)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF



- Marques verbales ou **semi-figuratives** - Descriptive
 - [TUE 19 décembre 2019 T-69/19 Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO](#)

Faits : en 2017 dépôt en classes 5, 21 et 30 (produits à base de sels). Refus de l'EUIPO.

Chambre des recours : **Confirme** - l'élément verbal « Alpsaline » est central et associé à une forme de montagne. « Bad Reichenhaller Alpsaline » signifie « *saline alpine [qui] se trouve à Bad Reichenhall* ». La ville de Bad Reichenhall est associée depuis des siècles au commerce du sel. La représentation stylisée de la forme d'une montagne souligne la provenance *et que cette forme correspondait exactement à la vue, depuis la ville de Bad Reichenhall, du mont Watzmann (Allemagne), à savoir un massif montagneux des Alpes de Berchtesgaden.*

Tribunal : **Confirme** - le public pertinent : germanophone, grand public et spécialistes
La Chambre a effectué une analyse globale en appréciant les éléments individuellement visuellement, et leur signification (pts. 28-29).

Enregistrements antérieurs de Bad Reichenhaller = pas pertinents (pt. 46)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques verbales ou **semi-figuratives** – Distinctive

- [TUE 25 juin 2020 T-133/19 Off-White/EUIPO](#)



Faits : en 2017 dépôt en classes 3, 9, 14 et 20. Rejet de l'EUIPO en 9,14 et 20.

Chambre des recours : **Confirme** - Rejet du recours en classes 9 et 20 et partiel en 14.

Public pertinent : anglophone - grand public et professionnels.

OFF WHITE = couleur blanche avec une teinte grise ou jaunâtre = blanc cassé (pt. 28)

« Raisonnablement perçue comme une caractéristique importante et manifestement pertinente pour ces produits » = référence descriptive à la couleur des produits.

Élément figuratif extrêmement simple et purement décoratif

+ non distinctif sauf pour les bijoux généralement en or ou en argent.

Tribunal : **Annule** : CdR a enfreint art. 7.1.c (pt. 45) et 7.1.b par déduction (pt. 59).

« Les considérations [...] quant au caractère élégant et discret de la couleur blanc cassé ainsi qu'à l'impression visuelle améliorée que cette couleur produirait ne permettent pas d'établir qu'elle constitue une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits en cause. » (pt. 44)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

■ Slogans ou messages promotionnels

- TUE 13 mai 2020 T-503/19 Global Brand Holdings/EUIPO **XOXO**
- CJUE 3 septembre 2020 C-214/19 P - achtung !/EUIPO **achtung!**
- TUE 13 février 2020 T-8/19 Repsol/EUIPO **INVENTEMOS EL FUTURO**

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Messages promotionnels - Non distinctif

- [TUE 13 mai 2020, T-503/19 Global Brand Holdings/EUIPO](#), **XOXO**

Faits : Global Brand dépose la marque XOXO en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35 qui est refusée par l'EUIPO sauf en classe 35. La déposante ne conteste pas la signification « câlins et bisous ».

Chambre des recours : **Confirme** - Message promotionnel pour le public pertinent - Marque Dépourvue de caractère distinctif qui véhicule un message d'affection pour les cadeaux sur lesquels elle est apposée.

Tribunal : **Confirme** - Message promotionnel peut constituer une marque s'il permet de garantir la provenance des produits. (pt. 33)

- Sur le public pertinent : anglophone et « les adolescents et très jeunes femmes » (pts. 41-43) - partie non négligeable du public pertinent > compris donc pas distinctif pour des cadeaux
- Notion de cadeaux pour englober les produits visés considérée comme pertinente.
- XOXO considéré comme un message publicitaire dépourvu d'originalité et ne présentant pas un processus cognitif auprès du public pertinent. (pt. 47)
- Marque antérieure identique enregistrée devant l'EUIPO - irrecevable (pt. 59)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Messages promotionnels- Non distinctif

- [CJUE 3 septembre 2020 C-214/19 P - achtung !/EUIPO](#)

achtung^A

Faits : en 2015 dépôt d'une marque internationale désignant l'UE en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 et 45 . Refus de l'EUIPO.

Chambre des recours : **Confirme** - Public pertinent : grand public et professionnels germanophones. Marque perçue comme un message promotionnel élogieux visant à attirer l'attention du public pour qu'il achète les produits et services commercialisés. Défaut de caractère distinctif.

Tribunal : **Confirme** le défaut de caractère distinctif.

Cour : **Confirme** - *le Tribunal a explicitement pris en considération le fait que le terme « achtung » peut avoir plusieurs significations, avant de conclure, sur le fondement d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, que le terme « achtung », dans son utilisation possible et la plus vraisemblable pour les produits et services en cause, serait exclusivement perçu comme un message publicitaire élogieux.(pt. 31)*

Erreur en appliquant une jurisprudence relative au caractère descriptif d'une marque pour analyser le caractère distinctif (pt. 33).

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Slogans - Non distinctif
- [TUE 13 février 2020. T-8/19 Repsol/EUIPO](#) **INVENTEMOS EL FUTURO**

Faits : Repsol dépose « Inventemos el Futuro » en classes 40 et 42 (activités pétrolières) alors refusée par l'EUIPO (message promotionnel).

Chambre des recours : **Confirme** - public hispanophone de l'UE, à la fois professionnel et grand public - degré d'attention faible pour des indications promotionnelles.
marque intelligible sans équivoque > aucun effort mental ou d'interprétation.

Tribunal : **Confirme** - public pertinent (pt. 30) > entérine l'appréciation (pt. 31) d'une information exclusivement promotionnelle et abstraite et rappelle que le public professionnel peut avoir un degré d'attention faible pour des indications à caractère promotionnel.

Confirmation de l'absence d'effort intellectuel (pt. 45).

Pas d'appréciation plus stricte de la distinctivité pour un slogan que pour un autre signe (pt. 62).

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques figuratives et tridimensionnelles
 - TUE 3 décembre 2019 T-658/18, Hästens Sängar AB/EUIPO (motifs à carreaux)
 - TUE 5 février 2020 T-331/19 Pierre Balmain/EUIPO (tête de lion)
 - TUE 5 février 2020 T-573/18 Hickies Inc./EUIPO (lacet de chaussure)
 - TUE 26 mars 2020 T-570/19 Muratbey Gida/EUIPO (fromage tressé)
 - TUE 2 avril 2020 T-546/19 Isigny - Sainte Mère/EUIPO (emballage de beurre)
 - TUE 13 mai 2020 T-172/19 Cognac Ferrand/EUIPO (tressage de bouteille)
 - CJUE 12 décembre 2019 C-783/18 P EUIPO/Wajos (amphore en verre)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques **figuratives** et tridimensionnelles - Non distinctive
 - [TUE 3 décembre 2019 T-658/18 Hästens Sängar AB/EUIPO](#)



Faits : En 2016, dépôt de la marque figurative en classes 20, 24, 25 et 35. Refus de l'EUIPO pour tous les produits et services.

Chambre des recours : **Confirme** - pour tous P&S. Public pertinent : grand public de l'UE
i) Motif géométrique simple, ii) signe non indépendant de l'aspect des produits iii) pas de divergence significative iv) aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers sur des textiles

Tribunal : **Confirme** (pt. 29) - Q? Marque indépendante des produits désignés ? Logo/Étiquette ou confondu avec le produit ?

L'usage n'a pas à être pris en compte - Si le titulaire entendait protéger un logo, nécessaire d'apporter des précisions au dépôt (description, encadrement ou marque de position) (pts 69-70)

Ici application de la JP (critère de la divergence significative) des marques 3D aux marques 2D si signe se confond avec l'apparence du produit (pt. 71)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF



- Marques **figuratives** et tridimensionnelles - Non distinctive
 - [TUE 5 février 2020 T-331/19 Pierre Balmain/EUIPO](#)

Faits : En 2017, dépôt de la marque 2D, en classes 9, 14, 18, 25 et 26 (boutons). Refus de l'EUIPO en classes 14 (boîte à boutons) et 26 (boutons)

Chambre des recours : **Confirme** - public pertinent : grand public de l'UE. Tradition consistant à utiliser des images d'animaux, en particulier des lions, pour des boutons. Pas de divergence significative des habitudes du secteur - pas de fonction de marque

Tribunal : **Confirme** - Pas de divergence significative des habitudes du secteur (pt. 38)
Les décisions relatives aux marques 3D sont applicables aux marques 2D (pts. 44-45)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques **figuratives** et tridimensionnelles - Non distinctive
 - [TUE 5 février 2020 T-573/18 Hickies Inc./EUIPO](#)

Faits : En 2017, dépôt de la marque 3D en classe 26 (lacets).
Rejet par l'EUIPO

Chambre des recours : **Confirme** pour les lacets

Tribunal : **Confirme**

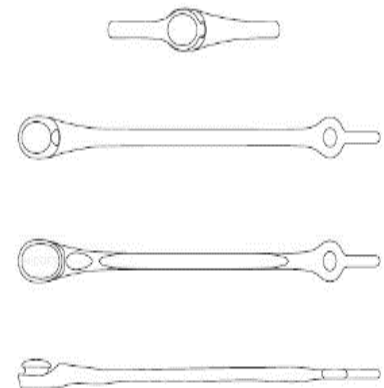
Les preuves issues d'internet après date de dépôt ne sont pas pertinentes (pts. 51-52)

Pas de prise en compte des contrefaçons (pt. 56)

La « nouveauté » au sens des modèles n'est pas pertinente (pts. 63-64)

Il peut s'agir d'une variante même si le produit est innovant (pt. 70)

Confirmation d'éléments fonctionnels ou décoratifs (pts. 71 et 80)



I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques figuratives et **tridimensionnelles** - Non distinctive
 - [TUE 26 mars 2020 T-570/19 Muratbey Gida/EUIPO](#)



Faits : En 2018 dépôt de la marque 3D en classe 29 pour des fromages. Rejet de l'EUIPO.

Chambre des recours : **Confirme** - consommateurs finaux de toute l'UE - forme des produits - forme simple et banale

Tribunal : **Confirme**

Importante diversité de formes dans le secteur concerné (pts. 21-22) - pas nécessairement exactement la même forme sur le marché (pts. 29-32)

L'obtention d'un prix n'est pas pertinente (pt. 38)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques figuratives et **tridimensionnelles** - Non distinctive
 - [TUE 2 avril 2020 T-546/19 Isigny - Sainte Mère/EUIPO](#)



Faits : En 2018 demande 3D classe 29 : beurre. Rejet par l'EUIPO

Chambre des recours : **Confirme** : public pertinent : grand public de l'UE

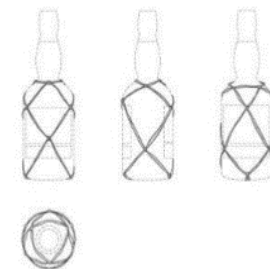
Emballage perçu comme non original - courant dans le secteur. Usage de dosettes fréquent
La couleur dorée et la vague = décoratifs

Tribunal : **Confirme**

Une marque tridimensionnelle constituée d'un tel conditionnement n'est distinctive que si elle permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d'une attention particulière, de distinguer ce produit de ceux des autres entreprises (pt. 25) - Pas nécessaire d'analyser uniquement le marché du produit visé - possibilité d'analyse plus vaste (pt. 27) la marque demandée ne diverge en rien, et encore moins « de manière significative », des normes et des habitudes du secteur du beurre, voire des secteurs plus larges des produits laitiers, des produits à tartiner ou encore des produits alimentaires. (pt. 48) - simple variante.

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques figuratives et **tridimensionnelles** - Non distinctive
 - [TUE 13 mai 2020 T-172/19 Cognac Ferrand/EUIPO](#)



Tribunal : Confirme

Or, c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a relevé, au point 21 de la décision attaquée, qu'un tressage tel que celui en cause, caractérisé par une alternance de motifs sur chaque face de la bouteille et ne présentant, selon les allégations mêmes de la requérante, qu'un « effet ornemental », ne suffisait pas pour établir le caractère distinctif de la marque demandée dans un secteur où, comme il a été relevé au point 18 de la même décision, le tressage était couramment utilisé à titre décoratif et que ces caractéristiques étaient, dès lors, perçues comme une simple finition esthétique ou décorative des produits en cause et non pas comme indiquant l'origine commerciale de ceux-ci. C'est encore sans commettre d'erreur que la chambre de recours a relevé, au point 26 de la même décision, que la complexité globale du tressage ainsi que son application sur la surface externe du produit visé ne permettaient pas de retenir des détails particuliers de ce motif, ni de l'appréhender sans percevoir en même temps les caractéristiques intrinsèques du produit, de sorte que la marque demandée ne pourrait pas être facilement et immédiatement mémorisée par le public pertinent en tant que signe distinctif (pt. 60)

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Marques figuratives et **tridimensionnelles** - Distinctive
 - [CJUE 12 décembre 2019 C-783/18 P EUIPO/Wajos](#)



Faits : Wajos dépose une marque 3D pour les classes 29, 30, 32 et 33.
Refus EUIPO

Chambre des recours : **Confirme** - marque diffère insuffisamment des normes du secteur
Forme d'amphore traditionnelle - modifiée uniquement par une caractéristique
fonctionnelle : le renflement central (pour le maintient sur un support).

Tribunal : **Annule** au motif que perception erronée des caractéristiques
Nécessaire d'examiner si la marque diffère « de manière significative » de la norme ou des
habitudes du secteur. (pt. 28) . La combinaison des éléments est « véritablement spécifique
et ne saurait être considérée comme tout à fait commune » (notamment amphore classique pas en verre)
(pt. 34). Caractère exceptionnel de la forme (pt. 37)

Cour : **Confirme** l'argumentation du Tribunal. Une variante d'une forme habituelle dans
le secteur n'est pas nécessairement dépourvue de distinctivité (pt. 25). « L'aspect
esthétique peut être pris en compte pour établir une différence par rapport aux usages
d'un secteur, si renvoie à l'effet visuel objectif et inhabituel produit par le design
spécifique de ladite marque (pt. 32).

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF



■ Marque de position

- [CJUE 8 octobre 2020 C-456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken/Patent- och registreringsverket](#) Préjudicielle

Faits : En 2016, dépôt de 3 demandes en relation avec des services de transports. L'office suédois a rejeté pour caractère décoratif - impropre à remplir la fonction de marque

Tribunal PI et affaires économiques : Rejet du recours

Preuves insuffisantes pour établir une divergence et signes non perçus par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale



Cour d'appel de Stockholm : questions préjudicielles :

« 1) L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive [2015/2436] doit-il, dans le cas d'une demande d'enregistrement d'une marque désignant des services qui consiste en un signe placé dans une certaine position et recouvrant de grandes parties de la surface des objets matériels utilisés pour la fourniture desdits services, être interprété en ce sens qu'il requiert l'examen du point de savoir dans quelle mesure la marque n'est pas indépendante de l'aspect desdits objets ?

2) S'il y a lieu de répondre à la première question par l'affirmative, faut-il que la marque, pour pouvoir être considérée comme présentant un caractère distinctif, diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné ? »

I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

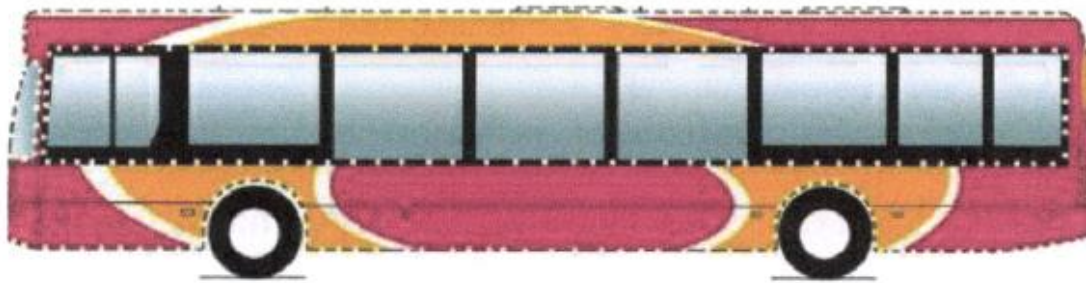
- Marque de position
 - [CJUE 8 octobre 2020 C-456/19 Aktiebolaget Östgötatrafiken/Patent- och registreringsverket](#) Q? Préjudicielles

Cour : Réponses :

Date de dépôt - D applicable 2008/95 et non 2015/2436.

Le public perçoit les motifs et les distingue des supports sur lesquels ils sont apposés pour rendre les services. (pt. 37)

Pas nécessaire d'appliquer le critère de la divergence significative de la norme du secteur (pt. 39) car les signes ne se confondent pas avec le support (bus, emballages). (pt. 43)



I. SIGNES DÉPOURVUS DE CARACTÈRE DISTINCTIF

- Acquisition du caractère distinctif par l'usage - Distinctivité acquise
 - [TUE 10 juin 2020 T-105/19 Louis Vuitton Malletier/EUIPO-N. Wisniewski](#)

Faits : En 2008 enregistrement par LV de la marque IR désignant l'UE en classe 18. En 2015 N. Wisniewski demande la nullité.



Division d'annulation : **annule la marque** pour tous les produits

Chambre des recours : **rejette le recours de LV** - absence de caractère distinctif intrinsèque et acquis par l'usage pour une partie des pays de l'UE (3 groupes)

Tribunal : **Annule** - *Toutefois, en choisissant d'examiner seulement une petite partie des preuves présentées par la requérante et de faire ainsi abstraction de l'ensemble des nombreuses autres preuves, et cela sans fournir la moindre explication quant à ce choix, la chambre de recours a commis une erreur de droit en effectuant une appréciation partielle des éléments de preuve versés au dossier devant elle.*

En effet, il peut être déduit de la décision attaquée que la chambre de recours a isolé les éléments de preuve qui mentionnaient expressément tel ou tel État membre du groupe 3 et n'a examiné que ceux-ci, en écartant donc tous les autres éléments de preuve sans aucune évaluation de ces derniers. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé aux points 69 et 70 ci-dessus, les éléments de preuve du caractère distinctif acquis par l'usage peuvent concerner de façon globale tous les États membres ou un groupe d'États membres. Certains éléments de preuve peuvent, par conséquent, présenter une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres voire l'ensemble de l'Union-
(pts. 81-82)

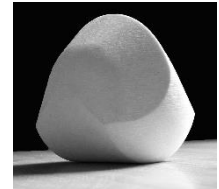
II. SIGNES CONSTITUES PAR UNE CARACTÉRISTIQUE, FORME IMPOSEE, VALEUR SUBSTANTIELLE

■ [CJUE 23 avril 2020 C-237/19 Gomboc Kutato / Szellemi Tullajdon](#)

Faits : Gömböc dépose, en 2015, une marque nationale hongroise pour une forme de produit en classes 14, 21 et 28 pour des articles de décoration et des jouets.

Forme «mono-monostatique»

Rejet de la demande : la forme sert l'objectif technique de stabilité (fonctionnel et valeur substantielle)



Cour Hongroise - questions préjudicielles (pt. 22):

- 1) Perception du public < ou > représentation graphique au registre pour déterminer si la forme est nécessaire pour l'obtention d'un résultat technique ?
- 2) Est-ce que la connaissance du produit par l'acheteur doit être prise en compte pour déterminer si la forme donne sa valeur substantielle au produit ?
- 3) Est-ce que la protection par modèle de la même forme doit être prise en compte dans la solution ?

II. SIGNES CONSTITUES PAR UNE CARACTÉRISTIQUE, FORME IMPOSEE, VALEUR SUBSTANTIELLE

- CJUE 23 avril 2020 C-237/19 Gomboc Kutato / Szellemi Tullajdon

Réponses :

- 1) Examen de la fonctionnalité en deux étapes - i) analyse visuelle de la représentation graphique, puis ii) caractéristiques essentielles > fonction technique - quid si partiellement reproduites (pt. 32) ? Pas lieu de se limiter à la représentation graphique (pt. 37) mais publicité non retenue > approximations (pt. 36)
- 2) La connaissance du produit par le public - prise en compte pour l'appréciation de la valeur substantielle (pts. 40-41) si : « éléments objectifs et fiables » (pt. 47)
- 3) La protection par dessin et modèle n'exclut pas protection par marque (pts. 53 et 62)

II. SIGNES CONSTITUES PAR UNE CARACTÉRISTIQUE, FORME IMPOSEE, VALEUR SUBSTANTIELLE

■ TUE 26 mars 2020 T-752/18 Tecnodidattica SpA / EUIPO



Faits : Technodidattica SpA dépose en 2016 une demande de marque 3D : en classes 11 et 16 pour des pieds de lampes et des globes terrestres. Marque rejetée par l’EUIPO > signe non distinctif constitué exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (art 7, 1, e ii). **Idem Ch. de recours.**

Cour : Confirme - Caractéristiques essentielles (décrites pt. 19). Les caractéristiques (pt. 24) répondent toutes à une fonction technique.

Même si le résultat peut être obtenu par une autre forme plus efficacement, le signe reste purement fonctionnel (pt. 25)

Pas d’autres formes similaires sur le marché > inopérant (pt. 33)

Pour que art 7 1 e ii ne s’applique pas > nécessité d’une forme non fonctionnelle, ornementale, ayant un caractère important au sein du signe (pt. 39) – non reconnu ici car aspect ornemental partie intégrante du fonctionnel (pt. 41)

Rappel de la possibilité de recourir à la concurrence déloyale en cas de copie servile (pt. 44)

III. SIGNES CONTRAIRES À L'ORDRE PUBLIC OU TROMPEURS

- **Contraire à l'ordre public**

- TUE 12 décembre 2019 T-683/18 Santa Conte/EUIPO



- CJUE 27 février 2020 C-240/18 P Constantin Film Produktion/EUIPO
FACK JU GÖHTE

- **Signe trompeur**

- TUE 13 mai 2020 T-86/19 - SolNova / EUIPO - Canina Pharma **BIO-INSECT Shocker**

III. SIGNES CONTRAIRES À L'ORDRE PUBLIC OU TROMPEURS



- [TUE 12 décembre 2019 T-683/18 Santa Conte/EUIPO](#)

Faits : Santa Conte dépose la marque en classes 30, 32 et 43.

Rejet par l'EUIPO

Chambre des recours : **Confirme** - signe contraire à l'ordre public - rappel de la capacité de la chambre de soulever un motif absolu

Tribunal : **Confirme** - débat sur la feuille/fleur de cannabis/marijuana et teneur en THC : *c'est la perception concrète et actuelle du signe qui importe, indépendamment de l'exhaustivité des informations dont dispose le consommateur. [...] ladite feuille est devenue « symbole médiatique » de la marijuana. (pt. 21)*

Signe contraire à l'ordre public dans un seul état membre suffit (a contrario pas choquant si légal).

la conjonction [...] de la feuille de cannabis, [...] du mot « Amsterdam », faisant référence au fait que la ville d'Amsterdam comprend de nombreux points de vente du stupéfiant issu du cannabis, > le consommateur interprète, le mot « cannabis » comme faisant référence à la substance stupéfiante, illicite dans « de nombreux pays de l'Union européenne » (pt. 64)

Contrariété à la loi < pas nécessairement > contrariété à l'ordre public - intérêt fondamental : lutte contre la grande criminalité

Quid des aspects récréatifs/légaux ? Et impact sur ordre public - à venir ?

III. SIGNES CONTRAIRES À L'ORDRE PUBLIC OU TROMPEURS

- [CJUE 27 février 2020 C-240/18 P Constantin Film Produktion/EUIPO](#)

Faits : En 2015, dépôt de la marque verbale en classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 30, 32, 33, 38 et 41. Refusée par l'EUIPO.

Chambre des recours : **Confirme** - grand public germanophone

Tribunal : **Confirme** - *la marque demandée est constituée d'un terme qui est perçu par le public pertinent comme intrinsèquement vulgaire et donc comme choquant, il s'agit d'une « marque manifestement obscène » et contraire aux « bonnes mœurs ». (pt. 24) même malgré l'ajout de Gothe (déformation de Goethe) - Nombre de spectateurs ne suffit pas à établir que le public n'a pas été choqué.*

Cour : **Annule** *contexte social (pt. 39) - Pas suffisant de constater que signe de mauvais goût <-> à l'encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société telles qu'elles existent à ce moment (pt. 41). Il doit être établi, [...] que l'utilisation de ladite marque dans le contexte social concret et actuel serait effectivement perçue par ce public comme allant à l'encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société. « le succès des comédies éponymes [...] et, notamment, l'absence de controverses [...] doivent être pris en compte en vue de déterminer si le public pertinent perçoit la marque demandée comme contraire aux bonnes mœurs (pt. 53)*



III. SIGNES CONTRAIRES À L'ORDRE PUBLIC OU TROMPEURS

- [TUE 13 mai 2020 T-86/19 - SolNova/EUIPO - Canina Pharma](#)

Faits : En 2015, Canina dépose la marque verbale **BIO-INSECT Shocker** en classes 1, 5, 31. En 2016 SolNova demande la nullité contre tous produits.

Division d'annulation : **Rejet de la demande en nullité** - marque non descriptive - terme SHOKER n'est pas courant - Ni contraire à l'ordre public - ni trompeuse

Chambre des recours : **Confirme** - **public pertinent** : grand public et spécialistes anglophones - Marque non descriptive des caractéristiques des insecticides, seulement allusif et évocateur - Réflexion en plusieurs étapes et faire un effort intellectuel « shoker » <-> tuer
Pas contraire à l'O.P car pas prouvé que contraire au Rt UE sur les biocides
Pas établi que marque trompeuse

Tribunal : **Annule** : confirme l'analyse sur shoker (pts. 44-45)

En revanche considère la marque trompeuse :

Elément verbal « bio » [...] renvoie à l'idée de respect de l'environnement, de l'utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques (pt. 80)

« La présence du terme « bio » sur les produits biocides pour lesquels la marque contestée est enregistrée suffit donc pour établir un risque de tromperie suffisamment grave du consommateur. (pt. 83)

Merci de votre attention !

mvidal@ipsilon-ip.com