

Conférence APRAM/EUIPO

L'application de la
jurisprudence de
la CJUE par les
tribunaux français



Présentation de Nathalie Sabotier
Tribunal judiciaire de Paris
Présidente 3^{ème} chambre / 3^{ème} section

01. Application de la jurisprudence Thomson Life (CJUE, 6 octobre 2005, C-120/04) : le premier signe a conservé sa position distinctive autonome dans le second signe

CA PARIS, 30 juin 2016, RG n°05/24282

EMOTION

GEPARLYS EMOTION

Pour désigner dans les deux cas en classe 3 les savons, les huiles essentielles et les cosmétiques
« *l'adjonction du terme GEPARLYS qui n'a pas de signification particulière ne suffit pas à faire perdre au terme EMOTION sa position distinctive autonome.* »

CA PARIS, 28 janvier 2011, RG n°09/16438

CONFIANCE

UNOFI CONFIANCE

Pour désigner dans les deux cas en classes 16 et 36 les produits et services d'assurance et d'investissement financier

« *Le terme CONFLANCE conserve dans le second signe une position distinctive autonome* »

CA PARIS, 21 décembre 2012, RG n°12/5489**E. ON****HYUNDAI EON**

pour désigner dans les deux cas, notamment, en classe 16 les véhicules électriques

« Le caractère distinctif et dominant de l'élément HYUNDAI dont se prévaut la société HYUNDAI MOTOR COMPANY n'est pas de nature à exclure le risque d'association qui résulte de la juxtaposition de la marque HYUNDAI et de la marque antérieure E. ON dotée d'un pouvoir distinctif normal et qui conserve dans le signe contesté une position distinctive autonome. »

Cass. Com., 21 juin 2016, pourvoi n°14-25.344, Bull. 2016, IV, n° 92**ECOLAB****KAIROS ECOLAB**

a - *« la conservation de cette position distinctive n'est pas nécessairement subordonnée à la renommée de cette marque »*

b – la position distinctive autonome n'est pas la position dominante : *« la constatation de l'existence d'un risque de confusion n'est pas subordonnée à la condition que l'impression d'ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure »*

02. Application de la jurisprudence Bimbo SA (CJUE, 8 mai 2014, C-591/12) : le signe composé a un sens différent des éléments antérieurs pris isolément

Cass. Com., 14 novembre 2018, pourvoi n°17-24.086

« le terme « Kairos », parfaitement arbitraire, qui reprend la dénomination sociale de la société éponyme et se trouve placé en position d'attaque, a une valeur sémantique importante qui s'ajoute à celle du terme « Ecolab » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure renvoyant au laboratoire écologique de la société Kairos, précisément identifié, de sorte qu'il constitue une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément »

TGI Paris, 19 octobre 2017, RG n°16/3940**FREE****COPYFREE**

« Le terme FREE dans le signe contesté a perdu son rôle distinctif autonome pour évoquer la liberté d'imprimer »

TGI Paris, 3 octobre 2019, RG 16/17679**SKY****SKYWORTH**

« Le terme sky renvoie au mot anglais « ciel » tandis que le terme skyworth en un seul mot n'a aucune signification particulière pour le public français. »

CA PARIS, 2 juillet 2021, RG n°20/14727

CELINE

Céline Marks

« La marque antérieure est constituée d'un prénom tandis que le second signe évoque un ensemble complet servant à identifier une personne physique individualisée. »

03. Application de la jurisprudence BAYER AG (TUE, 24 octobre 2018, T-261/17 Aspirin / Salospir)

TGI Paris, 12 mars 2020, RG n°17/250

FRONTLINE

FIPROLINE

pour désigner des produits vétérinaires en classe 5

« les signes sont suffisamment différents visuellement, phonétiquement et conceptuellement pour exclure tout risque de confusion »

04. Application de la jurisprudence Bimbo SA (CJUE, 8 mai 2014, C-591/12) : le signe composé a un sens différent des éléments antérieurs pris isolément

CA PARIS, 16 octobre 2009, RG n°09/7711

AADVANTAGE

ACCOR ADVANTAGE

pour désigner les services de gestion de programme de fidélisation (en lien avec des services de transport dans un cas et d'hôtellerie dans l'autre)

« Considérant la faible distinctivité intrinsèque du signe AADVANTAGE, malgré la présence de deux AA et d'un D, la référence à la jurisprudence Thomson Life est inopérante. »



Merci pour
votre
attention

Présentation de Nathalie Sabotier
Tribunal judiciaire de Paris
Présidente 3^{ème} chambre / 3^{ème} section