

Marques:

Décisions majeures de l'année sur les *motifs relatifs*

Vincent Ruzek
Litigation Service, Liaison Officer (Luxembourg)

3 décembre 2021

** The views expressed are strictly personal and should not be attributed to the EUIPO. Nor shall the EUIPO be held responsible for the opinions expressed or advice given in the presentation.*

Programme



1 – Aspects procéduraux

2 – Droit matériel

1 – ASPECTS PROCEDURAUX

A – Habilitation du licencié à former opposition

TUE, Skyliners c/ EUIPO et Sky, 30 juin 2021 (T-15/20)

- ❑ **Opposition** au dépôt de la marque SKYLINERS [8(1)(b) RMUE]
- ❑ Marques antérieures invoquées par l'opposante (**Sky Plc**)
 - Marque UK SKY au nom de **Sky Plc**
 - 2 MUE SKY au nom de **Sky International AG**
- ❑ Division d'opposition: opposition accueillie sur le fondement de la marque UK
- ❑ CDR: recours rejetée, opposition accueillie sur le fondement d'une MUE
- ❑ Recours devant le TUE: **Sky Plc n'a pas apporté la preuve de son habilitation à former opposition sur la base des MUE enregistrées au nom de Sky International AG**

TUE, Skyliners c/ EUIPO et Sky, 30 juin 2021 (T-15/20)

❑ **Arguments EUIPO:** Habilitation peut être déduite de 5 circonstances objectives

- Même groupe de société (liens économiques)
- Même représentant devant l'EUIPO
- Opposition introduite par ce représentant commun
- Marque UK SKY de Sky Plc identique aux MUE
- Aucune contestation au cours de la procédure administrative

❑ **Refus du Tribunal:** Approche « formaliste »

- Le licencié, pour former opposition, **doit apporter des éléments afin d'établir qu'il possède l'autorisation ou l'habilitation à former ladite opposition** (§46) / confirmation de l'arrêt SKYFi (T-354/18).
- Il n'existe aucune base juridique permettant de considérer que la seule existence d'une licence exclusive portant sur une marque puisse être interprétée comme habilitant le licencié à présenter une opposition sur ce fondement (§50).

1 – ASPECTS PROCEDURAUX

B – Recevabilité d'une nouvelle demande en nullité (motifs relatifs)

MUE attaquée
(enregistrée en 2015):



- ❑ **Mars 2006: première demande en nullité (motifs relatifs)**
formée par Residencial Palladium, retirée en avril 2006
- ❑ **Juin 2017: deuxième demande en nullité (motifs relatifs)**
- ❑ Article 60(4) RMUE [causes de nullité relative]:

« Le titulaire de l'un des droits visés au paragraphe 1 ou 2, **qui a préalablement demandé la nullité** de la marque de l'Union européenne ou **introduit une demande reconventionnelle** dans une action en contrefaçon, **ne peut présenter une nouvelle demande en nullité** ou introduire une demande reconventionnelle **fondée sur un autre de ces droits qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande** ».

MUE attaquée
(enregistrée en 2015):



- ❑ Le demandeur en nullité n'est **pas admis à déposer une nouvelle demande** sur le fondement d'un **droit antérieur qu'il aurait pu invoquer** au soutien de sa demande initiale (§43)

- ❑ « **La condition de l'existence d'une décision sur le fond n'est en effet pas prévue par le texte [...]** Celui-ci pourrait, en se fondant sur de tels droits, introduire des demandes en nullité successives à l'encontre d'une même marque de l'Union européenne, **ce qui serait contraire à la *ratio legis* de cette disposition** » (§44)

1 – ASPECTS PROCEDURAUX

C – Disparition du droit antérieur en cours de procédure

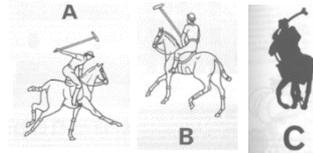
TUE 2/06/2021, T-169/19, Polo Player (fig.) – [chambre élargie]

3 Nov 2005
Enregistrement
MUE



23 Fev 2016
Demande
en nullité

22 Mai 2017
Expiration du droit
antérieur (D&M)



7 Jan 2019
Décision chambre
de recours



THE BOARD OF APPEAL

DECISION
of the Fifth Board of Appeal
of 7 January 2019

In Case R 1272/2018-6

STYLE & TASTE, S.L.
Alcala de Henares (Madrid) SP 34,
Elig Criteria
28017 Madrid
Spain

Cancellation Applicant / Appellant
represented by PLAZA Y CIA, Calle Orosua, 64 1ºD, 28020 Madrid, Spain

The Polo Laurels Company L.P.
605 Madison Avenue
New York, New York 10022
United States of America (USA)

EUTM Proprietor / Defendant
represented by BLANKE & MCKENZIE, Calle de José Ortega y Gasset, 29,
28004 Madrid, Spain

APPEAL, relating to Cancellation Proceedings No 12 284 C (European Union trade
mark registration No 4 049 201)

THE FIFTH BOARD OF APPEAL

TUE 2/06/2021, T-169/19, Polo Player (fig.)

27 [...] il ressort **de l'économie** des autres dispositions [...] relatives aux causes de nullité relative **qu'une demande en nullité doit être rejetée lorsqu'il est établi, avec certitude, que le conflit avec la marque de l'Union européenne antérieure a cessé à l'issue de la procédure de nullité.**

29 [...] la **circonstance qu'une MUE invoquée à l'appui d'une demande en nullité ne bénéficie plus de la protection de l'Union à la date à laquelle se prononce l'EUIPO sur cette demande doit conduire au rejet de celle-ci.**

Ordonnance TUE 20/07/2021, T-500/19, Coravin

40 [...] la défense d'une prétention devant un organe administratif, à l'instar d'un recours formé devant une juridiction, est **conditionnée par l'existence d'un intérêt légitime, né et actuel, au succès ou au rejet de la demande.**

42 En l'espèce, **bien que la déchéance de la marque antérieure ait été déclarée après l'adoption de la décision attaquée, elle produit ses effets à compter d'une date antérieure à la date de la décision de la division d'annulation et, a fortiori, à celle de la décision de la chambre de recours de l'EUIPO.**

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que **le fondement même de la procédure de nullité a disparu et celle-ci est devenue sans objet.** Il s'ensuit que la décision attaquée a été privée de son objet et est **devenue caduque.**

06/10/2021, T-342/20, Basmati

- ❑ Opposition **exclusivement basée sur un droit UK** antérieur – 8(4) EUTMR (extended passing off)
- ❑ Rejetée le **2 avril 2020** par la 4^{ème} chambre de recours de l’EUIPO
- ❑ Fin de la période transitoire prévue par l’accord de retrait le **31/12/2020** en cours de procédure devant le Tribunal : la notion d’Etat membre » dans les textes **ne fait plus référence au UK**.
- ❑ L’audience devant le TUE a lieu le **29 juin 2021** : **la procédure a-t-elle encore un objet ?**



06/10/2021, T-342/20, Basmati

- ❑ §19: En tout état de cause, **considérer que l'objet du litige disparaît lorsque survient en cours d'instance un évènement** à la suite duquel une marque antérieure pourrait perdre le statut de marque non enregistrée ou d'autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'Etat membre concerné de l'Union, **reviendrait, pour le Tribunal, à prendre en compte des motifs apparus postérieurement à l'adoption de la décision attaquée qui n'ont pas vocation à affecter le bien-fondé de cette décision.** Or, le recours devant le Tribunal visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO [...], le Tribunal doit, en principe, **pour apprécier ladite légalité, se placer à la date de la décision attaquée.**
- ❑ **Jurisprudence constante** : l'objet de la procédure **doit perdurer tout au long de la procédure**
- ❑ **En matière de marques, la jurisprudence semble distinguer selon que l'évènement en question produise des effets avant ou après la décision attaquée : pertinent ?**

- ❑ §26: D'emblée, doit être rejeté l'argument de l'EUIPO selon lequel l'absence d'un intérêt à agir résulte du fait que le demandeur serait en mesure de transformer sa marque en demandes de marques nationales dans tous les États membres de l'Union et obtiendrait ainsi la protection de la marque sur le même territoire que si l'opposition formée contre ladite demande de marque de l'Union européenne était rejetée. **En effet, ces considérations valent, en principe, pour toute procédure d'opposition.**
- **Commentaire: « Brexit et procédure d'opposition : l'arrêt Basmati du TUE » par Julien DELUCENAY / [BLIP](#)**



Brexit

➤ Position de l'Office ?

- V. Communication No 2/20 of the Executive Director of the Office of 10 September 2020 on the impact of the United Kingdom's withdrawal from the European Union on certain aspects of the practice of the Office
- À compter de la fin de la période de transition, les références faites dans le RMUE aux États membres et au droit des États membres ne se rapporteront plus au Royaume-Uni et au droit du Royaume-Uni.
- Par conséquent, **depuis le 1er janvier 2021**, i) **une marque de l'UE ne produit plus d'effet juridique sur le territoire du Royaume-Uni** et ii) **les marques britanniques antérieures invoquées** ne constituent plus un «droit antérieur» au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMUE.
- **Oppositions / demandes en nullité ont perdu leur objet à la date à laquelle la période de transition a pris fin**

2 – DROIT MATERIEL

A – Comparaison des produits

TUE 22/09/2021, T-195/20, Chic

- §77: [...], contrairement à ce qu'a fait valoir la chambre de recours [...], les boissons relevant de la classe 32 dénommées « eau en bouteille ; eau minérale non médicinale ; eaux minérales [boissons] », visées par la marque demandée, ne sont **pas faiblement similaires** aux produits relevant de la classe 33 dénommés « boissons alcoolisées à l'exception des bières ; vin ; vins effervescents ; liqueurs ; spiritueux ; eaux-de-vie », visés par la marque antérieure. **En revanche, ces produits doivent être considérés comme étant différents**

- **Nature** différente
- **Finalité** et utilisation différentes
- **Pas de rapport de complémentarité**
- **Pas de caractère concurrent / substituabilité**
- Fait qu'ils **puissent être vendus dans les mêmes établissement** pas significatif



TUE 28/04/2021, T-509/19, FLÜGEL 2 – « proximité » vs « similitude »

112 En l'espèce, d'une part, il est constant qu'une **multitude de boissons alcooliques et non alcooliques, telles que les boissons énergétiques, sont, en règle générale, mélangées ou consommées ensemble, soit dans les mêmes établissements, soit en tant que boissons alcooliques pré-mélangées** (arrêt du 4 octobre 2018, FLÜGEL, T-150/17, EU:T:2018:641, point 80). [...]

113 Dans ce contexte, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que les boissons couvertes par la marque antérieure soient fréquemment mélangées avec des boissons alcooliques dans le marché en cause, surtout par le jeune public autrichien.

115 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu à juste titre, et sans méconnaître la *ratio decidendi* de l'arrêt du 4 octobre 2018, FLÜGEL (T-150/17, EU:T:2018:641), à la proximité des produits en cause.

➤ **Pas de similitude sous 8(1)(b) mais certaine « proximité » sous 8(5)**

PUMA-SYSTEM

Classes 7, 9, 16 et 42

PUMA

Classes 18, 25 et 28

- **Opposition 8(5):** rejet de l'opposition dans son intégralité (absence de lien)
- **CdR:** annulation partielle dans la mesure où la DO avait rejeté l'opposition en tant que la marque demandée désignait les « casques d'écoute », les « écouteurs », les « logiciels », les « programmes d'ordinateurs enregistrés », les « téléphones portables », les « ordinateurs portables », les « programmes pour ordinateurs personnels, pour téléphones portables et pour ordinateurs portables », les « câbles pour ordinateurs, pour téléphones cellulaires et pour ordinateurs de poche » et les « programmes pour ordinateurs », relevant de la classe 9. Rejet pour le surplus.
- **TUE :** Annulation partielle (degré de proximité avec d'autres produits)

Comparaison des produits et services, 10/03/2021, T-71/20, Puma / EUIPO

46 [...] **si l'existence d'une similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d'application** du motif relatif de refus prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, **la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents afin d'apprécier l'existence d'un lien** entre ces marques [...].

47 En l'espèce, dans le cadre de son analyse du lien entre les marques en conflit, [...] [la CdR] a considéré que les casques d'écoute et équipements de divertissement similaires, en tant qu'ils **permettaient d'écouter de la musique ou des programmes de divertissement durant un entraînement sportif** et, partant, d'optimiser les résultats sportifs et de rendre la pratique d'un sport plus agréable, étaient **étroitement liés aux chaussures et aux vêtements de sport en raison de leur forte complémentarité** avec ces derniers produits. En outre, elle a considéré qu'un **tel lien existait également s'agissant des applications pour téléphones mobiles et ordinateurs**, dans la mesure où ils pouvaient notamment **permettre d'élaborer un programme d'entraînement sportif personnalisé**. [...]. De l'ensemble de ces éléments, la chambre de recours a déduit qu'il existait une proximité étroite entre les produits désignés par les marques antérieures et certains produits visés par la marque demandée et compris dans la classe 9.

52 [...] **un raisonnement similaire ne saurait être tenu à l'égard des « imprimantes d'ordinateur », du « matériel et des logiciels d'automatisation » et des « logiciels de conception assistée par ordinateur », en l'absence de toute complémentarité** établie entre ces produits visés par la marque demandée et les articles de sport.

TUE 28/04/2021, T-31/20, The King of SOHO

The
King
of
SOHO



TUE 28/04/2021, T-31/20, The King of SOHO

T-175/06	Bières	Liqueurs	
T-584/10	Vin	Bières	
T-430/07	Tequila	Bières	
T-421/10	Boissons alcoolisées	Boissons non alcoolisées	
T-150/17	Boissons énergisantes	Boissons alcoolisées	

28/04/2021, T-31/20, The King of SOHO



- ✓ **Liqueurs / bières, saké, hydromel, vin, piquette, cidre et poiré** : circuits de distribution identiques, nature des produits, complémentarité, origine commerciale habituelle ;
- ✓ **Liqueurs / Alcool de riz, de rhum, spiritueux, vodka et whisky** : mode de production identique (distillation), satisfaction de besoins identiques, substituables et concurrents, origine commerciale commune ;
- ✓ **Liqueurs / apéritifs, arak, amers, eau-de-vie, cocktails, boissons distillées** : complémentarité, origine commerciale commune ;
- ✓ **Liqueurs / essences alcooliques et extraits alcooliques** : producteur et réseau de distribution communs, destinés au même public ;
- ✓ **Liqueurs / préparations pour la fabrication des liqueurs** : complémentarité, même public.

TUE 28/04/2021, T-31/20, The King of SOHO



71 Certes, il ressort de la jurisprudence que le fait de mélanger de la bière à certains alcools, notamment la téquila, n’efface pas les différences entre ces produits [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2012, Yilmaz/OHMI – Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO), T-584/10, EU:T:2012:518, point 55].

S’agissant cependant des liqueurs, **la vocation de certaines de celles-ci est précisément d’être mélangées**, notamment à de la **bière ou à du vin**

TUE 24/02/2021, T-56/20, POP & VROOM – Exigence de clarté et précision?

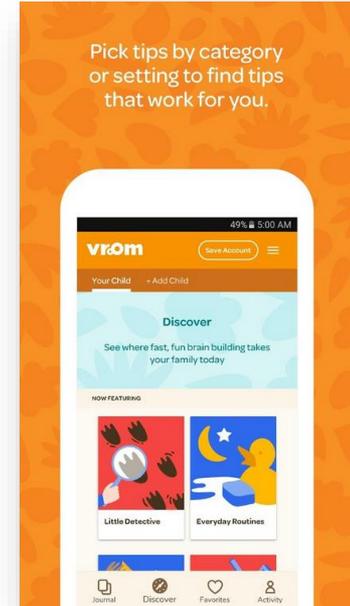
POP & VROOM	VROOM
<p>Marque française antérieure</p> <p>«logiciels» / «applications mobiles» (classe 9).</p>	<p>Marque contestée</p> <p>«logiciels, à savoir applications mobiles pour la mise à disposition de jeux et d'activités d'information, d'apprentissage et d'éducation dans le domaine du développement de la petite enfance et de l'éducation de la petite enfance» (classe 9).</p>

- **DO et CdR:** opposition accueillie (produits identiques)
- **TUE :** clarté et précision de l'indication « logiciels » / « applications mobiles » ?

24/02/2021, T-56/20, Bezos Family Foundation / EUIPO et SNCF Mobilités

- 30 [...] il ne saurait être déduit de l'arrêt [IP Translator] que, lorsqu'une marque est invoquée à l'appui du motif d'opposition visé à l'article 8(1)(b) RMUE, ce motif d'opposition peut d'emblée être écarté par la simple invocation de l'absence de toute indication précise au sujet des produits couverts par la marque antérieure (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C-155/18 P à C-158/18 P, EU:C:2020:151, points 134 et 135).
- 31 Dans ces conditions, la circonstance, alléguée par la requérante, que l'enregistrement de la marque antérieure pour les « logiciels » et les « applications mobiles » relevant de la classe 9 serait contraire à l'exigence de clarté et de précision [...] **même à la supposer avérée, ne serait pas de nature à empêcher, dans une procédure d'opposition, qu'il soit procédé à la comparaison** de ces produits et des produits désignés par la marque demandée aux fins de l'appréciation du risque de confusion.
- 32 Troisièmement, [...], la circonstance que la marque antérieure désigne, outre les « logiciels » et les « applications mobiles », des produits et des services ayant trait au domaine des transports n'est pas de nature à limiter à ce seul domaine l'étendue de la protection conférée par cette marque s'agissant desdits « logiciels » et desdites « applications mobiles ».
- **Identité des produits confirmée**, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la conformité à l'exigence de clarté et de précision

24/02/2021, T-56/20, Bezos Family Foundation / EUIPO et SNCF Mobilités



2 – DROIT MATERIEL

B – Comparaison des signes

TUE 01/09/2021, T-463/20, GT RACING – marque figurative

MUE Demandée
“GT RACING”
Classe 18




Classes 9, 16, 28

TUE 01/09/2021, T-463/20, GT RACING

- 58 Par ailleurs, si les **conditions de commercialisation** constituent un facteur pertinent dans l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, **leur prise en compte relève de l'étape de l'appréciation globale du risque de confusion, et non de celle de l'appréciation de la similitude des signes en conflit**. Cette appréciation, qui ne constitue que l'une des étapes de l'examen du risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, implique de comparer les signes en conflit afin de déterminer si ces signes présentent, sur l'un ou l'autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Si cette comparaison doit s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux **qualités intrinsèques des signes en conflit** (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, points 71 et 72 et jurisprudence citée).
- 59 De même, **la renommée d'une marque antérieure ou son caractère distinctif particulier est à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, et non dans le cadre de l'appréciation de la similitude des marques en conflit**, qui est une appréciation préalable à celle du risque de confusion [voir arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, point 54 et jurisprudence citée].

TUE 01/09/2021, T-463/20, GT RACING

- A rapprocher de TUE 19/12/2019, T-743/18, I.J. Tobacco industry - JTi

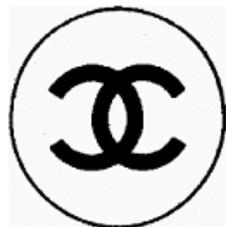


I.J. TOBACCO INDUSTRY





Classes 9



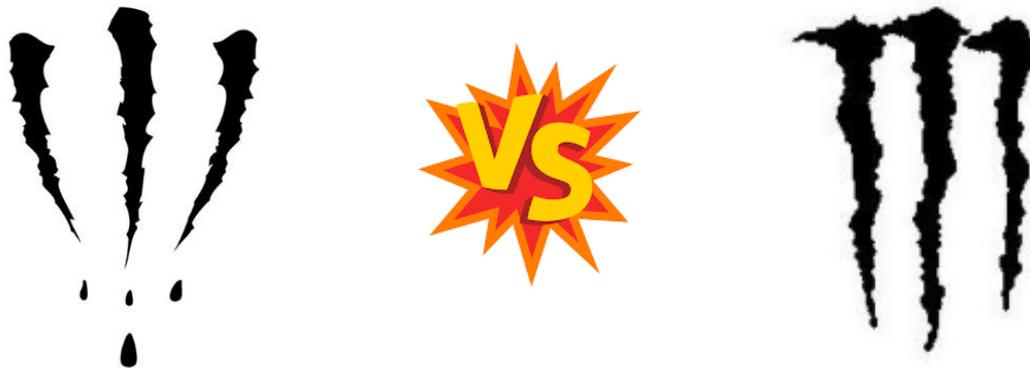
Classes 9

- **Opposition** : rejet de l'opposition
- **CdR**: confirmation (signes non similaires, à la fois sous 8(1)(b) et sous 8(5))
- **TUE** : recours rejeté

26 L'orientation des signes, telle qu'elle figure dans la demande d'enregistrement, peut avoir un impact sur l'étendue de leur protection et, par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, **pour éviter toute incertitude et insécurité, la comparaison entre les signes ne peut s'effectuer que sur la base des formes et orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés.** [...]

32 [...] il y a lieu de comparer la marque prétendument renommée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la marque demandée dans la forme sous laquelle elle a été demandée, **indépendamment de toute éventuelle rotation lors de leur utilisation sur le marché.**

TUE 02/12/2020, T-35/20, Monster Energy



52 Contrairement à ce qu'avait estimé la chambre de recours, **pour la partie du public qui percevra les signes en cause comme étant des griffures ou des griffes le degré de similitude conceptuelle est plus élevé que « faible »**. En effet, concernant cette partie du public, la chambre de recours a retenu que les signes faisaient référence au même concept sans avoir relevé une quelconque différence conceptuelle. Dans les circonstances de l'espèce, étant donné que les signes en cause sont susceptibles de faire référence au même concept, ladite chambre devait conclure à un **degré moyen** de similitude conceptuelle. Les quelques différences visuelles ne sauraient contrebalancer la similitude conceptuelle.

30/06/2021, T-531/20, ROLF / WOLF – Comparaison conceptuelle et noms de famille?

63 À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme cela a été indiqué par l'EUIPO lors de l'audience, **que la jurisprudence n'est pas entièrement fixée sur la manière de procéder à la comparaison conceptuelle en présence de signes faisant référence à des noms ou à des prénoms de personnes.**

Selon un premier courant jurisprudentiel, le fait que des marques comportent des noms ou des prénoms de personnes ouvre la possibilité à une comparaison conceptuelle, mais n'implique pas nécessairement une similitude conceptuelle, celle-ci ne pouvant résulter que d'un examen de chaque cas d'espèce.

Selon un second courant jurisprudentiel, la comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms ou prénoms de personnes s'avère **en principe impossible et neutre, sauf circonstance particulière** rendant possible cette comparaison, telle que, par exemple, la **célébrité d'une personne en cause ou le contenu sémantique d'un nom** [voir arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), T-863/19, non publié, points 101 à 106 et jurisprudence citée].

TUE 16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus



Neutralisation conceptuelle – 16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus

Demande de MUE

MILEY CYRUS

Classes 9, 16, 28, 41



MUE Antérieure

CYRUS

Classes 9, 20

- Division d'opposition : risque de confusion
- 4^{ème} chambre de recours : rejette le recours
 - Public anglophone, haut degré d'attention
 - P&S identiques ou similaires
 - Similitude visuelle et phonétique moyenne
 - **comparaison conceptuelle neutre**
 - Risque de confusion



16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus

Annulation par le TUE

- ❑ §35: La chambre de recours a commis une erreur en appliquant de manière automatique, sans tenir dûment compte des particularités caractérisant le cas d'espèce, la règle selon laquelle dans certains Etats membres, les consommateurs **gardent à l'esprit le nom de famille plutôt que le prénom.**
- ❑ §37: La marque demandée MILEY CYRUS renvoie au prénom et au nom de famille de la célèbre chanteuse et actrice [...] **connue sous ce prénom et ce nom de famille pris ensemble**, et non pas par son prénom ou son nom de famille pris séparément.
- ❑ §51: Dès lors que **Miley Cyrus est un personnage public de renommée internationale connu par la plupart des personnes informées**, raisonnablement attentives et avisées, qui lisent la presse, regardent la télévision, vont au cinéma ou écoutent la radio, où l'on peut la voir et l'écouter chanter ou où l'on parle d'elle régulièrement, **il s'ensuit que le public pertinent comprendra la marque demandée comme désignant le nom de la célèbre chanteuse et actrice américaine.**
- ❑ §55-57: C'est **à tort** que la chambre de recours a considéré que le nom de la célèbre chanteuse et actrice, Miley Cyrus, **n'avait pas de signification conceptuelle. Le nom Miley Cyrus est devenu symbole d'un concept en raison de la célébrité de la personne portant ce nom.**

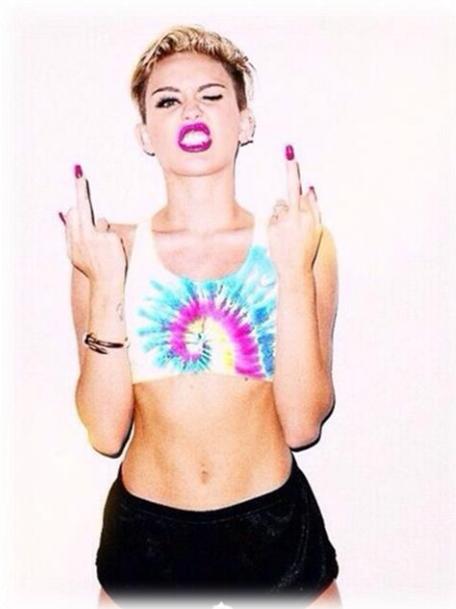
16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus

- ❑ §58 [...] La marque demandée a **une signification sémantique claire et spécifique pour le public pertinent** en tant que référence à un personnage public international, connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, **alors que la marque antérieure n'a pas de signification sémantique particulière.**

- ❑ §61: Par ailleurs, la **réputation** de la chanteuse et actrice Miley Cyrus est telle qu'il n'est pas plausible de considérer que, en l'absence d'indices concrets en sens contraire, le consommateur moyen, confronté à la marque MILEY CYRUS désignant les produits et services en cause, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom de la célèbre chanteuse et actrice, et le perçoive principalement comme une marque, parmi d'autres, de tels produits et services.

16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus – « Neutralisation conceptuelle »

Signes dissimilaires : pas de risque de confusion



Neutralisation conceptuelle – T-191/20, T-300/20 et T-442/20

	Marque demandée	Marque antérieure
T-191/20	Pandem Classes 12, 18 et 25	PANDA Classe 12
T-300/20	ACCUSÌ Classes 32 et 33	ACÚSTIC Classe 33
T-442/20	Âme Classes 18 et 25	.A.M.E.N. Classes 18 et 25

Neutralisation conceptuelle – 17/09/2020, C-449/18 P et C-474/18 P, Messi

MUE Antérieure

“**MASSI**”

Classes 9, 25, 28

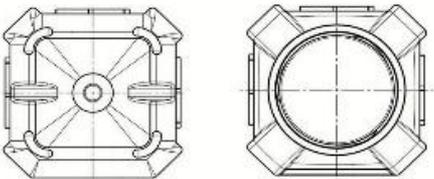


MESSI

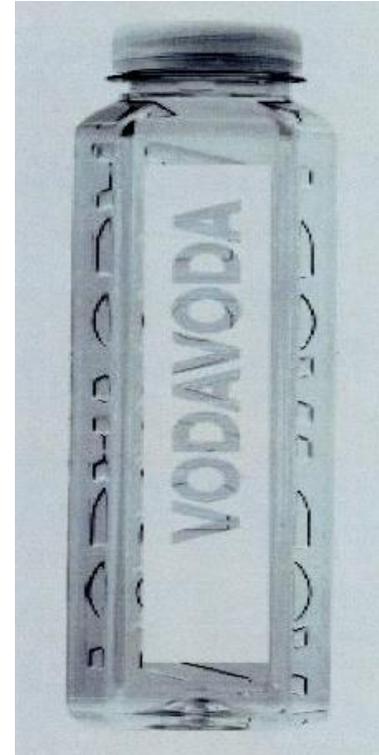
Classes 9, 25, 28

- 47 Toutefois, ainsi que la Cour l’a jugé, **il doit, également, être tenu compte de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent** (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, point 37).
- 48 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 62 de l’arrêt attaqué, que **la notoriété de M. Messi Cuccittini constituait un facteur pertinent afin d’établir une différence sur le plan conceptuel entre le terme « messi » et le terme « massi ».**

Marques tridimensionnelles – 12/05/2021, T-637/19, Sun Stars & Sons



Eaux
minérales en
Cl. 32



Marques tridimensionnelles – 12/05/2021, T-637/19, Sun Stars & Sons

- ❑ §62-63: Il ne peut être exclu que les consommateurs d'un produit donné soient, le cas échéant, influencés, dans leur perception de la marque dont ce produit est revêtu, par les modalités de commercialisation développées pour d'autres produits dont ils sont également consommateurs. **Ainsi, selon la nature des produits en cause et de la marque demandée, il peut être nécessaire, aux fins d'apprécier si la marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, de prendre en considération un secteur plus vaste**

- ❑ En particulier, lorsque, comme en l'espèce, la marque dont l'enregistrement est demandé est constituée de **la forme tridimensionnelle de l'emballage des produits concernés** – a fortiori lorsque la commercialisation de ces produits exige, en raison de leur nature même, un emballage, de sorte que c'est l'emballage choisi qui confère sa forme au produit et, aux fins de l'examen d'une demande d'enregistrement en tant que marque, doit être assimilé à la forme du produit –, **la norme ou les habitudes pertinentes peuvent être celles en vigueur dans le secteur de l'emballage des produits de même nature et destinés aux mêmes consommateurs que ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé**

2 – DROIT MATERIEL

C – Marques faibles?

TUE 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium

NATURANOVE

Marque contestée

NATURALIUM

Marque antérieure

Cl. 3 (cosmétiques)

- **DO:** Opposition confirmée (RdC)
- **CDR:** Recours rejeté
- **TUE:** Annulation



TUE 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium

- §56: **Référence expresse** aux conclusions de l'AG Øe dans *Black Label* (C-328/18 P)

« Par ailleurs, bien que la Cour n'ait pas jugé nécessaire de reprendre à son compte, dans l'arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory (C-328/18 P, EU:C:2020:156), les considérations exposées par l'avocat général Saugmandsgaard Øe au point 83 de ses conclusions dans ladite affaire (C-328/18 P, ECLI:EU:C:2019:974), il convient de signaler que, audit point, il a relevé que l'appréciation globale du risque de confusion devait permettre de déterminer, dans chaque cas, si la marque antérieure sur laquelle l'opposition était fondée méritait protection, conformément à l'objectif poursuivi à l'article 8(1)(b), du règlement 2017/1001. Il a ensuite indiqué que la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services en cause ne pouvaient donc, à elles seules, emporter le résultat de cette appréciation et que, en particulier, **une importance déterminante devait, à cet égard, être reconnue au caractère distinctif de cette marque antérieure**. Enfin, il a ajouté que, si, conformément à la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion était d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avérait important, l'inverse était également vrai et que, **s'agissant d'une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d'une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elle avait été enregistrée, le degré de similitude entre les signes aurait dû être élevé pour justifier d'un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive** ».

TUE 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium

- §73: 'le **composant « natura »**, commun aux signes en conflit, sera perçu, par le public pertinent, comme une allusion à l'origine naturelle des produits que lesdits signes visent. Ce terme doit dès lors être considéré comme présentant un **caractère distinctif faible**.'
- §74: '(...) **le degré de similitude entre les signes en conflit est faible sur les plans tant visuel que phonétique et conceptuel**. Cette appréciation résulte principalement, (...) de ce que, en raison du caractère faiblement distinctif du composant « natura », les **suffixes des signes en conflit occupent une position distinctive importante aux fins de déterminer l'origine commerciale des produits en cause**. Ils ne sont donc pas négligeables, en l'espèce, dans l'impression globale du risque de confusion.'
- Les signes en cause sont **globalement différents dans l'impression générale qu'ils produisent** dans l'esprit du public concerné [en raison de leurs différentes fins].
- Pas de RdC malgré l'identité des biens

TUE 11/11/2020, T-25/20, ‘*Marque figurative représentant un cor stylisé*’



Earlier trade mark



Contested sign

§46: “est en raison de son lien historique avec la distribution du courrier que l’élément représentant **un cor postal stylisé a été utilisé par plusieurs opérateurs postaux sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (...).**”

L’utilisation de cet élément figuratif dans la marque antérieure s’inscrit ainsi dans **les normes du secteur concerné** et contrairement à ce que soutient la requérante, le **public ne le verra pas nécessairement comme une indication de l’origine des services postaux.**”

- Poste Tchèque
- Poste Autrichienne
- Poste Espagnole
- Poste Lituanienne



TUE 11/11/2020, T-25/20, ‘*Marque figurative représentant un cor stylisé*’

- §49: ‘**le degré du caractère distinctif de la marque antérieure détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci.** Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée). **Inversement, lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, l’étendue de la protection conférée par celle-ci est également faible,** même si l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue dans ce dernier cas’.
- §50: ‘À cet égard, la Cour a jugé que, 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, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, **n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque** (voir arrêt du 18 juin 2020, **Primart/EUIPO**, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 et jurisprudence citée).’

TUE 11/11/2020, T-25/20, ‘*Marque figurative représentant un cor stylisé*’

§52 ‘**En dépit du degré de similitude moyen** des signes en conflit (voir point 37 ci-dessus) et de **l’identité ou de la similitude des produits et des services** en cause, le Tribunal conclut, en l’espèce, à **l’absence de risque de confusion** entre lesdits signes.’

§55 ‘**Compte tenu de cette tradition du secteur concerné**, qui explique les raisons pour **lesquelles des signes présentant des similitudes coexistent depuis longtemps**, et du faible caractère distinctif de la marque antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion (...).’

TUE 12/05/2021, T-70/20, Museum of Illusions



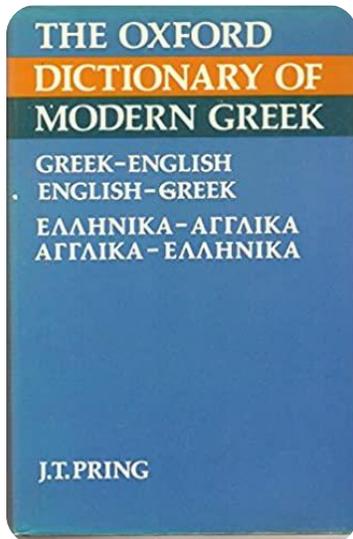
**MUSEUM OF
ILLUSIONS**

Classe 41



Classe 41

TUE 12/05/2021, T-70/20, Museum of Illusions



- ❑ §54-56 : « Il y a lieu d'observer que la partie du public pertinent grec qui ne comprend pas le mot « illusions » percevra l'expression commune aux signes en conflit, à savoir « museum of illusions », **comme renvoyant à un musée du même type ou portant sur le même thème, même si le type ou le thème précis de ce musée lui restera inconnu.** [...]
- ❑ A cet égard, **la chambre de recours a donc commis une erreur en ce qu'elle a procédé à une analyse du caractère distinctif de chacun des mots contenus dans les signes en conflit et non de l'expression globale qu'ils formaient.**
- ❑ Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours a considéré à tort [...] que les éléments verbaux des signes en conflit étaient susceptibles de produire, sur le public pertinent, une impression plus forte que leurs éléments figuratifs respectifs. Une telle appréciation est erronée, **compte tenu du faible caractère distinctif de l'expression « museum of illusions ».**

TUE 12/05/2021, T-70/20, Museum of Illusions

§94: [...] Néanmoins, il y a lieu de souligner que la similitude des signes en conflit sur le plan visuel ainsi que leur identité sur les plans phonétique et conceptuel découlent uniquement de la présence, dans ceux-ci, de l'expression « museum of illusions », qui, en raison de sa nature descriptive, n'attirera que faiblement l'attention du public pertinent grec.

De même, est considérée comme faible l'aptitude de cette expression à contribuer à identifier les services en cause comme provenant d'entreprises déterminées et donc à distinguer ces services de ceux d'autres entreprises. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, **l'impact de tels éléments de similitude sur l'appréciation globale du risque de confusion doit donc, lui-même, être considéré comme étant faible.**



**MUSEUM OF
ILLUSIONS**

Classe 41



Classe 41

TUE 10/11/2021, T-755/20, VDL E-POWER

VDL E-POWER



e-POWER

- ❑ 44 Eu égard aux produits en cause, lesquels sont notamment des véhicules, des accessoires ou des pièces composant des véhicules, **l'élément « e-power » renvoie aux véhicules électriques, aux moteurs électriques** et aux systèmes permettant aux véhicules ou à leurs composants de fonctionner à l'électricité, ce que les parties ne contestent pas. En raison du lien qu'il possède avec les produits en cause, cet élément dispose donc, tout au plus, d'un **caractère distinctif faible**.

TUE 10/11/2021, T-755/20, E-POWER

79 Il s'ensuit que la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit ainsi que leur faible similitude conceptuelle, résultant d'un élément ne possédant qu'un caractère distinctif faible, sont **susceptibles d'être contrebalancées par l'élément de différence sur les plans visuel, phonétique et conceptuel [...], tel que l'élément verbal « vdl » de la marque demandée**, placé en début de signe et ayant un caractère distinctif.

Cette différence prévaut donc dans l'appréciation globale du risque de confusion, et ce d'autant plus que le public pertinent fera preuve d'un niveau d'attention supérieur à la moyenne.

TUE – courants jurisprudentiels?

Trend 1: Extensive interpretation of the F1 doctrine

- Although the distinctive character of an earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is, however, **only one factor among others** involved in that assessment (C-43/15, Kompressor, §61).
- This means that even in the presence of a weak distinctive term, LoC may be found on account, in particular, of the similarity between the signs and between the goods or services covered (interdependence principle).
- Arguments deriving from an alleged ‘monopolization’ of a purely descriptive indication are irrelevant in the context of Article 8 EUTMR.
- LoC found inter alia between Cloralex / Clorox; Calcimatt / Calcilan, Nicorono / Nicorette... VITAL LIKE NATURE



Trend 2: Restrictive interpretation of the F1 doctrine

- Where the similarity of the marks in comparison arises from the fact that they share an element that has a weak distinctive character, **the impact of such similarity on the global assessment of LoC is also low** (see in particular TRIPLE TURBO, case T-210/17, §73, and the case law cited therein).
- ‘Trend’ referred to in C-519/17 P, and C-522/17 P to C-525/17 P (MASTER...), §73:
‘Or, la motivation de l’ordonnance T-181/16 était d’autant plus nécessaire qu’il existe une jurisprudence du Tribunal selon laquelle, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible’
- See, by analogy, **Naturanove, device of a horn, Veronese, UMA WORKSPACE...**





www.euipo.europa.eu



[@EU_IPO](https://twitter.com/EU_IPO)



[EUIPO](https://www.linkedin.com/company/euipo)



[EUIPO.EU](https://www.facebook.com/EUIPO.EU)

THANK YOU