

«(O)» **APRAM** x UNIVERSITÉS
conférences



LES FRAGILITÉS DE LA MARQUE
DISPARITION ET RESTRICTIONS DU DROIT

Le 15 MARS 2024

de 9h à 12h45 à la Maison des Arts & Métiers

Suivi d'un cocktail
sponsorisé par



Co-présidée par **Alexandra MENDOZA-CAMINADE**, Professeure de droit privé, Université Toulouse Capitole
& **Caroline HILTGEN-LEBOUVIER**, Présidente de la Commission Perspectives Professionnelles



BIENVENUE

JULIEN DELUCENAY
Président de l'APRAM

CAROLINE HILTGEN-LEBOUVIER
Présidente de la Commission Perspectives Professionnelles

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE
Professeure de droit privé – Université Toulouse Capitole

A close-up photograph of a red gift box wrapped in bubble wrap. The box is positioned in the bottom-left corner, with the bubble wrap extending diagonally towards the top-left. The background is a plain, light gray color. The text "AU PROGRAMME" is overlaid in the center-right of the image.

AU PROGRAMME

LES FRAGILITÉS DE LA MARQUE : DISPARITION ET RESTRICTIONS DU DROIT

Co-présidée par ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE, Professeure de droit privé · Université Toulouse Capitole
& CAROLINE HILTGEN-LEBOUVIER, Présidente de la Commission Perspectives Professionnelles

PROGRAMME

09:00 : ACCUEIL ET INTRODUCTION

JULIEN DELUCENAY, Président de l'APRAM & CAROLINE HILTGEN-LEBOUVIER

09:15 : LA DISPARITION DU DROIT DE MARQUE SOUS L'INFLUENCE DU TITULAIRE

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

09:45 : LA DÉCHÉANCE D'UNE MARQUE DEVENUE TROMPEUSE

AMÉLIE FAVREAU, Professeure de droit privé · Université Grenoble

10:15 : L'IMPACT DES RESTRICTIONS LÉGALES SUR LA PERTE DU DROIT

ANDREJ STEC, Référendaire au TUE

10:45 : REMISE DU PRIX APRAM 2024

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE (Présidente du jury) & CAROLINE HILTGEN-LEBOUVIER

11:15 : PAUSE CAFÉ

11:30 : L'INFLUENCE DU TEMPS SUR L'EXERCICE DU DROIT DE MARQUE : APPROCHES PRATIQUES

TABLE RONDE / MODÉRATRICE : ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

- LE POINT DE VUE DE L'AVOCAT : PIERRE MASSOT, Avocat, **cabinet Arénaire**

- LE POINT DE VUE DU CONSEIL : SOPHIE HOUGUENAGUE, CPI, **cabinet IP Houguenague**

- LE POINT DE VUE DU JURISTE : HEIKE BLUM, Senior Legal Counsel, **Central Legal Affairs Intellectual Property – LLI AIRBUS**

12:30 : QUESTIONS DE LA SALLE

12:45 : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE sponsorisé par  **EBRAND**

15 MARS
2024



LA DISPARITION DU DROIT DE MARQUE SOUS L'INFLUENCE DU TITULAIRE

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Professeure de droit privé · Université Toulouse Capitole



La disparition du droit de marque sous l'influence du titulaire

De quelques éléments concernant le sujet du Prix APRAM



De quoi parle-t-on?

- *Marque*
- *Disparition*
- *Influence*



Plan proposé

I La disparition provoquée

A- Les mauvais choix réalisés par le titulaire

B- La séparation consentie

II La disparition subie

A- Le défaut d'exploitation de la marque

B- L'exploitation problématique de la marque

Propos conclusifs

*Félicitations aux
étudiants candidats !*



LA DÉCHÉANCE D'UNE MARQUE DEVENUE TROMPEUSE

AMÉLIE FAVREAU

Professeure de droit privé · Université Grenoble

« **Economie de la
promesse** »

« **Promesse engendre
un horizon d'attente** »
(Pierre-Benoît Joly)



Revue À bâbord !, décembre 2021, n°90.



La déchéance d'une marque devenue trompeuse

Par **Amélie FAVREAU**, professeure en droit privé,
CUERPI/CRJ, Université Grenoble Alpes
Directrice de la FR INNOVACS (UGA, CNRS,GINP),
Directrice du programme [TiQUA](#) (IDEX, ANR).

Lorsque la marque devient trompeuse, elle rompt avec cet « horizon d'attente » ...

Vis-à-vis de qui ?

> Des **consommateurs** (intérêt collectifs) – intervention de M. Stec

> Des **concurrents** (intérêt économique, liberté de la concurrence)

« La marque scandaleuse cause un trouble moral, la marque déceptive cause un dommage pécuniaire » (P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t.1, Sirey 1952, p. 559)

Interroge sur la **ratio legis** (v. not. Y. Basire, La tromperie en droit des marques, Legipresse, 2020, p. 85)

Heureusement, ce n'est pas si fréquent !

« La jurisprudence n'offre pas beaucoup d'illustration de cette règle » (C. Bernault, J.-P. Clavier, A. Lebois, Fiches Droit de la propriété intellectuelle, Ellipse, 2e éd. 2021)

« Peu d'action portent sur ce motif de déchéance » (E. Py, J. Raynard et P. Tréfigny, Droit de la propriété insutrielle, 2^e éd. 2021).

I. Promesses non tenues : lorsque la marque devient trompeuse

1. Fondements

> Article L. 714-6 b) :

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait :

(...)

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »

> Le Règlement sur la marque de l'Union européenne possède un mécanisme identique à l'article 58, paragraphe 1, c) :

« Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services ».

1. Fondements

> Article L. 714-6 b) :

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait :

(...)

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »

> Le Règlement sur la marque de l'Union européenne possède un mécanisme identique à l'article 58, paragraphe 1, c) :

« Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services ».

> Différences entre ces textes ?

1. Le texte européen souligne à la différence du texte français **de l'usage déceptif qui encourt la déchéance peut être réalisé par le titulaire de la marque ou avec son consentement, donc possiblement par l'usage d'un licencié.** Ce qui implique une vigilance du titulaire au moment de la contractualisation de la licence.
2. Le texte français, **le terme « devenu » signifie que la marque a connu un début d'exploitation qui n'était pas déceptif, mais qui a évolué et dont les conditions d'exploitation ont changé.** *Quid* du premier usage ? Le texte européen n'a pas cette ambiguïté.

> Conditions ?

1. La déceptivité doit être **manifeste**, elle est **appréciée *in concreto*** en fonction d'un contexte de commercialisation.
2. L'existence **d'une intention d'induire en erreur**, de **manœuvres dolosives** de la part du titulaire sont des faits générateurs de la tromperie. *Quid* de l'absence dolosive du titulaire ?

(v. N. Bouche, La déchéance de la marque devenue déceptive, RJDA, 2002/3, p. 186)

2. Champ d'application de la marque devenue trompeuse

□ Sur les marques géographiques

Les marques géographiques subissent « un double écueil les inscrits potentiellement entre descriptivité et déceptivité » (C. Le Goffic, « Les marques géographiques dans la tourmente », P. Ind, 2023, étude 6).

Com. 7 sept. 2022, n°15-28.822, Galettes de Belle Isle

- > **Faits** : La société Biscuiterie du Guer, spécialisée dans la biscuiterie bretonne, devenue Galette de Belle Isle, exploite la marque éponyme déposée en 1995. En 2011, elle assigne la société Kerfood au motif que les marques Petits sablés de belle ile et le Petit Bellilois constituent une contrefaçon de sa marque.
- > **Décision de la Cour de cassation**. Elle confirme la décision de la Cour d'appel (Rennes, 3^e ch. Com., 13 oct. 2015, n°13/03463) et prononce la déchéance de la marque Galette de Belle Isle sur le fondement de l'article L. 714-6 b) du CPI.

2. Champ d'application de la marque devenue trompeuse

❑ Sur les marques géographiques

Les marques géographiques subissent « un double écueil les inscris potentiellement entre descriptivité et déceptivité » (C. Le Goffic, « Les marques géographiques dans la tourmente », P. Ind, 2023, étude 6).

❖ Com. 7 sept. 2022, n°15-28.822, Galettes de Belle Isle

- > **Faits** : La société Biscuiterie du Guer, spécialisée dans la biscuiterie bretonne, devenue Galette de Belle Isle, exploite la marque éponyme déposée en 1995. En 2011, elle assigne la société Kerfood au motif que les marques Petits sablés de belle île et le Petit Bellilois constituent une contrefaçon de sa marque.
- > **Décision de la Cour de cassation**. Elle confirme la décision de la Cour d'appel (Rennes, 3^e ch. Com., 13 oct. 2015, n°13/03463) et prononce la déchéance de la marque Galette de Belle Isle sur le fondement de l'article L. 714-6 b) du CPI.

Analyse objective des conditions d'exploitation de la marque.

Cour a particulièrement détaillé ces conditions :

- « le nom commercial La Biscuiterie des Iles permettait à ses produits de bénéficier de la notoriété de [Localité 1],
- l'utilisation faite par la société de signes évoquant **l'univers maritime** (mouette, phare) était également accompagnée de références explicites à [Localité 1]
- sur les emballages de ses galettes, tels que les boîtes en fer portant sur leur couvercle des photographies des principaux lieux touristiques de [Localité 1], tels que Le Palais, le port de [Localité 5], avec la mention [Localité 1] figurant sur un panneau touristique ou en surimpression Comptoir de [Localité 1], **sans qu'aucune mention du lieu de fabrication de Belle Isle en Terre et des coordonnées du producteur n'apparaissent, sauf à retourner la boîte ;**
- qu'il était encore justifié de la commercialisation des Galettes de Belle Isle fabriquées par la Biscuiterie du Guer dans des boîtes en fer ne portant sur le dessus que la seule inscription [Localité 1] ou encore que celle-ci avait pu décrire à des fins commerciales son produit les Galettes de Belle Isle comme une galette au beurre qu'elle fabriquait dans le respect de tradition familiale à Belle Isle en Mer ;
- **que ces caractéristiques faisant faussement référence à [Localité 1] étaient susceptibles de déterminer le choix de la clientèle, quand ces produits étaient fabriqués dans les Côtes d'Armor, dans un village dans les terres à plus de 180 km de [Localité 1] dans le Morbihan ;**
- que de nombreux consommateurs avaient indiqué dans des courriers avoir acheté des Galettes de Belle Isle commercialisées par la Biscuiterie du Guer en pensant que les biscuits étaient fabriqués sur l'île de [Localité 1] ;
- **que la marque Les Galettes de Belle Isle était devenue, du fait de son propriétaire, propre à induire en erreur sur la provenance géographique des produits commercialisés sous cette marque. »**

❖ CA Paris, 22 oct. 2010, n°09/11691

Cour d'appel de Paris n'a pas reconnu la déchéance pour cause de déceptivité relative à la marque « Salakis »

Décision : « Considérant que l'appréciation du caractère trompeur doit être portée à la date de la demande en déchéance, par référence à la perception que peut avoir du signe pris en lui même, le consommateur d'attention moyenne, concerné par les produits ou services visés au dépôt ; Considérant qu'il incombe au demandeur à la déchéance d'établir que le signe déposé est devenu propre à provoquer une tromperie effective du consommateur ou du moins, **un risque suffisamment grave de tromperie pour que la déchéance des droits du titulaire puisse être prononcée** ;

les conditionnements sous lesquels la société Des Caves commercialise ses fromages sont évocateurs d'un paysage maritime avec couleurs bleues et blanches, sans référence particulière cependant à la Grèce ;

les campagnes de communication dont l'importance et la récurrence sur plusieurs années ne sont pas contestées ont été conçues sur des références faites, sur un mode humoristique, à la Grèce, à la Mythologie, à une prononciation évocatrice d'une prétendue consonance ;

Considérant que ces références répétées n'ont en effet pu que rapprocher la perception de ce produit laitier de l'univers de la Grèce, pays d'origine de la feta ».



Analyse objective des conditions d'exploitation de la marque.

❖ Com. 28 nov. 2006, n°04-14.124

Décision :

« Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats et notamment des sondages produits par l'association, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le whisky "Cromwell's rare blended whisky" mis en bouteille par la société pour la société Cromwells International n'est pas présenté comme un whisky écossais, que le nom "Cromwell" évoque le passé historique de l'Angleterre, que, ni ce nom ni l'utilisation de la langue anglaise sur l'étiquette ne sont de nature à établir un lien dans l'esprit du consommateur entre l'Écosse et la boisson en cause, que le terme "blended" qui signifie qu'un whisky est issu d'un assemblage de whiskies n'est pas spécifique au whisky écossais, que l'étiquette du produit litigieux ne fait aucune allusion à l'Écosse, à ses traditions ou à ses paysages, que le fait que la société commercialise également sous une présentation similaire à celui du "Cromwell's rare blended whisky", un whisky écossais dénommé "Cromwell's Royal De Luxe Scotch Whisky" n'est pas de nature à entraîner un risque de confusion entre le whisky litigieux et un whisky écossais dès lors que ni la forme identique des bouteilles contenant ces deux whiskies, ni la composition similaire des étiquettes de ces bouteilles ne constituent des éléments identifiant, aux yeux du consommateur français, un whisky comme étant d'origine écossaise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la présentation d'ensemble du "Cromwell's rare blended whisky", **qui ne conduit pas le public moyennement attentif à attribuer à ce produit une origine écossaise, n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties relative au pourcentage de whisky écossais vendu en France, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ;**

Et attendu, en second lieu, que **la cour d'appel a pu déduire du fait que le risque de confusion invoqué par l'association entre le whisky litigieux et un whisky d'origine écossaise n'était pas démontré, que la non indication sur l'étiquette de la bouteille du "Cromwell's rare blended whisky" de l'origine de ce whisky n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à la recherche invoquée par la dernière branche du moyen que ses constatations rendaient inutiles, légalement justifié sa décision ».**



La motivation de la Cour s'attache peu à l'exploitation devenue trompeuse au soutien de la déchéance.

❑ Sur les marques patronymiques

Arrêts Ines de la Fressange

Faits Inès de la Fressange a été licenciée de la société et n'exerçait plus d'activité artistique sur les produits commercialisés sous la marque éponyme. Alors que le titulaire tente de maintenir artificiellement un lien entre les produits commercialisés sous la marque et la notoriété d'Inès de la Fressange.

❖ **La CA de Paris 15 décembre 2004, n°04/20120** : les marques sont devenues décevantes à la suite du licenciement d'Inès de la Fressange, justifiant de prononcer la déchéance.

« Mais considérant que si le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale, au demeurant contestée par Inès de la Fressange en ce qui concerne la société IF 2, enseigne, nom commercial ou marque, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la fonction de toute marque qui est un signe servant à distinguer des produits et services, pour garantir au consommateur et à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué ;

Or, considérant que, la marque constituée d'un nom patronymique, d'un prénom ou de la combinaison des deux ayant acquis une notoriété telle qu'ils deviennent un signe évocateur et indicateur pour le consommateur, ce dernier lie d'évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l'identité est déclinée à titre de marque ;

Que la marque doit être et demeurer un instrument loyal d'information du consommateur, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance d'une marque qui, en raison d'une modification dans les conditions d'exploitation de celle-ci du fait de son propriétaire, est devenue décevante ;

Que tel est le cas en l'espèce puisque, depuis son licenciement intervenu en 1999 et imputable à la société IF 2, Inès de la Fressange n'exerce plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous le signe des marques litigieuses, alors même qu'il résulte des pièces versées à la procédure **que la société IF 2 tente de maintenir artificiellement dans l'esprit des consommateurs un lien entre l'image attachée à la personnalité de Inès de la Fressange et les produits vendus sous les signes contestés (...)** ».

❖ **Com. 31 janvier 2006, n°05-10.116** censure la décision de la CA sur le fondement de l'article 1628 du Code civil en considérant que le cédant des marques litigieuses n'est pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur.

« Attendu que l'arrêt déclare Mme de La Y... recevable en son action en déchéance des droits sur les marques, au motif qu'elle a un intérêt légitime à voir prononcer la déchéance de marques dont les signes sont composés de son nom ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que **Mme de La Y..., cédante, n'était pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur**, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Quelques mois plus tard...

❖ **CJUE 20 mars 2006, aff. C-259/04, Elisabeth Florence Emanuel**, dont les faits en l'espèce sont quasi identique à ceux de l'affaire Inès de la Fressange.

« La dénomination " Elisabeth Emanuel " ne peut être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu'elle désigne. **En revanche, il appartiendrait au juge national d'examiner si, dans la présentation de la marque (...), il n'existe pas une volonté de l'entreprise ayant introduit la demande d'enregistrement de celle-ci de faire croire au consommateur que Mme Emanuel est toujours la créatrice des produits portant ladite marque ou qu'elle participe à leur création.** Il s'agirait, en effet dans ce cas, **d'une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive**, mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l'article 3 de la directive 89/104/CEE et qui, de ce fait, n'affecterait pas la marque elle-même et, par voie de conséquence, la possibilité de l'enregistrer (attendus 48 et s.) ».

Arrêts Castelbajac

Faits : les marques « JC de Castelbajac » et « Jean-Charles de Castelbajac » ont été cédées à la suite d'un redressement judiciaire à la société PMJC. Il poursuivait toutefois une activité dans la société en qualité de directeur artistique, afin d'assurer l'adéquation entre l'image des marques et des articles commercialisés avec l'image. La fin de ce contrat de prestation a marqué un tournant dans la relation qui a entre autres procédures abouti à un conflit où la société PMJC assigne M. Jean-Charles de Castelbajac en contrefaçon. Ce dernier sollicite reconventionnellement la déchéance des marques verbales cédées.

❖ **CA Paris 12 octobre 2022, n°20/11.628 :**

« Ceci étant exposé, c'est à juste raison que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société PMJC en retenant que le manquement à la garantie d'éviction ne constitue pas une irrecevabilité à agir mais une éventuelle faute distincte, susceptible, si elle est établie, d'engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l'article 1630 du code civil et que la garantie invoquée ne peut en tout état de cause être opposée pour rendre irrecevable une demande fondée, comme en l'espèce, sur le comportement prétendument fautif du cessionnaire des droits patrimoniaux litigieux ».

❖ **Com. 28 février 2024, n°22-23.833 (suite et non fin !)**

« La Cour de cassation juge **que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du Code civil et n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur** (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 05-10.116).

Toutefois, **la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute.**

S'agissant du droit sur une marque, il est soumis, pour son maintien même, à diverses conditions d'usage. En particulier, la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions **de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie** (CJCE, 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, point 41).

Au surplus, le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d'identifier l'existence d'une tromperie effective du public ou d'un risque grave d'une telle tromperie.

Il convient en conséquence de juger désormais qu'il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 10 lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d'une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

L'arrêt ne relève qu'au soutien de sa demande de déchéance pour déceptivité, M. [W] [X] fait valoir que, depuis la fin de leur collaboration organisée par le protocole de prestation de services du 21 juillet 2011, **la société Pmjc exploite les marques cédées de façon à laisser le public croire qu'il est l'auteur des créations sur lesquelles ces marques sont apposées.**

Il en résulte que **l'action formée par M. [W] [X] n'est pas irrecevable nonobstant la garantie d'éviction due à la société Pmjc, cessionnaire** ».

❖ **Com. 28 février 2024, n°22-23.833 (suite et non fin !)**

« La Cour de cassation juge **que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l'article 1628 du Code civil et n'est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l'éviction de l'acquéreur** (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 05-10.116).

Toutefois, **la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l'éviction est due à sa faute.**

S'agissant du droit sur une marque, il est soumis, pour son maintien même, à diverses conditions d'usage. En particulier, la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions **de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie** (CJCE, 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, point 41).

Au surplus, le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d'identifier l'existence d'une tromperie effective du public ou d'un risque grave d'une telle tromperie.

Il convient en conséquence de juger désormais qu'il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 10 lorsque l'action en déchéance pour déceptivité acquise d'une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire.

L'arrêt ne relève qu'au soutien de sa demande de déchéance pour déceptivité, M. [W] [X] fait valoir que, depuis la fin de leur collaboration organisée par le protocole de prestation de services du 21 juillet 2011, **la société Pmjc exploite les marques cédées de façon à laisser le public croire qu'il est l'auteur des créations sur lesquelles ces marques sont apposées.**

Il en résulte que **l'action formée par M. [W] [X] n'est pas irrecevable nonobstant la garantie d'éviction due à la société Pmjc, cessionnaire** ».

Question préjudicielle :

« **Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n'est plus le cas ?** ».

A suivre...

II. Promesses non tenues : la sanction de la déchéance

1. Sanction de la déchéance et articulation avec d'autres sanctions

❑ Déchéance et Nullité

❖ CA Paris, 4^e ch. Sect. A, 19 oct. 2005, n°04/19319

Marque PREMIER SUR LE MATIN désignant des émissions radiophoniques, nullité ou déchéance ?

"Il résulte des dispositions de l'article L. 711-3-c) du Code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque un signe de nature à tromper le public. C'est le signe en lui-même qui doit être trompeur au regard des produits ou services désignés dans le dépôt, dont l'appréciation du caractère déceptif ou non doit être faite, par rapport à la perception qu'en a le public, en considération du risque d'erreur ou de confusion qu'il crée. **Peu importe le contexte factuel dans lequel la marque a été déposée puisque, le caractère déceptif d'une marque doit être apprécié en considération de la marque en elle-même indépendamment du contexte et de l'usage qui en est fait** ».

(Confirmé par Com. 2 mai 2007, 05-22.029)

❖ **Com. 15 mars 2017 n°15-19.513 (Poyferré)**

Faits :

Le château Loville Poyferré a obtenu l'annulation de la marque « Baron Poyferré » en raison de son caractère trompeur.

Décision :

« Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la marque « Baron de [Q] » à raison de son caractère déceptif, l'arrêt constate que cette marque est enregistrée afin de désigner « les boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floç de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool », puis retient qu'il n'existe aucun risque de confusion sur la provenance des produits, dès lors que le consommateur concerné, qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille de tels produits, issus du Domaine de Jouanda dans les Landes et portant cette marque, ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l'exploitation « Château Léoville [Q] », située dans le Médoc, commercialisé sous la marque complexe éponyme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'enregistrement de cette marque ne précise pas l'origine géographique du vin qu'elle désigne, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ses conditions d'exploitation, a violé le texte susvisé »

❑ Déchance et pratiques commerciales trompeuses

L. 121-1 du Code de la consommation

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».

Si les objectifs ne sont pas éloignés (CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04), les effets sont toutefois très différents.

❖ **Com. 21 janvier 2014, n°12.24.959 (arrêt Confi'Pure)**

"Mais attendu, en premier lieu, que la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l'étiquetage a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné ; **que l'arrêt en déduit exactement que la déceptivité d'une marque s'apprécie au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et non de celles des articles R. 112-1 et R. 112-7 du code de la consommation ;**"

Les sanctions sont différentes, mais complémentaires.

2. Quelques éléments procéduraux

❖ Intérêt à agir ?

Aucune restriction sur les personnes pouvant intenter une action en déchéance pour cause de marque devenue trompeuse.

❖ Charge de la preuve ?

Il incombe au demandeur qui introduit une demande en déchéance de prouver que le terme est devenu trompeur. Il doit encore prouver que c'est l'utilisation faite par le titulaire qui cause cet effet trompeur. Si l'utilisation est faite par une tierce partie, il incombe au demandeur en déchéance de prouver que le titulaire a consenti à l'usage, sauf si le tiers est un licencié.

❖ Date à prendre en considération ?

La déchéance n'emporte pas la disparition rétroactive, elle est prononcée au jour de la demande en justice. Il est donc possible de sanctionner des actes de contrefaçon intervenus avant la déchéance et non encore prescrits.

Conclusion ...

Peu de contentieux.... Il y aurait donc la plupart du temps une conformité entre les raisons originelles du dépôt avec l'usage de la marque dans le temps par les déposants ... ou une préférence de l'action en nullité ? Ou la qualité de vos conseils 😊

Quelques décisions d'actualité qui ont permis de :

- préciser la notion de tromperie en droit des marques, particulièrement pour les éléments extrinsèques de la marque
- souligner l'importance de l'élément subjectif de la tromperie (intention de nuire)
- Interroger la recevabilité d'une action en déchéance des droits pour déceptivité qui tend à l'éviction de l'acquéreur

On peut faire le pari de l'intérêt croissant de l'article L. 714-6 CPI, car après tout ...

“L'avenir, c'est la trahison des promesses.” (Daniel Pennac).



Merci de votre attention

Contact : amelie.favreau@univ-grenoble-alpes.fr

LinkedIn [amelie-favreau](#)



L'IMPACT DES RESTRICTIONS LÉGALES SUR LA PERTE DU DROIT

ANDREJ STEC

Référendaire au TUE



Perte et/ou limitation de droits.

Effets législatifs et jurisprudentiels

Andrej Stec, référendaire, Tribunal de l'Union européenne

Cette présentation ne porte que sur les opinions de l'auteur et
non de l'institution.



Limitations législatives et jurisprudentielles...

Conditionnement: Produits de tabac, produits sucrés,
« fast food », alcool?

Abus de (sa propre) marque? Qualité/États membres
Induire un consommateur en erreur?... Limites...

Conséquence d'une perte de droit: Reprise possible?

Absence d'action législative?... Evergreening/Morale

Procédure/perte de droit d'invoquer un droit antérieur

La Saga « initiale »: les marques et le tabac...

...protection du consommateur.....les fonctions des marques...

...droit positif? ...droit négatif?

- > **Directive 2014/40/UE** du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au **rapprochement** des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres **en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes**, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
 - > *JO L 127 du 29.4.2014, p. 1–38*
- > **Directive 89/622/CEE** du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le **rapprochement** des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière **d'étiquetage des produits de tabac**
 - > *JO L 359 du 8.12.1989, p. 1–4*
- > **Directive 2003/33/CE** du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le **rapprochement** des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres **en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac**
 - > *JO L 152 du 20.6.2003, p. 16–19*

Arrêts pertinents.... Historiques... ...et actuels...

- > arrêt du 4 mai 2016, [Philip Morris Brands e.a.](#) (C-547/14, EU:C:2016:325)
- > arrêt du 30 janvier 2019, [Planta Tabak](#) (C-220/17, EU:C:2019:76)
- > arrêt du 4 mai 2016, [Pillbox 38](#) (C-477/14, EU:C:2016:324)
- > arrêt du 10 décembre 2002, [British American Tobacco \(Investments\) et Imperial Tobacco](#) (C-491/01, EU:C:2002:741)
- > ***Bundesgerichtshof, arrêt du 26.10.2023, I ZR 176/19, Zigarettenausgabeautomat III (Distributeur automatique de cigarettes III)***
- > arrêt du 9 décembre 2021, [Pro Rauchfrei](#) (C-370/20, EU:C:2021:988)
- > arrêt du 9 mars 2023, [Pro Rauchfrei II](#) (C-356/22, EU:C:2023:174)
- > **Décision du panel de l'OMC du 28 juin 2018 (Australie – « Plain packaging »)**

Directive 2014/40/UE: Article 8 - Dispositions générales

- > 1. Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage extérieur porte les **avertissements sanitaires** prévus au présent chapitre dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché.
- > 2. Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée et ne sont pas commentées, paraphrasées ou ne font pas l'objet de référence de quelque manière que ce soit.
- > 3. Les États membres veillent à ce que les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur soient imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible et ne soient pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément lors de la mise sur le marché des produits du tabac. (...) Les avertissements sanitaires **restent intacts** lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement (...)
- > 5. Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 9, 10, 11 et 12 sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque le paquet est fermé. (...)

Directive 2014/40/UE: Article 13 - Présentation du produit

1. **L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:**
 - a) contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac;
 - b) suggère qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;
 - c) évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci;
 - d) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;
 - e) suggère qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement.
2. Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent pas d'avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type «deux pour le prix d'un» ou d'autres offres similaires. (...)

Arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a. (C-547/14, EU:C:2016:325)

Point 61: (Articles 168, paragraphe 1, et 114, paragraphe 3, TFUE)

...Dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes doit être garantie...

Points 73 et suivants: ... Les États membres conservent la faculté d'imposer des exigences additionnelles relatives, par exemple:

- aux couleurs des conditionnements ou
- quant à une normalisation accrue de ceux-ci ...

1) L'article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE (...), doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent maintenir ou instaurer de nouvelles exigences en ce qui concerne les aspects du conditionnement des produits du tabac qui ne sont pas harmonisés par cette directive.

Arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a. (C-547/14, EU:C:2016:325)

2) L'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens qu'il interdit l'apposition, sur l'étiquetage des unités de conditionnement, sur l'emballage extérieur ainsi que sur les produits du tabac proprement dits, des informations faisant l'objet de cette disposition, même si celles-ci sont matériellement exactes.

3) L'examen des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen's Bench (chambre administrative)] n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 7, 18 et 24, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/40, ainsi que celle des dispositions figurant au titre II, chapitre II, de cette directive.

Arrêt du 30 janvier 2019, Planta Tabak (C-220/17, EU:C:2019:76)

- > (...)
- > 5) L'article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens **qu'il impose aux États membres d'interdire l'utilisation d'informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif même s'il s'agit d'informations non publicitaires et que l'utilisation des ingrédients concernés demeure autorisée.**
- > 6) L'examen de la troisième question préjudicielle **n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 13, paragraphe 1, sous c),** et paragraphe 3, de la directive 2014/40.

Arrêt du 30 janvier 2019, Planta Tabak (C-220/17, EU:C:2019:76)

- > *Sur la troisième question, sous b)*
- > 91 Par la troisième question, sous b), la juridiction de renvoi se demande **si, en raison des restrictions considérables d'utilisation des marques commerciales prévues à l'article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40, cette disposition méconnaît l'article 17 de la Charte.**
- > 92 Il convient de relever que **le droit de propriété**, consacré à l'article 17 de la Charte, **concerne également, conformément au paragraphe 2 de cet article, la propriété intellectuelle.**
- > 93 **En interdisant que l'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur** ainsi que le produit du tabac proprement dit mentionnent les marques commerciales évoquant tout arôme, l'article 13, paragraphe 1, sous c), de la directive 2014/40, lu conjointement avec l'article 13, paragraphe 3, de cette directive, **restreint l'utilisation de ces marques.**
- > 94 Toutefois, le droit de propriété **n'apparaît pas comme une prérogative absolue**, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C-416/10, EU:C:2013:8, point 113).
- > 95 Or, cette considération trouve notamment son reflet dans la manière dont il convient de mettre en œuvre **le principe de proportionnalité** en vertu de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, point 47).

Arrêt du 30 janvier 2019, Planta Tabak (C-220/17, EU:C:2019:76)

- > 96 Conformément à cette dernière disposition, toute limitation de l'exercice des droits et des libertés consacrés par la Charte doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, doit être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du 4 mai 2016, Pillbox 38, C-477/14, EU:C:2016:324, point 160).
- > 97 **En l'occurrence**, il y a lieu de constater que **la restriction de l'utilisation** des marques commerciales a été posée par la directive 2014/40 et qu'elle **ne concerne que l'utilisation, par les fabricants, de leurs marques sur l'étiquetage des unités de conditionnement, sur l'emballage extérieur et sur le produit du tabac proprement dit** sans porter atteinte, partant, à la substance même de leur droit de marque, cela afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé lors de l'élimination des entraves découlant des législations nationales en matière d'étiquetage [voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, point 150].

Arrêt du 30 janvier 2019, Planta Tabak (C-220/17, EU:C:2019:76)

- > 98 En effet, la directive 2014/40 laisse aux titulaires des marques commerciales, visées à son article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, la liberté de les exploiter de toute autre manière, comme notamment au moyen de la vente en gros, que celles visées par lesdites dispositions. Par conséquent, la restriction de l'utilisation des marques commerciales énoncée au point 93 du présent arrêt n'équivaut pas à une privation de propriété.
- > 99 En outre, dès lors que, selon le considérant 16 de la directive 2014/40, les produits du tabac contenant un arôme caractérisant facilitent l'initiation à la consommation de tabac et ont une incidence sur les habitudes de consommation, l'interdiction d'apposition sur l'étiquetage des unités de conditionnement, sur l'emballage extérieur et sur le produit du tabac proprement dit des marques évoquant un arôme est de nature à diminuer leur attrait et répond à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union en contribuant à garantir un niveau de protection élevé de la santé publique.
- > 100 Il s'ensuit que l'examen de la troisième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40.

**Arrêt du 26.10.2023, I ZR 176/19, Zigarettenausgabeautomat III
(Distributeur automatique de cigarettes III) (DE)**



Arrêt du 26.10.2023, I ZR 176/19, Zigarettenausgabeautomat III (Distributeur automatique de cigarettes III) (DE)

JS, gérant de deux supermarchés situés à Munich (Allemagne), a installé, depuis le 20 mai 2017, des distributeurs automatiques de paquets de cigarettes au niveau des caisses de ces supermarchés.

Les paquets de cigarettes étaient stockés à l'intérieur de ces distributeurs si bien que ces paquets n'étaient pas visibles par les clients. Les touches de sélection desdits distributeurs permettaient certes d'identifier différentes marques de cigarettes avec une représentation graphique, mais sans présenter les avertissements sanitaires réglementaires.

Pour acheter un paquet de cigarettes, le client devait solliciter le déblocage du distributeur auprès du personnel de caisse. **Il devait ensuite appuyer lui-même sur la touche correspondante au paquet de cigarettes sélectionné, lequel était alors envoyé directement sur le tapis roulant de la caisse pour permettre au client de le payer.**

Arrêt du 26.10.2023, I ZR 176/19, Zigarettenausgabeautomat III (Distributeur automatique de cigarettes III) (DE)

- > La Cour fédérale de justice a jugé, en suivant l'interprétation de l'article 8 de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes retenue par la Cour de justice dans l'affaire C-356/22, **que les images des paquets de cigarettes sur les touches de sélection des distributeurs automatiques au niveau des caisses des supermarchés doivent reproduire les avertissements sanitaires réglementaires.**
- > En premier lieu, sur la base des réponses données par la Cour dans l'affaire C-356/22, la haute juridiction a confirmé que **la demande visant à interdire la mise en vente de paquets de cigarettes au moyen de distributeurs automatiques dans lesquels les avertissements sanitaires apposés sur les paquets ne sont pas visibles de l'extérieur, n'était pas fondée.** Elle a retenu que, dans un tel cas, **les avertissements sanitaires ne sont pas dissimulés** au sens de l'article 8, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2014/40/UE, dans la mesure où le consommateur ne peut pas voir le paquet de cigarettes et n'éprouvera donc aucun désir d'achat.

Arrêt du 26.10.2023, I ZR 176/19, Zigarettenausgabeautomat III (Distributeur automatique de cigarettes III) (DE)

- > En second lieu, en se fondant sur les réponses fournies par la Cour dans l'affaire C-370/20, la haute juridiction a, cependant, **ordonné de cesser l'utilisation d'images de paquets de cigarettes sans avertissements sanitaires sur les touches de sélection des distributeurs automatiques.**
 - > **Une telle image, qui n'est pas une reproduction fidèle d'un paquet de cigarettes, mais qui rappelle un tel paquet, peut également déclencher un désir d'achat et doit donc comporter un avertissement sanitaire, conformément à l'article 8, paragraphe 8, de la directive 2014/40/UE.**
- > <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=135406&pos=0&anz=1>
- > <https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/2023178.html>
- > [Urteil des I. Zivilsenats vom 26.10.2023 - I ZR 176/19 -](#)

Panel de l'OMC (28 juin 2018) : Australie (« Plain Packaging ») ... marques... droits négatifs? (interdictions d'utilisation...)

- > Haut niveau de standardisation du conditionnement des produits de tabac
- > Interdiction d'usage des marques, à l'exception d'une version standardisée
- > Couleur unique (« drab dark brown »)
- > Recours notamment par le Honduras, la République Dominicaine, Cuba et l'Indonésie (initialement, l'Ukraine était également impliquée)
- > La loi australienne n'a pas été considérée comme inconsistante avec les traités internationaux en question (ADPIC, OMC)
- > **Droits « négatifs » liés à une marque**
 - > *Dr. Siegfried Broß*, Richter des Bundesverfassungsgerichts a. D. (**Marke und Schutz des Eigentums – Überlegungen zur Einschränkung von Marken unter Gemeinwohlaspekten**); *M^{me} M. Grabrucker*, Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht a.D., sur cette même question, GRUR 2018.

Panel de l'OMC (28 juin 2018) : Australie (« Plain Packaging ») ... marques... droits négatifs? (interdictions d'utilisation...)

....pas de violation de l'article 6quinquies de la Convention de Paris...

« prévoit que toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays ayant adhéré à cette convention, sous les réserves indiquées dans cet article »

....il n'a pas été démontré que les mesures rendaient impossible d'accéder au statut de **marques renommées** ou de garder un tel statut...

Impact actuel: La liste des produits éventuellement concernés... peut varier dans le futur... (Sucres, « fast food » - 4 catégories de nocivité)

À souligner: l'analyse de la question de la proportionnalité...

- > Quelques références scientifiques (faisant suite aux discussions avec des professionnels de santé):
- > <https://www.who.int/news/item/03-07-2023-who-recommends-stronger-policies-to-protect-children-from-the-harmful-impact-of-food-marketing>
- > <https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/news/behind-the-headlines/ultra-processed-foods>
- > <https://www.unicef.org/media/142621/file/UNICEF-WHO%20Toolkit%20to%20Protect%20Children%20from%20the%20Harmful%20Impact%20of%20Food%20Marketing.pdf>
- > <https://www.fdiworlddental.org/promoting-oral-and-general-health-norways-move-ban-marketing-unhealthy-foods-children>
- > <https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/german-minister-wants-to-ban-junk-food-ads-for-children/>
- > **“Like cigarettes, junk food should come with a warning: ‘Can kill’”-[Martha Gill](#) (*Guardian* – 25/2/2024)**
- > **Voir également: Les nouvelles politiques en Suisse: BILANZ, 02/Feb.2024: « Zuckerschutz für Kinder » (pages 71 et suivantes): « Werbeverbote: Der Bundesrat will Kinder vor Marketing für Süßigkeiten schützen. Die Industrie fürchtet einschneidende Gesetze.**

Données scientifiques: certaines analogies? (effets nocifs sur la santé – des législateurs en train d’analyser les limites à la publicité?)

Produits nutritionnels à risque accru (« Ultra-processed food »):

- la glace (pour enfants) ;
- les viandes: saucisses, jambon ;
- les céréales (petit déjeuner) ;
- le pain produit de manière industrielle ;
- les biscuits ;
- les boissons ‘sucrées’ ;
- les yaourts (aux fruits) ;
- les soupes préparées (instantanées) ;
- le Whiskey, le gin, le rhum...

> <https://www.safefoodadvocacy.eu/european-commission-releases-study-on-children-exposure-to-marketing-of-high-in-fat-salt-or-sugar-hfss-foods/>

Revision of EU marketing standards for certain 'breakfast' directives [EU Legislation in Progress] - (EN slide)

> [Revision of EU marketing standards for certain 'breakfast' directives | Think Tank | European Parliament \(europa.eu\)](#)

“The marketing standards established by the 'breakfast directives' are more than 20 years old. Over time, food **markets have evolved substantially, driven by innovation and changes in consumer demand and expectations. Taking this shift into account, on 21 April 2023 the European Commission proposed to update some of the rules governing a set of directives on food products – the 'breakfast' directives – including the marketing standards they introduced.**

The revision also echoes key messages of the EU's 'farm to fork' strategy, which addresses the challenges of sustainable food systems and recognises the strong links between 'healthy people, healthy societies and a healthy planet'. **Changes include modifying the definition of marmalade, cutting sugar in fruit juice and introducing stricter origin labelling for honey and clearing the way for the manufacture of lactose-free evaporated milk.** In their feedback, most stakeholders focused on **honey labelling**, voicing disappointment with the proposal's lack of ambition and calling for indicating each country of origin, in descending order, and its respective share of honey. In Parliament, the rapporteur of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI), Alexander Bernhuber (EPP, Austria), presented his draft report on 20 September 2023. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.”

L'article L. 3323-4 du code de la santé publique (FR)

> Article L3323-4

> Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

>

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

> La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

> Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'[article L. 431-1 du code de la consommation](#) ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

> Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.

> Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Exemple récent de la relation entre une publicité de marque et l'objectif de santé publique: arrêt S.A.S.U. AB INBEV FRANCE (“Buuuud”/”King of Beers”)..... Une connivence avec le sport?

> COUR D'APPEL DE PARIS, ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023, Pôle 1 - Chambre 3

> N° RG 22/20719-N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2WO

> « (...) le premier juge a exactement rappelé, aux termes de motifs que la cour adopte, **la proximité de la date du dépôt de la marque avec le début de la Coupe du monde de football, dont l'appelante était partenaire officielle.** Il a également exactement caractérisé, à l'aide de nombreux exemples, l'emploi de la **locution « Buuuut »** par les commentateurs sportifs et les amateurs de football, **de sorte que la marque litigieuse installe à l'évidence une connivence dans l'esprit du public entre le football et la boisson alcoolisée,** sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à des considérations de type phonétique sur la prononciation de la marque litigieuse en France, étant observé que la lettre « u » ne se prononce jamais en français comme en anglais. **Manifestement, l'emploi de cette marque ne se rattache pas à l'un des éléments dont l'indication est autorisée par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et constitue une violation manifeste de ses dispositions.**”

Exemple récent de la relation entre une publicité de marque et l'objectif de santé publique: arrêt S.A.S.U. AB INBEV FRANCE (“Buuuud”/”King of Beers”)

Sur l'utilisation de la marque King of beers:

- > Cependant, le premier juge a exactement retenu, aux termes de motifs que la cour adopte, que la mention « King of beers » n'évoque en aucune manière une modalité de vente, pas plus qu'une distinction, puisqu'il s'agit d'une simple manifestation d'autosatisfaction, ni son origine américaine, les États-Unis s'étant précisément illustrés à leur naissance par l'abandon du système de gouvernement monarchique.
- > Le constat du premier juge que la marque litigieuse ne se rattache à aucun des éléments dont l'évocation est autorisée par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique sera donc maintenu, de même que sa caractérisation du trouble manifestement illicite résultant de l'association de la boisson alcoolique aux attributs de pouvoir et de puissance qu'inspire la référence à la royauté, constituant ainsi une incitation à la consommation excessive d'alcool et contrevenant à l'objectif de santé publique de lutte contre l'alcoolisme, et ce quand bien même il s'agirait de la dénomination du produit voulue par le fabricant.

Les limitations concernent tout type de produit nocif pour la santé: arrêt S.A.S.U. AB INBEV FRANCE (“Buuuud”/”King of Beers”)

Sur l'utilisation de la marque King of beers:

- > L'ordonnance sera confirmée dans ses dispositions concernant la marque « King of beers », **la mesure de remise en état prononcée sous astreinte apparaissant proportionnée à la nécessité de mettre fin au trouble illicite.**
- > Ainsi que l'a relevé le premier juge, les publicités litigieuses étant **illicites du seul fait de leur contenu**, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la licéité de leur support au regard des dispositions de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique

...Introduction... Fonction des marques: contrôle de la qualité?

Renvoi à l'entreprise responsable du contrôle...

- > Arrêt du 8 juin 2017, [W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze](#) (C-689/15, EU:C:2017:434)
- > (...) 30 L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) **s'interroge, en outre, sur le point de savoir si, dans des circonstances telles que celles au principal, la marque doit être considérée comme étant de nature à tromper le public, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement. En effet, en l'occurrence, le VBB ne contrôlerait qu'exceptionnellement la qualité des produits mis en vente par ses preneurs de licence.**

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

- > « 1) L'utilisation, en tant que **label de qualité**, d'une marque **individuelle** peut-elle être considérée comme **un usage** en tant que marque au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 à l'égard des produits pour lesquels ce label est utilisé ?
- > 2) **Au cas où il serait répondu par l'affirmative à la première question** : faut-il, conformément aux dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous g), ou à une application mutatis mutandis de l'article 73, sous c), du règlement n° 207/2009, **déclarer la nullité ou la déchéance d'une telle marque lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à ce signe ?** »

Arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434)

- > 41 S'agissant des **marques individuelles**, cette fonction essentielle consiste à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final **l'identité d'origine** du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, **elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité** (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 28 ; du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, point 48, et du 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, point 20).

Arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434)

> 42 La nécessité, dans le cadre de l'application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d'un usage conforme à la fonction essentielle d'indication d'origine traduit le fait que, **si une marque peut, certes, également faire l'objet d'usages conformes à d'autres fonctions**, telles que celle consistant à garantir la **qualité** ou celles de **communication, d'investissement** ou de **publicité** (voir, notamment, à ce sujet, arrêts du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 58, ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, point 38), **elle est toutefois soumise aux sanctions prévues à ce règlement lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle n'a pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle.** Dans ce cas, le titulaire de la marque est, selon les modalités énoncées à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, déclaré déchu de ses droits, à moins qu'il puisse se prévaloir de justes motifs pour ne pas avoir entamé un usage permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle.

Arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434)

- > 1) L'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que l'apposition d'une **marque individuelle** de l'Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité n'est pas un usage en tant que marque relevant de la notion d'« usage sérieux » au sens de cette disposition. L'apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d'une entreprise unique sous le contrôle de laquelle lesdits produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire de cette marque est habilité à interdire, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l'apposition par un tiers d'un signe similaire sur des produits identiques, si cette apposition crée un risque de confusion dans l'esprit du public.

Arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434)

- > 2) L'article 52, paragraphe 1, sous a), et l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu'une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle, sur le fondement d'une application conjointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.
- > 3) Le règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l'Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l'Union européenne.

Qualité différente des produits vendus sous la même marque dans divers États membres de l'Union européenne

- > Une nouvelle donne pour les consommateurs: la Commission renforce les droits des consommateurs et leur application dans l'UE (11.4.2018):
- > (...) « **5. Veiller à l'égalité de traitement des consommateurs au sein du marché unique en s'attaquant au problème du double niveau de qualité des biens de consommation** »
- > - Discussions avec les représentants de l'industrie – pour mettre terme aux pratiques injustifiées et trompeuses de différenciations de qualité de produits, notamment alimentaires
- > - **Action législative avait été entreprise – avec propositions de sanctions plus sévères pour les pratiques illicites; les réparations individuelles pour les consommateurs floués; les mécanismes de recours collectifs.**
- > - **Possibilité d'adapter les produits aux préférences locales des consommateurs.**
- > « Des produits commercialisés sous la même marque peuvent exceptionnellement avoir des caractéristiques différentes. Toutefois, la composition sensiblement différente de produits de la même marque peut être source de préoccupation lorsque ces produits sont commercialisés d'une manière susceptible d'induire le consommateur en erreur ».

Abus de (sa propre) marque? Qualité différente des produits vendus sous la même marque dans divers États membres


- > **La directive 2005/29/CE** définit deux catégories de pratiques commerciales qui sont déloyales si elles amènent le consommateur moyen à prendre une décision d'achat qu'il n'aurait pas prise autrement: **les pratiques commerciales trompeuses (par action ou par omission)** et les pratiques commerciales agressives.
 - > En outre, l'annexe I de la directive 2005/29/CE contient une liste de pratiques qui sont **interdites** en toutes circonstances (**une «liste noire»**).
- > **La directive modificative (UE) 2019/2161** introduit une règle spécifique portant sur la commercialisation trompeuse de biens présentés comme identiques alors qu'en réalité leur composition est sensiblement différente dans différents États membres (ce phénomène est souvent appelé le «double niveau de qualité» des biens).



Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs

(51) **L'article 16 de la Charte** garantit la **liberté d'entreprise** conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Toutefois, une commercialisation dans divers États membres de biens présentés comme identiques, alors qu'ils ont en réalité une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, peut induire les consommateurs en erreur et les amener à prendre une décision commerciale qu'ils n'auraient pas prise autrement.



Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs

52. De telles pratiques peuvent donc être considérées comme contraires à la directive 2005/29/CE sur la base d'une évaluation au cas par cas des éléments pertinents. Afin de faciliter l'application du droit de l'Union en vigueur par les autorités compétentes des États membres en matière d'alimentation et de droits des consommateurs, **des orientations sur l'application des règles actuelles de l'Union aux situations de double niveau de qualité des denrées alimentaires ont été fournies dans la communication de la Commission du 29 septembre 2017** relative à l'application de la législation alimentaire de l'Union européenne et de la réglementation de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires.

Dans ce contexte, le Centre commun de recherche de la Commission a présenté, le 25 avril 2018, un « cadre pour sélectionner et tester les denrées alimentaires afin d'évaluer les caractéristiques de qualité: méthodologie harmonisée de l'Union européenne pour les tests »

Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs

Article 3

Modifications de la directive 2005/29/CE

À l'article 6, paragraphe 2, « Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique: (...) »

...le point c) suivant est ajouté:

« c.) toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d'autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs »

Quelques éléments additionnels liés à (i) une perte des droits découlant d'une marque ou (ii) des droits sur une marque.

Les marques susceptibles d'être frappés de nullité:

- > celles qui utilisent des signes génériques...
 - > **celles qui sont trompeuses quant à la qualité, la nature ou la provenance géographique du produit ou du service....**
 - > Conséquences d'une perte de droit: [Reprise possible?](#)
 - > **L'effet, par ricochet, des marques nulles en raison de l'ordre public et de la moralité**
 - > Forclusion par tolérance... [Développements récents](#)
- Procédure/perte de droit d'invoquer... [Usage sérieux?](#)

Approche jurisprudentielle: Qualité/provenance géographique – Consommateur induit en erreur? ...T-306/20 - Hijos de Moisés Rodríguez González v EUIPO - Irlande and Ornu

> La Irlandesa 1943

Marque **invalidée** par la **Grande chambre de recours de l'EUIPO**



> **Marque déceptive? Article 7, paragraphe 1, sous g), RMEU**

> **Mauvaise foi? Article 52 (1)(b) du Règlement n° 207/2009**

> **[Article 59 (1)(b) du Règlement 2017/1001]**

3 janvier 2014: enregistrée pour des produits de la classe 29;

- « **Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles** »

- **Cependant, éléments de preuve: ventes de certains produits d'autre provenance que d'Irlande (de l'Autriche, de l'Allemagne)**

T-306/20 - Hijos de Moisés Rodríguez González v EUIPO - Irlande and Ornuá



- > **32** La grande chambre de recours a constaté à bon droit qu'il était notoire que la couleur verte était utilisée pour représenter l'Irlande. Elle a expliqué de manière convaincante que cette couleur jouait ce rôle lors de la célébration de la fête irlandaise de la Saint-Patrick et que l'Irlande était connue sous le nom d'« île d'émeraude », en référence à la verdure de ses paysages.
- > (...)
- > 53 Il convient de rappeler que, en vertu des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque est déclarée lorsqu'elle a été enregistrée alors qu'elle est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
- > **54** Selon une jurisprudence constante, la seule date pertinente aux fins de l'examen d'une demande en nullité est celle du dépôt de la demande de marque contestée.
- > 55 Les cas visés à l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 supposent que l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur puisse être retenue

T-306/20 - Hijos de Moisés Rodríguez González v EUIPO - Irlande and Ornuia



- > 63 Il convient de noter que les articles 52 à 54 du règlement n° 207/2009 (les articles 53 et 54 étant devenus les articles 60 et 61 du règlement 2017/1001) **régissent les causes de nullité** d'une marque de l'Union européenne, alors qu'une disposition distincte, l'article 51 dudit règlement, concerne les **causes de déchéance**.
- > 64 **De plus, il y a lieu de relever que le caractère trompeur d'une marque constitue une cause de nullité absolue** de celle-ci en vertu des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 et, par ailleurs, **une cause de déchéance** au titre de l'article 51, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
- > 65 Or, l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 dispose explicitement **que le caractère trompeur d'une marque enregistrée, qui justifie que son titulaire soit déclaré déchu de ses droits, découle de l'usage qui en est fait**, tandis que les dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous g), dudit règlement, qui frappent de **nullité** la marque qui a été enregistrée en dépit de son caractère trompeur, **ne contiennent pas de référence à un tel usage**.

**T-306/20 - Hijos de Moisés Rodríguez
González v EUIPO
- Irlande and Ornuá**



- > 68 En d'autres termes, en matière de nullité, la question qui se pose est de savoir **si la marque n'aurait pas dû être enregistrée, ab initio, pour des motifs existant déjà à la date de la demande de marque, la prise en compte d'éléments postérieurs ne pouvant servir qu'à éclairer les circonstances telles qu'elles se présentaient à cette date.**
- > 69 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de déterminer **si la grande chambre de recours a décidé à juste titre de déclarer la nullité de la marque contestée au motif que celle-ci était de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits en cause.**

T-306/20 - Hijos de Moisés Rodríguez González v EUIPO - Irlande and Ornuá



- > Comme le fait observer à bon droit la requérante, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, la grande chambre de recours devait vérifier si, à la date de la demande d'enregistrement, il n'existait pas de contradiction entre l'information que la marque contestée véhiculait et les caractéristiques des produits désignés dans ladite demande [voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 2016, **Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO)**, T-29/16, non publié, EU:T:2016:635, points 45 à 50, et du 13 mai 2020, **SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)**, T-86/19, EU:T:2020:199, points 70 à 87].
- > Or, il convient de relever que la liste des produits couverts par la marque contestée ne comportait aucune indication de leur provenance géographique et qu'elle pouvait donc couvrir des produits provenant d'Irlande. Partant, à la différence des circonstances sur lesquelles le Tribunal s'est prononcé dans les affaires **CAFFÈ NERO** (T-29/16, non publié, EU:T:2016:635) et **BIO-INSECT Shocker** (T-86/19, EU:T:2020:199), précitées, il n'existait pas en l'espèce, à la date de dépôt de la marque contestée, de contradiction entre celle-ci et les produits désignés, de telle sorte qu'il était exclu de constater qu'une telle marque revêtait un caractère trompeur à cette date.

T-306/20 - Hijos de Moisés Rodríguez González v EUIPO - Irlande and Ornuá



- > 95 En l'espèce, en premier lieu, quant à l'utilisation trompeuse de la marque contestée, il est constant entre les parties que la requérante, pendant des décennies, a vendu du beurre d'origine irlandaise sous cette marque dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'intervenante, que, après que cette relation a pris fin, elle a continué de vendre des produits alimentaires sous ladite marque et qu'une partie non négligeable de ceux-ci, y compris des produits laitiers et de la charcuterie, n'était pas d'origine irlandaise. En tout état de cause, la requérante n'a pas allégué que tous les produits qu'elle vendait sous la marque contestée provenaient d'Irlande.
- > 96 En d'autres termes, la requérante a vendu des produits sous la marque contestée alors même qu'une partie non négligeable de ceux-ci n'était pas d'origine irlandaise et ne correspondait donc pas à la perception qu'en avait le public pertinent.
- > 97 Or, si cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de l'examen du premier moyen, tiré des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, elle ne l'est pas aux fins de l'examen du second moyen, tiré de la mauvaise foi de la requérante.

Reprise d'une marque? Perte de droits / reprise de marques (notoriété résiduelle).... Simca v. Nehera

> Simca Europe/OHIM – GIA PSA Peugeot Citroen, T-327/12, 8 mai 2014

(demande d'enregistrement du signe verbal "SIMCA" par un tiers)

- > 41 (...), le Tribunal relève, tout d'abord, qu'il est constant que le sigle SIMCA a déjà été créé en France en 1934 par un constructeur automobile et que des véhicules désignés par une marque comportant ce sigle ont été vendus depuis les années 30. Cette marque a été reprise, par la suite, en 1978, par **Automobiles Peugeot**, qui l'a utilisée dans le monde entier, y compris en Europe.
- > 42 Il est également constant que **l'intervenante** est **titulaire** de deux marques figuratives antérieures incluant le mot « simca », l'une, française, enregistrée sous le numéro 121992 et déposée le 5 mars 1959 et l'autre, internationale, enregistrée sous le numéro 218957, fondée sur ladite marque française et protégée dans certains États membres de l'Union, tels que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, ainsi que dans le Benelux. Tant la marque française antérieure que la marque internationale antérieure, **bien que non utilisées pendant les dernières décennies**, comme cela est constaté notamment au point 24 de la décision attaquée, ont néanmoins été **renouvelées** et **demeuraient enregistrées** au profit de l'intervenante à la date de la demande d'enregistrement de la marque contestée.

Reprise d'une marque? Perte de droits / reprise de marques (notoriété résiduelle).... Simca v. Nehera

> Simca Europe/OHIM – GIA PSA Peugeot Citroen, T-327/12, 8 mai 2014

49 Tenant également compte de l'affirmation de l'ancien titulaire, avancée dans cette même lettre, selon laquelle il avait acheté, « en janvier 2008, en France, une voiture SIMCA Aronde 9 qui se joignait de manière idéale à la marque [communautaire] dont [il] avait demandé l'enregistrement » un mois auparavant, il convient de conclure que c'est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ledit titulaire « savait pertinemment que la marque SIMCA jouissait de notoriété pour les véhicules automobiles ».

En effet, les éléments susvisés permettent au Tribunal de constater que, aux yeux de l'ancien titulaire, la marque en question était considérée, à tout le moins, comme gardant encore une certaine notoriété résiduelle, ce qui explique, d'ailleurs, son intérêt pour cette marque au vu des circonstances de l'espèce, ainsi que son intention de la sauvegarder pour les générations futures.

> (...) 52. (...) (eu égard) aux preuves portant sur « l'historique » de la marque SIMCA, une notoriété résiduelle a pu demeurer, en particulier dans la partie du public pertinent telle que définie par la chambre de recours

> ...MAUVAISE FOI du demandeur d'enregistrement.... (« free-riding »)

Arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430)

> La marque a été enregistrée le 31 octobre 2014.

Classe 25 : « **Vêtements, chaussures, chapellerie** »



Le 17 juin 2019, **les intervenants**, M^{me} Isabel Nehera, M. Jean-Henri Nehera et M^{me} Natacha Sehnal, ont introduit **une demande en nullité** contre ladite marque, conformément aux dispositions de l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour l'ensemble des produits désignés par cette marque. **Ils ont fait valoir que le requérant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.** Ils ont notamment exposé que leur grand-père, M. Jan Nehera, avait créé en Tchécoslovaquie, dans les années 30, une entreprise commercialisant des vêtements et des accessoires et avait déposé et utilisé une marque nationale identique à la marque contestée (ci-après l'« ancienne marque tchécoslovaque »).

...contrairement à l'affaire SIMCA, la notoriété résiduelle n'a pas été suffisamment prouvée...

Absence de mauvaise foi du demandeur d'enregistrement, nonobstant le fait qu'il a visé à faire « revivre » une marque ancienne...

L'effet, par ricochet, des marques nulles en raison de l'ordre public et des bonnes mœurs

> Arrêt du 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, EU:T:2018:146) (marque figurative/nullité)

– **Contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs** – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001] »

> Arrêt « FCUK » (Royaume-Uni, 2007):

« If the subject matter is actionable, I would have thought that the policy of the law would be to adopt measures which reduced the likelihood of it being disseminated »

> Ainsi que l'ont noté les juridictions du Royaume-Uni, les interdictions formelles de ce type de marques mènent à un “paradoxe”, consistant en ce que les désignations en cause peuvent continuer à être utilisées dans le commerce (même de manière accrue).

> ...Importance des évolutions sociétales (arrêt du 27 février 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, EU:C:2020:118)... Risques (nullité d'une marque?)

Absence d'action limitative par le législateur: exemple – evergreening (dans le contexte de l'usage sérieux)

> Arrêt du 21 avril 2021, [Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji \(MONOPOLY\)](#) (T-663/19, EU:T:2021:211)

Équilibrage difficile:

> Point 57:

« (...) si les dépôts réitérés pour une marque ne sont pas interdits,

il n'en demeure pas moins qu'un tel dépôt

effectué afin d'éviter les conséquences du défaut d'usage de marques antérieures peut constituer un élément pertinent, susceptible d'établir la mauvaise foi de l'auteur de ce dépôt (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Pelikan, T-136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 27). »

Arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, EU:T:2021:211) (Abus de droit?)

- > 71 (...), dans les circonstances particulières de l'espèce, le dépôt réitéré effectué par la requérante visait notamment, de son propre aveu, à ne pas avoir à prouver l'usage de la marque contestée, prolongeant par conséquent, pour les marques antérieures, le délai de grâce de cinq ans prévu à l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
- > 72 Partant, force est de constater que non seulement la stratégie de dépôt pratiquée par la requérante, visant à contourner la règle relative à la preuve de l'usage, n'est pas conforme aux objectifs poursuivis par le règlement no 207/2009, mais elle n'est pas sans rappeler la figure de l'abus de droit, qui est caractérisée par le fait que, premièrement, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l'Union, l'objectif poursuivi par celle-ci n'est pas atteint et que, deuxièmement, il existe une volonté d'obtenir un avantage résultant de ladite réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, point 39 et jurisprudence citée).

Importance d'invoquer le droit antérieure au moment correct de la procédure (et en visant les dispositions pertinentes)

- > Arrêt du 21 février 2024, [Nextrend/EUIPO – Xiamen Axent Corporation et Axent Switzerland \(Éléments de toilette \(partie de -\)\)](#) (T-82/23, non publié, EU:T:2024:102)
 - > Invocation des dessins ou modèles antérieurs... (voir points 24 à 38).

Arrêt du 1er février 2023, [Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO – Vandělíková \(HACKER SPACE\)](#) (T-349/22, non publié, EU:T:2023:31)

- Références à l'article 8 (1) (a) du RMUE uniquement – portant sur « l'identité » des signes, et non sur la « similitude » (dans le délai prévu pour le dépôt de l'opposition)

Forclusion par tolérance: à titre comparatif: (Post-Brexit): Court of Appeal (Civil division), Arrêt No: CA-2023-692, 6 décembre 2023, "ICE" [Analyse – Post-Brexit – de l'Arrêt du 22 septembre 2011, [Budějovický Budvar \(C-482/09, EU:C:2011:605\)](#)]



Merci beaucoup...

> Pour votre attention.



REMISE DU PRIX APRAM 2024

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Présidente du jury

& CAROLINE HILTGEN-LEBOUVIER

Présidente de la Commission Perspectives Professionnelles



SUJET PRIX APRAM 2024

« De l'influence du titulaire sur la perte de sa marque.

Les candidats s'attacheront à traiter des choix réalisés par le titulaire et de ses comportements qui pourraient avoir un effet sur son titre ».



MERCI

à nos Sponsors :

CORSEARCH[®]



LexisNexis[®]

pour leur soutien et leurs dotations

1^{er} PRIX

CORSEARCH®

- 2000 € + 12 mois d'accès gratuit à [corsearch.com](https://www.corsearch.com)

 LexisNexis®

- **Publication du devoir primé** dans la revue Propriété Industrielle (rubrique « Études »)
- **1 an d'abonnement** à Lexis Veille
- **1 an d'abonnement** à la revue Propriété industrielle
- **1 an d'abonnement** à la Revue Communication - Commerce électronique
- **2 ouvrages** LexisNexis
- **Un stage** optionnel, conventionné et rémunéré de 3 à 6 mois



2^{ème} PRIX

CORSEARCH[®]

- **1500 €** + 6 mois d'accès gratuit à [corsearch.com](https://www.corsearch.com)

 **LexisNexis[®]**

- **1 an d'abonnement** à la revue Propriété industrielle
- **2 ouvrages** LexisNexis
- **Un stage** optionnel, conventionné et rémunéré de 3 à 6 mois

3^{ème} PRIX

CORSEARCH[®]

- **1000 €** + 3 mois d'accès gratuit à [corsearch.com](https://www.corsearch.com)

 **LexisNexis[®]**

- **2 ouvrages** LexisNexis
- **Un stage** optionnel, conventionné et rémunéré de 3 à 6 mois

4^{ème} et 5^{ème} PRIX

- **Ouvrages** offerts par  **LexisNexis[®]**

PAUSE





TABLE RONDE

L'INFLUENCE DU TEMPS SUR L'EXERCICE DU DROIT DE MARQUE : APPROCHES PRATIQUES

MODÉRATRICE : ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

LE POINT DE VUE DE L'AVOCAT :

PIERRE MASSOT, Avocat, Cabinet ARÉNAIRE

LE POINT DE VUE DU CONSEIL :

SOPHIE HOUGUENAGUE , CPI, Cabinet IP HOUGUENAGUE

LE POINT DE VUE DU JURISTE :

HEIKE BLUM, Senior Legal Counsel, Central Legal Affairs Intellectual
Property, LLI AIRBUS



Q & A

QUESTIONS DE LA SALLE

PLACE AU COCKTAIL

Sponsorisé par notre partenaire





MERCI

à toutes et à tous

