

L'USAGE DES MARQUES SOUS UNE FORME MODIFIÉE

10 avril 2025



Article L714-5

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

DES DIRECTIVES — LACONIQUES

Si la conformité stricte entre la forme utilisée et le signe enregistré n'est pas nécessaire, la différence doit cependant résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu'ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être équivalents.

Référence	Solution retenue
<u>OP21-1342</u>	De même des pièces portant sur le signe  ont été prises en compte pour démontrer l'usage de la marque verbale MAISON CASTOR

Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré.

Références	Solution retenue
<u>DC20-0035 confirmée par CA Aix en Provence, 18/11/2021 (RG21/05511)</u>	Ainsi, au vu des pièces produites, et au regard des parfums et eaux de parfums, est considéré comme valant usage sérieux, l'usage de la marque GABRIELLE avec la marque « ombrelle » CHANEL, le consommateur étant habitué à distinguer la marque ombrelle CHANEL de la marque GABRIELLE destinée à individualiser un type de parfum provenant de la maison de couture

DES DIRECTIVES — LACONIQUES

- Ajouts d'éléments verbaux et/ou figuratifs

Le caractère distinctif de la marque enregistrée n'est pas altéré lorsque le signe est utilisé avec :

- ✓ Ajouts d'éléments verbaux non dominants ou ayant un sens générique ou descriptif (qualité, quantité, destination, origine géographique, valeur) ou encore sans importance (ajout de signes de ponctuation, utilisation du singulier ou du pluriel).

Ainsi une marque de vêtements MANELLI pourrait être valablement utilisée sous les formes MANELLI SPORT, MANELLI LINE, MANELLI 2000 ou encore MANELLI !

- ✓ Ajouts d'éléments figuratifs simplement décoratifs, ayant un rôle mineur, sans altération du caractère distinctif.

La condition d'usage sérieux d'une marque enregistrée peut ne pas être satisfaite lorsque la marque enregistrée peut être perçue comme un simple élément décoratif en raison de l'utilisation supplémentaire très dominante d'autres marques..

- Suppression

Le caractère distinctif de la marque enregistrée n'est pas altéré lorsqu'il y a suppression d'éléments non dominants, d'éléments génériques ou descriptifs ou sans importance (suppression de ponctuation, préposition).

LES DIFFÉRENTS — TYPES D'ALTÉRATION

03

- Ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie à une marque verbale
- Modification ou suppression de l'élément figuratif ou d'une calligraphie
- Marques complexes utilisées sous forme verbale
- Marques figuratives utilisées sous une forme modifiée
- Modification, suppression, ou ajout d'un élément verbal non distinctif ou accessoire
- Usage d'une marque en combinaison avec une autre

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

CA Colmar 19/01195
29/01/2021

Marque enregistrée :

AUTOMOBILE CLUB NATIONAL

Usage accepté par la Cour d'Appel



"La Cour retient en l'espèce que l'exploitation, par l'association ACA, de la marque n° 3888651 sous la forme de la marque n° 4316261 n'en altère pas significativement le caractère distinctif."

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

CA Paris 21/11271
15/06/2022

Marque enregistrée :

ASSAINOL

Usages acceptés par la Cour d'Appel



"En l'espèce, c'est à juste titre que l'INPI a estimé que l'usage du signe complexe 'Assainol' valait usage de la marque verbale litigieuse dès lors que la présence de couleurs et l'ajout d'éléments figuratifs susceptibles de représenter un toit ainsi qu'une feuille verte sur la lettre I n'altéraient pas le caractère distinctif de la marque verbale ASSAINOL."

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

CA Paris 21/16169
10/02/2023

Marque enregistrée :

RENT A CAR

Usage accepté par la Cour d'Appel



"Pour autant la cour constate que l'élément figuratif de la marque complexe numéro 06 3459212 ne vient qu'accentuer et mettre en valeur le signe verbal RENT@car qui sera lu et entendu RENT A CAR, de sorte que le caractère distinctif de la marque verbale RENT A CAR numéro 98 756140 opposée ne sera pas altéré."

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

OP23-0118
27/10/2023

Marque enregistrée :

GENCOR

Usages acceptés par l'INPI



GENCOR

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

DC-22-0212
29/11/2023

Marque enregistrée :

Caffettino

Usage accepté par l'INPI



En l'espèce, force est de constater que l'élément verbal commun à l'ensemble de ces signes « CAFFETTINO », distinctif au regard des services en cause, est accompagné d'éléments perçus comme de simples agréments visuels de présentation, ce qui leur confère un caractère accessoire par rapport à CAFFETTINO.

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

Marque enregistrée :

EFFY

OP 23-3467

Usages acceptés par l'INPI :

Effy
Etudes

Effy

Effy Pro

effy

Effy
CONNECT

Effy
ISOLATION

Effy
Etudes

Effy

L'INPI précise qu'il est inopérant que les formes sous lesquelles la marque enregistrée ont-elles été enregistrées à titre de marque

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

OP 23-2492
11/06/2024

Marque enregistrée :

SAMMIC

Usages acceptés par l'INPI :



En l'espèce, ni la présence des éléments figuratifs  et  ni la présentation particulière des signes ci-dessus reproduits, n'altèrent le caractère essentiel et autonome du terme SAMMIC, seul élément verbal par lequel les signes seront désignés. En outre, ces éléments figuratifs se rapportent directement au terme SAMMIC dont il en constitue la première lettre, le mettant ainsi particulièrement en exergue.

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

DC 22-0115
18/06/2024

Marque enregistrée :

ADOPTÉ UN MEC

Usages acceptés par l'INPI :



AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

DC 22-0114
18/06/2024

Marque enregistrée :

ADOPTE

Usage accepté par l'INPI



ADOPTE



Par ailleurs, s'agissant du logo  reproduit dans les vidéos promotionnelles ADOPTE diffusées sur les réseaux sociaux en novembre 2021 (pièces n°17 et 18), s'il n'apparaît pas à côté ou en même temps que le signe verbal ADOPTE, il apparaît toutefois à proximité de celui-ci constituant ainsi un usage modifié n'en altérant pas le caractère distinctif dès lors qu'il apparaît comme un élément purement décoratif qui ne modifie pas le caractère immédiatement perceptible du terme ADOPTE seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée.

AJOUT D'UN ÉLÉMENT

marque verbale avec ajout d'un élément figuratif ou d'une calligraphie

04

DC 22-0009
14/11/2024

Marque enregistrée :

EDITY

Usages acceptés par l'INPI

EdityBOX MAJ EDITY EDITY J2S



Dans les formes susvisées, il convient de constater que c'est l'élément EDITY qui est dominant de par sa longueur, le terme « BOX » pouvant en outre décrire un mode de commercialisation, et les éléments MAJ et J2S renvoyant à de simples sigles.

AWS Edity

L'élément dominant distinctif est sans conteste EDITY, le terme « Support » et le sigle « AWS » signifiant « Altavia Web System » (Altavia système web) (cf. page 2 des premières observations du titulaire de la marque contestée et la pièce n°2), renvoyant au type d'outil proposé et au prestataire.

MODIFICATION / SUPPRESSION

de l'élément figuratif ou de la calligraphie

DC 23-0171
05/07/2024

Marque enregistrée :



Usages acceptés par l'INPI



ZAP'X

Pour ce qui est de l'usage sous la forme verbale ZAP'X (notamment au sein des **Pièces 26 et 33**), la présence de l'apostrophe entre l'élément ZAP et l'élément X contribue à séparer ces deux éléments et la lettre X constitue simplement la traduction verbale de l'élément figuratif en forme de croix.

En outre, cette exploitation sous une forme purement verbale ne porte pas atteinte à la

fonction d'identification de la marque antérieure complexe n° 17/4377591 dès lors que les signes se verront attribuer la même origine commerciale compte tenu de la reprise du seul élément verbal « ZAP ».

MODIFICATION / SUPPRESSION

de l'élément figuratif ou de la calligraphie

DC 23-0165
17/10/2024

Marque enregistrée :



Usages acceptés par l'INPI



JAPY

En effet, la présence du nombre 1771 peut être perçu comme une date ou un numéro de série et l'ajout d'un élément figuratif ne modifie pas l'impression générale produite par la marque dès lors que, s'agissant d'éléments purement décoratifs pour les uns et descriptifs pour les autres, le terme JAPY demeure parfaitement perceptible et dominant.

MODIFICATION / SUPPRESSION

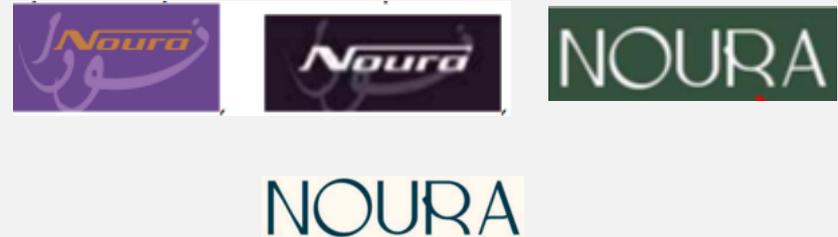
de l'élément figuratif ou de la calligraphie

OP 24-0634
07/01/2025

Marque enregistrée :



Usages acceptés par l'INPI



Cependant, les différences de couleurs, de calligraphie ou de présentation n'altèrent nullement le caractère essentiel du terme NOURA, seul élément verbal par lequel les signes seront lus et prononcés.

De plus, ces différents graphismes et éléments figuratifs mettent particulièrement en exergue le terme NOURA auxquels ils se rapportent, comme le soutient la société opposante.

MODIFICATION / SUPPRESSION

de l'élément figuratif ou de la calligraphie

DC 23-0204
13/12/2023

Marque enregistrée :



Usages acceptés par l'INPI



L'usage fait de la marque antérieure au travers d'un en-tête apposé sur les annexes contestées, dès lors qu'il est également composé du terme distinctif FOKKER et de la lettre F reproduite dans la même police de caractères spécifique au terme FOKKER de la marque antérieure, ou encore du terme FOKKER inscrit en blanc sur fond bleu dans cette calligraphie très spécifique (pièces 6 et 7), ne saurait altérer le caractère distinctif de cette dernière.



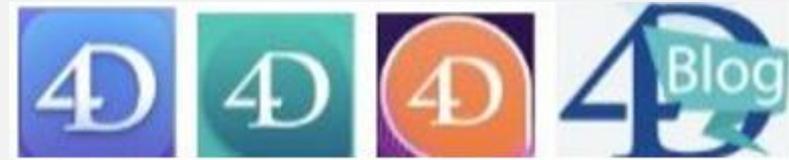
MODIFICATION / SUPPRESSION de l'élément figuratif ou de la calligraphie

OP 23-0920
17/05/2024

Marque enregistrée :



Usages acceptés par l'INPI



MODIFICATION / SUPPRESSION de l'élément figuratif ou de la calligraphie

Cour de Cassation 23/11592
15/05/2024

Marque enregistrée :



Usages acceptés par le Tribunal



« Ayant ainsi, par une appréciation globale de la marque enregistrée n° 1525946 et en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun des éléments entrant dans cette marque, fait ressortir que l'élément verbal « cornet d'amour » en constituait l'élément distinctif et que son usage, seul ou dans le cadre du logo, n'avait pas modifié le caractère distinctif de ladite marque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de déchéance des droits de M. [L] sur la marque n° 1525946. »

MODIFICATION / SUPPRESSION de l'élément figuratif ou de la calligraphie

TGI PARIS 20/199
29/10/2021

Marques enregistrées :



FRANCE
DIMANCHE

Usages acceptés par le Tribunal



TGI Paris, 29 octobre 2021 (20/199):

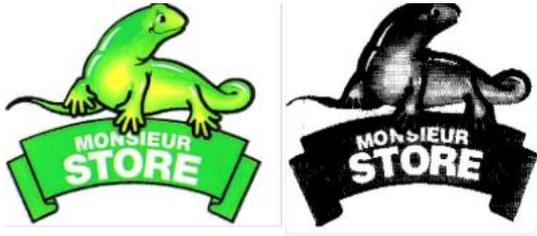
*"Ces formes modifiées intègrent les principaux éléments visuellement et phonétiquement dominants et conceptuellement distinctifs de la marque telle que déposée, et les modifications tenant à la substitution du fond noir par un fond rouge, à l'ajout d'un liseré bleu enserrant partiellement le cadre sur lequel est inscrit le no du magazine et sa date de parution ainsi que, pour l'une d'entre elles, à l'ajout d'un triangle en forme d'onglet de couleur jaune précisant notamment le prix de vente, **ne constituent pas des différences significatives de nature à remettre en cause l'usage du signe tel qu'initialement enregistré.**"*

MODIFICATION / SUPPRESSION

de l'élément figuratif ou de la calligraphie

CA Lyon 19/06359
26/09/2024

Marques enregistrées :



MONSIEUR STORE

Usages acceptés par la Cour



"Ainsi, l'élément figuratif comme l'élément verbal apparaissent tous deux à l'identique de la marque d'origine mais dans une position différente, ce qui n'altère en rien la perception de la marque. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que cette forme très légèrement différente qui n'altère par le caractère distinctif de la marque ne peut entraîner de déchéance."

Marque enregistrée :



Usage non accepté par la Cour d'Appel



« Le caractère distinctif de la marque telle que déposée, ne repose pas sur le seul élément verbal Yeti situé en bas à droite et en caractères de petite taille mais sur son association avec la représentation d'un singe vêtu d'une casquette et de vêtements très colorés associé à un yeti bleu et jaune consommant une sucette rafraichissante rouge. L'usage sérieux de cette marque complexe suppose donc que ces éléments principaux soient reproduits pour que le consommateur puisse associer le signe à l'origine des produits.

Tel n'est pas le cas en l'espèce pour le signe désignant les glaces à rafraichir composé d'un signe verbal Yeti Pengo, associé à la représentation d'un pingouin consommant une boisson avec des glaçons.

Cette représentation, qui ne reprend que le signe verbal Yeti mais en y adjoignant un second signe verbal et un animal stylisé, tout à fait étrangers aux éléments présents dans la marque en question, **constituent une altération du caractère distinctif de la marque déposée et ne peuvent être pris en compte pour caractériser un usage sérieux de cette marque.** »

MARQUES COMPLEXES

UTILISÉES SOUS FORME VERBALE

06

OP 23-1155
07/03/2024

Marque enregistrée :

LOVE

Usage accepté par l'INPI

LOVE

En ce qui concerne les factures, s'il est vrai que « *le signe LOVE n'est apposé sur aucune de ces factures* », le terme LOVE sous forme verbale y figure bien. Or, quand bien même la marque antérieure serait effectivement utilisée sous cette forme purement verbale, cet usage vaudrait usage de la marque enregistrée dès lors que l'absence du graphisme, peu important dans la marque antérieure, n'en altère absolument pas le caractère distinctif. A cet égard, il apparaît que ce terme est intrinsèquement distinctif à l'égard des produits en cause, contrairement à ce qu'affirme la déposante.

MARQUES COMPLEXES

UTILISÉES SOUS FORME VERBALE

06

DC 23-0102
02/05/2024

Marque enregistrée :

Bob!
dépannage

Usage accepté par l'INPI

BOB ! DEPANNAGE

Si certains des usages susvisés ne portent que sur la séquence verbale BOB ! DEPANNAGE comme le relève le demandeur, force est de constater que l'ensemble complexe BOB DEPANNAGE tel qu'enregistré se retrouve au sein de la plupart de ces usages. En outre, la modification de la présentation particulière n'en modifie pas la lisibilité et n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément BOB ! DEPANNAGE au sein de ces signes, cet élément étant le seul élément verbal, en sorte qu'il apparait dominant et son caractère distinctif non altéré.

MARQUES COMPLEXES

UTILISÉES SOUS FORME VERBALE

06

CA Douai 22-01115
18/01/2024

Marque enregistrée :



Usage accepté par la Cour d'Appel



"Enfin si le signe peut apparaître sous des formes modifiées notamment sous sa seule forme verbale, cet usage n'altère pas le caractère distinctif de la marque qui réside essentiellement dans sa dimension verbale significative des produits proposés."

MARQUES COMPLEXES

UTILISÉES SOUS FORME VERBALE

06

OP 24-0600
22/10/2024

Marque enregistrée :



Usages acceptés par l'INPI



En l'espèce, quand bien même la marque antérieure serait effectivement utilisée sous une forme purement verbale, cet usage vaudrait usage de la marque enregistrée dès lors que l'absence du graphisme, peu important dans la marque antérieure, n'en altère absolument pas le caractère distinctif. A cet égard, il apparaît que ce terme est intrinsèquement distinctif à l'égard des produits et services en cause.

En outre, les éléments verbaux ajoutés à la marque antérieure n'altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu'enregistré VITALE dès lors qu'ils sont descriptifs et donc non distinctifs. En l'espèce, les termes CARTE, APPLI CARTE ou APPLI, placés auprès du terme VITALE sur certaines pièces, décrivent la nature du produit proposé sous le signe VITALE.

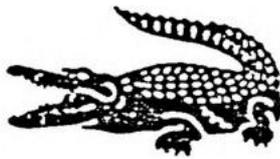
MARQUES FIGURATIVES

07

UTILISÉES SOUS UNE FORME MODIFIÉE

DC 21-0166

Marque enregistrée :



Usages acceptés par l'INPI



MARQUES FIGURATIVES

UTILISÉES SOUS UNE FORME MODIFIÉE

07

DC 22-0140
10/06/2024

Marque enregistrée :



Usages acceptés par l'INPI :



En l'espèce, force est de constater que les formes modifiées susvisées et la présence de couleurs n'altèrent pas le caractère distinctif de l'élément complexe .

En outre, la présence de l'élément verbal DOROTENNIS ne saurait altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de cet élément complexe dès lors que ce dernier y est positionné en attaque, y occupe une place prépondérante par sa taille et se retrouve également dans la partie verbale, à la place des deux lettres N.

Ainsi, au sein de ces usages, cet élément complexe apparaît dominant et son caractère distinctif non altéré, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée.

MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

08

— D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

TJ LYON 19/01236
06/02/2024

Marque enregistrée :

TOTEM

Usage accepté par le Tribunal

TOTEM & CO

"Or, en tout état de cause, le débat relatif à l'exploitation se concentre sur le fait que la société TOTEM & CO n'a jamais exploité le signe TOTEM CO tel que déposé, mais toujours le signe TOTEM & CO. Dans la mesure où il n'est pas contesté que le signe TOTEM & CO a bien été exploité, il convient seulement de déterminer si l'exploitation de ce signe vaut exploitation de la marque TOTEM CO. En l'espèce, l'exploitation de la marque TOTEM CO sous une forme légèrement modifiée par l'ajout d'un signe typographique n'altère nullement le caractère distinctif de la marque."

MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

08

D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

CA Versailles 19/01666
29/09/2020

Marque enregistrée :

JUVEDERM

Usages acceptés par la Cour d'Appel



"En bref, l'adjonction d'un autre signe à celui représenté par la marque verbale française «Juvederm» n° 3061345 quand bien même des marques européennes associant le signe Juvederm à d'autres signes ont elle-même été enregistrées n'est pas de nature à démontrer l'absence d'usage sérieux de la première."

MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

08

D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

Marque enregistrée :



DC 21-0145
23/09/2022

Usages acceptés par l'INPI



L'ajout des noms de l'auteur et de l'éditeur, la modification des couleurs, la substitution des termes « LE LIVRE » par « L'APPLI », pour désigner un support différent et la substitution du terme « CUISINE » par d'autres termes descriptifs (tels que « DESSERTS », « PHILO », « YOGA », « JARDINAGE », « TRICOT », « DECO / DIY », « POTAGER », « COUTURE » ou encore « RECETTES ») constituent des modifications qui n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu'enregistrée.

En effet, ces modifications apparaissent sans incidence majeure sur l'impression d'ensemble produite par le signe tel qu'enregistré, laquelle est conservée dans les formes d'usage précitées et repose, comme le fait justement valoir le titulaire de la marque contestée, dans l'association des éléments caractéristiques suivants : « *forme d'ensemble, nombre et nature des éléments constitutifs du signe, proportions des éléments constitutifs du signe, nombre de bandeaux, contenu des bandeaux ou de la majorité d'entre eux, police spécifique, contraste des couleurs, et couleurs qui se répètent (fond d'ensemble/fond des bandeaux/terme SIMPLISSIME et termes dans les bandeaux)* ».

En outre, le sens de quelque chose abordé sous l'angle d'une extrême simplicité et d'une extrême facilité est conservé. **Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l'usage du signe sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.**

MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

08

— D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

DC 22-0180

Marque enregistrée :

URBAN PLEX

Usages acceptés par l'INPI



Toutefois, la présence d'une présentation particulière en couleurs et accompagnée d'un élément graphique carré de couleurs rouge contenant les lettres stylisées UP de couleur blanche, premières lettres des termes URBAN PLEX, ne modifie pas l'impression générale produite par la marque dès lors que, s'agissant d'éléments purement décoratifs, les termes URBAN PLEX demeurent parfaitement perceptibles et dominants.

MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

08

D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

DC 22-0178
16/10/2023

Marque enregistrée :

URBAN COLOR KERATIN

Au sein du signe verbal URBAN COLOR KERATIN, le terme d'attaque URBAN apparaît comme l'élément distinctif et dominant. En effet, bien qu'il soit susceptible de faire référence au terme « urbain », rien ne permet d'affirmer qu'il désignerait une caractéristique précise des produits cosmétiques et capillaires en cause, contrairement à ce que soutient le demandeur.

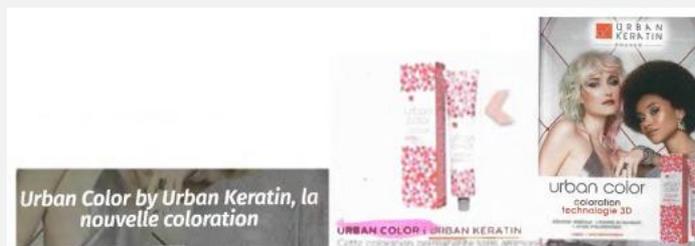
Ainsi, la suppression du terme KERATIN sur certains usages précités constitue une modification qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu'enregistrée, dès lors que ce terme est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il renvoie directement au terme KERATINE qui est une des composantes des produits capillaires en cause, comme le relèvent les titulaires de la marque contestée.

Il en va de même des ajouts de couleurs et de logos ainsi que d'une présentation particulière, dès lors qu'ils n'altèrent ni la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux URBAN COLOR qu'ils mettent en exergue.

Ces modifications apparaissent sans incidence majeure sur l'impression d'ensemble produite par le signe tel qu'enregistré laquelle est conservée dans les usages précités par la présence des termes URBAN COLOR seuls ou accompagnés des termes URBAN KERATIN ou URBAN KERATIN FRANCE, de couleurs et d'éléments graphiques.

Ainsi, la présence d'éléments figuratifs et de couleurs et la suppression du terme KERATIN dans les signes tels qu'ils sont exploités ne portent pas atteinte à la fonction d'identification du signe URBAN COLOR qui garantit aux yeux du consommateur l'origine des produits et respecte donc la fonction essentielle de la marque.

Usages acceptés par l'INPI



MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

08

— D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

CA PARIS 17/15117
25/02/2020

Marque enregistrée :

TERAFOR

Usage accepté par la Cour d'Appel

TERRAFOR®
VENTRE PLAT®

""Si le produit en cause s'orthographie TERRAFOR et non TERAFOR, il s'agit d'un usage de la marque sous une forme légèrement modifiée

-le doublement de la lettre R n'entraînant pas une modification de sonorité- qui n'en altère pas le caractère distinctif et ne sera pas relevée par le public, de sorte qu'il est de nature à justifier de l'usage de la marque n°1379647, quand bien même cette forme modifiée correspond elle-même à une marque »

Marque enregistrée :

TIGER

En l'espèce, l'utilisation de la marque TIGER sous une forme complexe et l'ajout de séquences faiblement distinctives (BAUME, BALSAM, BALM, NECK & SHOULDER, PATCH, WHITE, RED, SOFT, LOTION...) en ce qu'ils peuvent désigner une caractéristique des produits en cause, ne viennent pas altérer le caractère distinctif de la marque antérieure.

De plus, outre la position dominante de la dénomination TIGER / TIGRE au sein des pièces transmises, l'élément figuratif représentant un tigre vient particulièrement mettre en exergue la dénomination TIGER dans la plupart des documents communiqués par la société opposante qui sont donc de nature à démontrer l'usage de la marque antérieure.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la titulaire de la demande d'enregistrement contestée, il importe peu que « *Le symbole international ® [soit] après ces mots [TIGER BALM, TIGER BALSAM]* » de sorte qu'il s'agirait « *bien là d'une marque à part entière à ne pas rapprocher de la marque TIGER* », dès lors que ce signe normalement utilisé pour désigner une marque déposée dans les pays anglo-saxons n'a aucune valeur juridique en France et constitue une différence insignifiante susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur.

A cet égard, il importe peu, contrairement à ce que fait valoir la titulaire de la demande d'enregistrement, que certains de ces signes, comportant la dénomination TIGER / TIGRE associée à des termes seconds descriptifs, soient effectivement enregistrés à titre de marques, dès lors qu'il n'est pas exigé, pour l'établissement de l'usage de la marque antérieure enregistrée, que la forme différente sous laquelle cette marque est utilisée ne fasse pas elle-même l'objet d'un enregistrement en tant que marque. De plus, est inopérant son argument selon lequel « *Ces marques ne flairent pas dans la demande d'opposition* ».

Usages acceptés par l'INPI



BAUME DU TIGRE BLANC

BAUME DU TIGRE ROUGE

BAUME DU TIGRE PATCH / LOTION / NECK & SHOULDER

TIGERBALSAM

TIGERBALM SOFT / PLASTER / PLEISTER

TIGER BALM

LE PATCH BAUME DU TIGRE

En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque n'exclut pas la possibilité que l'usage de celui-ci puisse être invoqué pour établir l'usage d'une autre marque enregistrée, dont il diffère seulement d'une manière telle que le caractère distinctif de cette dernière n'en est pas altéré, comme c'est le cas en l'espèce (CJUE, 25/10/2012, C-553/11, Rintisch, points 21. 22 et 23 ; CJUE, 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, § 29 et § 30).

OP 22-3485
22/06/2023

DC 22-2514
31/05/2023

Marque enregistrée :



Usages non acceptés par l'INPI



XV DE FRANCE

➤ En ce qui concerne la marque antérieure figurative XV

Les formes sous lesquelles elle est utilisée sur les affiches et communiqués de presse ne peuvent constituer des usages valables en ce que, comme le relève la déposante, le chiffre XV s'y trouve intégré dans des expressions dotées de significations propres, distinctes de celle du signe tel qu'enregistré. En effet, d'une part l'expression **NE FAISONS XV** forme un ensemble rappelant l'expression « *ne faisons qu'un* » par l'effet d'un jeu de mots, et d'autre part la séquence **XV DE FRANCE** désigne l'équipe de France de rugby à XV, alors que la marque antérieure française XV, composée d'un chiffre romain et susceptible d'évoquer le rugby à XV, ne possède pas cette même signification globale.

MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

08

DC 22-2514
31/05/2023

Marque enregistrée :



► En ce qui concerne la marque antérieure figurative XV DE FRANCE FFR

De même, les usages résultant des affiches et communiqués de presse ne peuvent constituer des usages valables de cette marque.

En effet, comme précédemment relevé, l'expression **NE FAISONS XV** forme un ensemble ayant une évocation particulière qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure.

De plus, si la séquence **XV DE FRANCE** apparaît utilisée sur certaines des pièces fournies (notamment les communiqués de presse), la déposante fait justement valoir que les documents concernés « ne démontrent pas [un usage ... à titre de marque] [en ce qu'ils] « font référence au XV de France, l'équipe de France de rugby, [lequel] n'est pas apte à être appréhendé comme un signe de ralliement de la clientèle mais sera compris comme une référence à une équipe de rugby ».

Usages non acceptés par l'INPI



XV DE FRANCE

En outre, à supposer même que la séquence XV DE France soit considérée comme utilisée à titre de marque, force est de constater qu'elle n'est pas accompagnée de la présentation, des éléments figuratifs ni des couleurs qui figurent dans la marque antérieure et lui confèrent une structure et un aspect bien particuliers ; cet usage sous une forme purement verbale altère d'autant plus le caractère distinctif de la marque antérieure que, comme le souligne la déposante, la séquence XV DE FRANCE désigne couramment l'équipe de France de rugby à XV et, de ce fait, présente un caractère faiblement distinctif au regard des activités sportives.

Ce dernier constat est d'ailleurs conforme à une décision d'opposition de l'EUIPO du 13 septembre 2021 qui a considéré que « L'élément « XV de France » de la marque antérieure [la même qu'en l'espèce] sera perçu ... par les consommateurs français, comme étant la sélection française de rugby à XV [de sorte que] Cet élément est ... faible pour la plus grande partie des produits concernés, à savoir ceux qui pourraient être associés au rugby ».

MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

— D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

08

CA Paris 18/14709
19/06/2020

Marque enregistrée :

CORA HARMONY

Usage non accepté par la Cour d'Appel



« Il s'en infère qu'il ne saurait être considéré que l'usage par la société Cora du seul terme 'CORA' n'altérerait pas la distinctivité du signe 'CORA HARMONY' pour le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des produits dont s'agit. »

CA Bordeaux 21/04255
18/09/2024

Marque enregistrée :

卡斯特

Usage non accepté par la Cour d'Appel



« Dès lors, il résulte de la combinaison de ces éléments qu'il existe bien une altération du caractère distinctif, ce d'autant qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le public puisse faire le lien avec la mention 'Kasite' et ne prenne pas la marque attaquée comme un caractère de fantaisie uniquement destiné à souligner l'origine du vin, et donc décoratif.

Or, un signe qui ne fait que renseigner sur l'origine d'un produit, n'est que descriptif, et se trouve dépourvu de tout caractère distinctif.

De surcroît, les idéogrammes objets du litige ne sauraient constituer une déclinaison d'une marque 'ombrelle' en ce que leur caractère faiblement distinctif ne permet pas au public pertinent de retenir une différenciation et de la rapporter à la déclinaison de la gamme des vins d'origine chinoise mise en avant par la société Castel Frères. Cet élément ne saurait donc s'appliquer. En l'absence de caractère distinctif de la marque (en raison de son usage), il ne saurait exister d'usage sérieux à titre de marque. »

MODIFICATION, SUPPRESSION OU AJOUT

D'UN ÉLÉMENT NON DISTINCTIF OU ACCESSOIRE

11

TJ Paris 19/09612
24/05/2024

Marques enregistrées :

Epil Minute Skin Minute
Minute Bébé minute

Usages non acceptés par le Tribunal



« La marque verbale Bébé' minute est certes contenue dans les marques semi-figuratives (i1) (i2) et (i3), de sorte que l'exploitation de celles-ci est aussi une exploitation de la marque verbale. Mais cela vient seulement de ce qu'une marque verbale protège un ou plusieurs mots indépendamment de leur représentation visuelle (leur typographie, leur taille, leur couleur...) et qu'ainsi, en général, l'usage de n'importe quel signe figuratif contenant les mots de la marque verbale est aussi un usage de celle-ci. Pour autant, **ce signe figuratif n'est pas identique à la marque verbale et contient évidemment plusieurs éléments supplémentaires qui en altèrent le caractère distinctif.**

La tolérance des marques verbales Bébé' minute, Skin minute et Minute ne vaut donc pas pour l'usage des signes figuratifs correspondant aux marques litigieuses (i1) (i2) (i3) et (i4) ou du signe litigieux (x), qui sont notamment caractérisés par plusieurs éléments figuratifs (cercles, couleurs) ainsi que, pour certains, d'autres éléments verbaux, qui en altèrent le caractère distinctif.

S'agissant du signe Méthode epil minute (y), il diffère de la première marque Epil' (a) notamment par deux fins croissants bordant tout le disque, l'un en haut, bleu plus clair que le disque, l'autre en bas, gris avec un reflet métallisé. Ils allongent visuellement le signe en lui donnant une forme ovale ou elliptique, tout en encadrant le disque central. **Une telle différence visuelle par rapport à la maraue altère ce qui fait son caractère distinctif.** »

USAGE D'UNE MARQUE EN COMBINAISON AVEC UNE AUTRE

OP 22-0182
03/04/2024

Marque enregistrée :

GOUTTES BLEUES

Usage accepté par l'INPI



"Par conséquent, il y a lieu de considérer que les signes INNOXA et GOUTTES BLEUES seront perçus de manière autonome malgré leur apposition sur le même conditionnement, chacun d'eux remplissant une fonction distinctive distincte, le terme GOUTTES BLEUES désignant la gamme de produits, à savoir des lotions pour les yeux, alors que le terme INNOXA sera perçu comme la marque « maison ».

USAGE D'UNE MARQUE EN COMBINAISON AVEC UNE AUTRE

TUE T74/23
07/02/2024

Marque enregistrée :



Usage accepté par le TUE

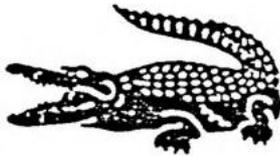


*« En dernier lieu, compte tenu des principes exposés aux points 24 à 30 ci-dessus, il convient de rappeler que, pour apprécier l'usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours doit procéder à une appréciation globale de l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale. Dans ce contexte, force est de constater que la décision attaquée ne permet pas de mesurer la portée ou l'incidence de l'argument présenté par la requérante, selon lequel, du fait de la mise en œuvre d'une stratégie globale consistant à exploiter commercialement la **marque antérieure en l'utilisant à la fois et de manière répétée dans le cadre de sa marque principale et en tant que marque autonome, la marque antérieure utilisée en tant que telle à côté d'un signe comportant également l'élément verbal « oriflame » conserverait néanmoins son caractère distinctif.***

USAGE D'UNE MARQUE EN COMBINAISON AVEC UNE AUTRE

CA Paris 23/04609
26/04/2024

Marque enregistrée :



Usage accepté par la Cour d'Appel



"Le fait que ce signe figure sous un autre profil n'en altère pas le caractère distinctif, celui-ci étant aisément identifiable et mis en valeur. (...) Il en va de même de sa représentation dans d'autres couleurs telles le rouge ou le vert qui ne fait pas disparaître les caractéristiques essentielles du crocodile précédemment relevées, celui-ci conservant ses éléments distinctifs.

Enfin, la circonstance que ce signe figuratif peut être utilisé en association avec la dénomination LACOSTE n'altère pas non plus le caractère distinctif de celui-ci, cette adjonction d'un autre signe par un même titulaire ne faisant pas perdre à l'élément figuratif sa fonction d'identification d'origine commerciale des produits et services pour le public considéré, plusieurs marques pouvant être apposées sur un même produit tout en conservant pour chacune d'entre elles une fonction de garantie de provenance d'une entreprise déterminée."

USAGE D'UNE MARQUE EN COMBINAISON AVEC UNE AUTRE

DC 22-0176
09/11/2023

Marque enregistrée :

URBAN KERATIN

Usages acceptés par l'INPI



En conséquence, si les éléments visés au point 62 ne font pas partie de la marque contestée telle que déposée, il convient néanmoins de souligner qu'ils ne modifient pas l'impression générale produite par la marque, les éléments verbaux URBAN KERATIN étant particulièrement mis en évidence au sein du signe, en sorte qu'ils apparaissent parfaitement perceptibles et dominants et leur caractère distinctif non altéré.

Enfin, l'ensemble des pièces fournies montrent que le signe URBAN KERATIN apparaît apposé sur les produits comme une marque ombrelle chapeautant tous les produits commercialisés sur lesquels figurent également le nom de la gamme auxquels ils appartiennent (par exemple la gamme MAKADAMIA pour l'huile sublime pour le corps et cheveux et de la brume parfumée).

Dès lors, la marque ombrelle URBAN KERATIN, accompagnée pour certains produits du nom de la gamme, établit bien un lien avec les produits commercialisés afin de garantir au consommateur son origine, ce qui démontre un usage à titre de marque.

USAGE D'UNE MARQUE EN COMBINAISON AVEC UNE AUTRE

OP 22-3047
22/06/2023

Marque enregistrée :



Usage accepté par l'INPI



FIDUCIAL

En l'espèce, il ressort des arguments et pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure a été utilisée majoritairement associée avec l'élément verbal FIDUCIAL, et également avec

l'élément figuratif seul présenté en couleur (annexes 32, 35 et suivants) ou tel qu'enregistré (annexes 25.8 et 25.9). En tout état de cause, cet élément figuratif, parfaitement distinctif, participe à l'identité visuelle de la marque utilisée par la société opposante, une marque figurative nécessitant le plus souvent l'adjonction d'un élément verbal pour pouvoir être prononcée et permettre ainsi sa communication.

USAGE D'UNE MARQUE EN COMBINAISON AVEC UNE AUTRE

Marques enregistrées :



CANCELLATION No C 50 032 (INVALIDITY)



Usages non acceptés par l'EUIPO



The element 'LAVAAL' is a distinctive element with regard to the goods in question, since it is meaningless. It is true that the additional verbal elements 'international' or 'il prestigio dei particolari' (an Italian expression that in English can be rendered as 'the prestige of details') are weak or non-distinctive for at least a part of the relevant public, but they are also secondary due to their size and position, while as regards 'LAVAAL', it possesses a distinctive role of its own. Moreover, in the case at hand it is likely that the consumers do not refer to the signs as used as 'L', which would be the case of the sign as registered, but rather as 'LAVAAL'. It follows that this specific addition cannot be considered as negligible but rather as an element which alters the distinctive character of the earlier mark as it is registered. Also, it is immaterial whether 'L' was intended to be the initial letter of the distinctive element 'LAVAAL'.

Therefore, the evidence does not show use of the sign as registered within the meaning of Article 18(1), second subparagraph, point (a) EUTMR.

USAGE D'UNE MARQUE EN COMBINAISON AVEC UNE AUTRE

OP 22-3485
13/11/2024

Marque enregistrée :



Usages non acceptés par l'INPI



En revanche, d'autres éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font également état d'un usage du signe WONDER AQPRO reproduit ci-dessus (supra point 59) lequel ne saurait être considéré comme un usage du signe contesté sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

En effet, l'élément AQPRO apparaît tout aussi distinctif que le terme WONDER et retiendra donc tout autant l'attention du consommateur.

Ainsi, le signe contesté tel qu'enregistré WONDER se distingue, de manière substantielle, du signe WONDER AQPRO reproduit ci-dessus (nonobstant que ce signe soit également enregistré à titre de marque ou non, en application de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précité).

Qu'est-ce qui n'altère pas le caractère distinctif ?

- L'adjonction d'un élément figuratif à une marque verbale
- La modification de l'élément figuratif d'une marque complexe
- L'usage en couleurs d'une marque complexe enregistrée en noir et blanc
- La modification de la calligraphie utilisée dans la marque enregistrée
- L'usage sous forme verbale de l'élément essentiel d'une marque complexe
- La modification ou la suppression d'un élément verbal non distinctif
- La modification de l'élément verbal distinctif, tant qu'il reste perceptible
- L'usage d'une marque figurative avec un élément verbal, permettant la prononciation de la marque ou si c'est conforme aux usages du secteur
- L'usage d'une marque enregistrée avec une autre, tant qu'elle garde une position autonome

Qu'est-ce qui altère le caractère distinctif ?

- La modification de l'élément essentiel et de la structure d'une marque faible, c'est-à-dire composée d'éléments qui intrinsèquement sont faiblement distinctifs
- L'usage en combinaison d'une marque enregistrée avec un élément distinctif, sans que les pièces fournies ne montrent un usage autonome de la marque enregistrée

- Grande permissivité de l'INPI quant à l'altération du caractère distinctif
- Attitude contradictoire avec sa grande sévérité dans l'application d'autres principes, comme par exemple la détermination des sous catégories autonomes

DC 22-0143 **RESPIRAE**

Marque enregistrée pour des « *cosmétiques* »

Usage prouvé pour des « *huiles sèches pour le corps, le visage et les cheveux* » (libellé limité en conséquence)

En effet, il n'apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque contestée pour d'autres produits cosmétiques ou produits demo-cosmétiques en sorte que l'usage du signe RESPIRAE limité aux seules huiles sèches pour le corps, visage et cheveu ne vaut pas pour l'ensemble de la catégorie dans laquelle ces produits sont susceptibles d'entrer.

- L'INPI considère que les huiles sèches pour le corps, le visage et les cheveux constituent une sous catégorie autonome et que l'usage de ces produits ne vaut pas pour les cosmétiques en général. On peut considérer cette décision sévère, car les cosmétiques présentent, les mêmes fonction, destination, circuit de distribution, origine, clientèle



Qu'est-ce qui n'altère pas le caractère distinctif ?

- Les Juridictions à l'instar des offices sont très permissives quant aux usages qui n'altèrent pas le caractère distinctif et semblent accepter de nombreuses modifications de différentes natures.
- Il est très difficile à partir des décisions étudiées de trouver un fil conducteur car l'appréciation de l'altération du caractère distinctif est fonction notamment des pièces versées aux débats.
- Ce qui compte c'est la perception du « consommateur » sur la marque modifiée et le fait qu'il va y reconnaître la marque « modifiée »



Qu'est-ce qui altère le caractère distinctif ?

Néanmoins lorsque la marque est modifiée par un ajout qui n'a aucun rapport avec la marque telle qu'enregistrée même si la marque verbale peut y figurer, alors la Cour pourra considérer qu'il y a altération (yeti : adjonction d'un pingouin) dragon de chine adjonction d'un signe verbal , d'un dessin) body minute ;adjonction d'un cadran bleu (contexte un peu différent).

Très difficile de tirer un principe général au vu de ces jurisprudences d'où incitation à une grande prudence dans le conseil et incitation à déposer la marque modifiée pour éviter l'aléa judiciaire.

QUELLES CONSÉQUENCES

— EN TIRER ?

- La modification d'un logo rend toujours pertinente le dépôt d'une nouvelle marque, mais pas nécessairement afin d'éviter une sanction quant aux PU
 - Base pour des dépôts à l'étranger
 - Mesures d'interventions douanières
 - Usage des marques concédées en licence
 - Conséquences judiciaires