



&



28 NOVEMBRE 2025 • 9H-17H

Maison des Arts et Métiers

MARQUES ET MODÈLES
DE L'UNION EUROPÉENNE

Bilan de l'année
2025

Cocktail déjeunatoire
sponsorisé par

fovea^{IP} &
The sharpest Eye on IP

PAPER^{IP}

Une conférence co-présidée par Isabelle Thill et Delphine Rullier / **EN PRÉSENTIEL & DISTANCIEL**

BIENVENUE

JULIEN DELUCENAY
PRÉSIDENT DE L'APRAM

LA PAROLE À NOS SPONSORS

MERCI À EUX

PAPER



ARCHIVISTES AU
SERVICE DE LA PI

Des archives exclusives

**Une équipe de documentalistes dédiée à
votre projet**



DESIGN

- Etat du marché
- Recherches d'antériorités
- Bulletins de surveillance de designs
- Identification du créateur
- Datations

MARQUES

- Preuves d'usage
- Preuves de notoriété
- Preuves du caractère distinctif
- Recherches d'antériorités d'une marque trimensionnelle/d'un logo/d'un slogan...

PAPERZ



acuris@paperz-ip.com



01 87 44 99 50



paperz-ip.com

Merci et à bientôt !

NOUVEAUTÉS FOVEA IP INFORMATIONS ET SUGGESTIONS !



Fovea IP propose une gamme de services complète, tels que des recherches, des surveillances, des sondages d'opinion. Nous offrons aussi la plus large couverture de bases de données.

Aidez-nous à améliorer notre offre de services en nous partageant vos idées d'innovation. Déposez ensuite ce formulaire dans l'urne à l'entrée de la salle et tentez de remporter une boîte de chocolats.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS OU IMMINENTS

- | | |
|--|---------------|
| ☒ Recherches incluant singuliers et pluriels dans un grand nombre de langues. | DISPONIBLE |
| ☒ Recherches par image sur les Apps Stores (Google, Microsoft, Apple...). | DISPONIBLE |
| ☒ Recherches sur les IG, AOP, variétés de plantes. | DISPONIBLE |
| ☒ Multi Candidats : outil de screening incluant jusqu'à 150 noms en une seule recherche. | DISPONIBLE |
| ☐ L'obligation d'usage (OUI/NON) est mentionnée pour chaque marque identifiée dans les recherches | DÉCEMBRE 2025 |
| ☐ Evaluation de la similarité des produits et services (IA) dans les recherches et surveillances . | DÉCEMBRE 2025 |
| ☐ Comparaison des signes sur base de la jurisprudence EUIPO. | Q1 2026 |

PARTAGEZ-NOUS VOS IDÉES D'INNOVATION

(nouveaux services, fonctionnalités, améliorations, bases de données...)



MESSAGE DE

JOÃO NEGRÃO

DIRECTEUR EXÉCUTIF
EUIPO





MARQUES

DÉCISIONS MAJEURES DE L'ANNÉE SUR LES MOTIFS ABSOLUS

DORIAN GUIU

CPI ASSOCIÉ, CABINET GUIU IP



Motifs absolus de refus/nullité

Sélection de décisions sur 2025

Dorian GUIU

Conférence APRAM / EUIPO • 28 novembre 2025

guiu-ip.com



Au programme...

1. Distinctivité autonome

2. Descriptivité

3. Mauvaise foi

4. Représentation

01

Distinctivité Panorama

- Signes d'une « simplicité excessive » / forme comparable à une figure **géométrique de base**



T-347/24,
Target Brands,
09.07.2025



T-215/24,
Rigo Trading SA,
16.07.2025

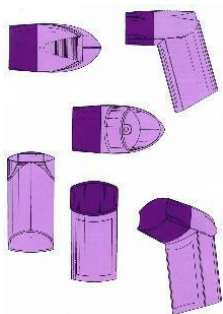


T-133/24,
KnitPro International,
21.05.2025

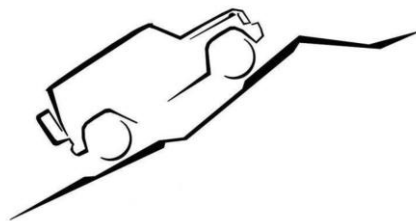


MARQUES NON DISTINCTIVES

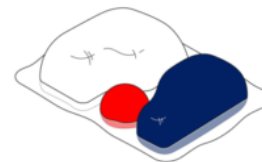
- Absence de divergence significative par rapport aux normes du secteur



T-432/24,
Glaxo Group,
23.07.2025



T-400/24,
Mercedes-Benz,
19.03.2025



T-358/24 à T-361/24 (ord.),
Reckitt Benckiser Finish BV,
13.02.2025

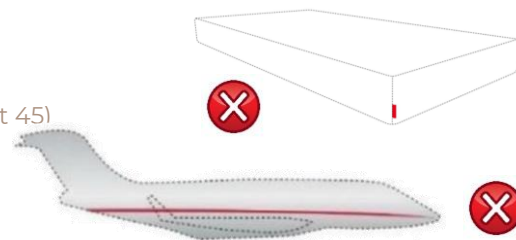


MARQUES NON DISTINCTIVES

- Le TUE a-t-il admis la validité d'une **marque de forme** au cours de l'année 2025 ?

- **Application du critère de divergence significative aux marques de position ?**

- Application dans l'arrêt **Doorinn** (T-147/24, 29.01.2025)
- Mentionné dans les 3 arrêts **Sprd.net AG** (T-304/24 à T-306/24, 09.07.2025, pts 48 et 45)
- Pas de référence à ce critère dans l'arrêt **VistaJet** (T-195/24, 05.02.2025)



- « Enfin, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n'aurait pas tenu compte des conditions particulières qui s'appliquent aux marques qui se confondent avec l'apparence du produit, il suffit de constater qu'il est inopérant dès lors que, ainsi que cela a été relevé au point 57 ci-dessus, la marque contestée se présente sous la forme d'un motif, destiné à être apposé sur une partie des produits désignés et non sous la forme de la représentation bidimensionnelle d'une chaussure » (Trib. UE, **Deichmann SE**, T-117/21, 4 mai 2022, pt 70)



- **Position à clarifier...**

SLOGANS / AUCUNE SURPRISE...



We Think for You

Classes 9 / 36 / 45

T-20/24,
Cinkciarz.pl sp. z o.o
08.01.2025

CRAVE NO MORE

Classes 1 / 5 / 29 / 30 / 32

T-33/25,
Quality First GmbH
24.09.2025

**GO HANDS FREE
HANDS FREE FIT
STEP IN AND GO
JUST STEP IN
JUST SLIP IN
HOODLESS HOODIES**

Classe 25

TUE, plusieurs ord.
Skechers USA, Inc.
07.04.2025



MARQUES NON DISTINCTIVES

TUE, **Berliner**, T-288/24, 10 sept. 2025

- **Marque sonore** (séquence de 2 secondes / 4 sons perceptibles différents)
 - Transports, transports de passagers,... (classe 39)
- **EUIPO : signe extrêmement court et simple => Rejet**
- **TUE : annulation => La marque est distinctive**
- **Rappels de certains principes jurisprudentiels applicables aux marques sonores :**
 - Le signe sonore doit posséder une certaine prégnance
 - Si le public a pour habitude de percevoir des marques verbales ou figuratives comme étant des signes identifiant l'origine commerciale des produits ou des services, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe est seulement constitué d'un élément sonore
 - Mais, pour certains produits/services, il n'est pas inhabituel que le consommateur les identifie par un élément sonore. En outre, les habitudes dans un secteur économique ne sont pas figées, mais **peuvent changer avec le temps, dans certaines circonstances, même de manière très dynamique**

TUE, **Berliner**, T-288/24, 10 sept. 2025

- **Evolutions des pratiques dans le secteur des transports**

- S'agissant des habitudes du secteur économique en cause ici, il est *notoire* que les opérateurs présents dans le secteur des transports ont de plus en plus recours à des « jingles », c'est-à-dire à de courts motifs sonores, afin de façonner une identité sonore reconnaissable par le public, équivalent audio de l'identité visuelle d'une marque, pour les produits/services qui y sont associés
- **TUE : ici, le signe sonore constitue un jingle** (séquence sonore courte, percutante et susceptible d'être mémorisée)

- **Le signe sonore n'est pas fonctionnel** (TUE)

- CR : la marque « *sera[it] simplement perçu[e] comme un élément sonore fonctionnel destiné à attirer l'attention de l'auditeur sur l'annonce qui suit ou sur d'autres aspects des services visés* »

TUE, **Berliner**, T-288/24, 10 sept. 2025

- **La brièveté** (caractéristique propre aux jingles) **n'exclut donc pas la distinctivité**
 - Elle vise précisément à faciliter la mémorisation
 - Une appréciation différente de la pratique/jurisprudence habituelle !
- **Portée de l'arrêt**
 - Un enregistrement des marques sonores facilité
 - Marqueur d'un infléchissement à venir dans l'appréciation de la distinctivité des (autres) marques non traditionnelles ?

02

Descriptivité

- **Dépôt du signe verbal ICELAND le 19.04.2002** (enregistrement)
 - Autre décision rendue le même jour concernant le signe  (T-106/23) – dépôt en 2013
- **Actions en nullité formées devant l'EUIPO**
 - Action à l'encontre de nombreux produits et services en **classes 7, 11, 16, 29, 30, 31, 32 et 35**
 - Fondée sur art. 7&1-b), c) et g)
- **Décisions rendues :**
 - Division d'annulation : demande en nullité accueillie pour tous les produits/services
 - Grande Chambre de Recours : rejet du recours (marque descriptive et non distinctive)
- **Recours devant le TUE**
 -  **Marques descriptives**

- **RAPPEL : appréciation de la distinctivité des marques géographiques :**

- Le signe sera-t-il perçu comme un terme géographique ?
- Si oui, le lieu correspondant au nom géographique présente-t-il – au moment du dépôt – un lien avec la catégorie des produits/services concernée ?
 - Si non, est-il raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, un tel puisse être établi ?

- **Circonstances pertinentes pour l'examen du lien** (T-106/23 ; pt 28) :

- La nature des produits ou services désignés,
- La renommée plus ou moins grande, notamment dans le secteur économique en cause, du lieu géographique en cause et la connaissance plus ou moins grande qu'en a le public concerné,
- Les habitudes de la branche d'activité concernée
- Et la question de savoir dans quelle mesure la provenance géographique des produits ou services en cause est susceptible d'être pertinente, aux yeux des milieux intéressés, pour l'appréciation de la qualité ou d'autres caractéristiques des produits ou services concernés

- **L'examen prospectif du lien peut être réalisé en tenant compte de paramètres propres au cas d'espèce** (à établir).

Exemples :

- L'Islande est un pays respectueux de l'environnement
- L'Islande est une destination touristique prisée
- L'Islande propose une large gamme de produits et de services, tout en entretenant, en rapport avec ceux-ci, des relations commerciales importantes avec les pays de l'EEE
- La prospérité économique (PIB, main d'œuvre qualifiée, présence d'industries différentes,...)

- **Sur les produits relevant des classes 29 à 32 désignés par la marque contestée**

=> Marque descriptive

- Selon la jurisprudence, il est conforme à la pratique usuelle à l'égard de produits agroalimentaires qu'ils soient désignés par un terme géographique lequel indique ainsi, ou est susceptible d'indiquer, leur provenance géographique.
- À ces considérations s'ajoutent celles liées aux caractéristiques spécifiques des produits concernés qui proviennent d'Islande, compte tenu des facteurs naturels relatifs à ce pays ainsi que de la méthode de fabrication ou de traitement desdits produits
- Il ressort d'éléments du dossier produits devant l'EUIPO que l'Islande produit et exporte divers types de produits agroalimentaires (Ex : poisson, viande bovine, ovine et porcine, des produits laitiers, des fruits et des légumes, algues, herbes, confiseries, boissons,...)
- Le TUE approuve la GCR d'avoir affirmé, s'agissant de certains des autres produits en cause (Ex : volailles et œufs), qu'ils pouvaient être élevés et produits dans toute l'Europe et donc susceptible de l'être également en Islande

- **Ainsi, l'Islande produisait, au jour du dépôt de la marque contestée, une large gamme de produits relevant des classes 29 à 32 désignés par la marque contestée, qu'elle exportait également ces produits et qu'elle était susceptible d'en produire d'autres.** Compte tenu de la capacité, actuelle ou potentielle, de fabrication et d'exportation de ces produits par l'Islande, il convient de considérer que lorsqu'un des produits, relevant des classes 29 à 32, est commercialisé sous la marque contestée, il peut être perçu comme provenant de ce pays
 - Il ne saurait être reproché à la GCR de ne pas avoir pris en compte la circonstance liée à une prétendue part « minime » des denrées alimentaires exportées par l'Islande. À supposer que l'exportation actuelle des denrées alimentaires par l'Islande ne constitue pas une part relativement importante de ses exportations en général, une telle allégation ne permet pas de remettre en cause le lien descriptif entre la marque et les produits relevant des classes 29 à 32 dans la mesure où elle ne tient pas compte d'une vision prospective du lien pouvant raisonnablement être établi entre la marque contestée et les produits visés.
- Cacao / café / thé : il est, certes vrai que ces produits, par leur nature même, ne sont pas cultivés en Islande et qu'il est peu probable qu'ils le soient à l'avenir. **Mais ces produits peuvent y être transformés et adaptés au goût local.**
 - Selon la requérante, il n'y avait pas de preuve corroborant l'existence d'une pratique de transformation ou d'adaptation aux préférences locales, en Islande, de produits tels que le cacao, le café ou le thé => Mais cette possibilité demeurerait raisonnable, aux yeux du public pertinent. En effet, ce type de produits peut relever d'un marketing particulier, mettant en valeur un produit présentant des valeurs gustatives adaptées au goût local ou d'autres qualités particulières, liées à leur provenance géographique

- **Sur les produits relevant des classes 7 à 11 => Marque descriptive**

Ex : Appareils de nettoyage électriques, machines à laver, aspirateurs, appareils de cuisson, congélateurs,...

- Facteurs pris en compte par la GCR :
 - Existence d'une « industrie solide » de la pêche et de la transformation des aliments qui utilisait des congélateurs et d'autres appareils électriques en Islande
 - Stabilité et bonne santé de l'économie islandaise
 - Association de l'Islande à une énergie verte et à la durabilité du fait de sa renommée en la matière
 - Habitudes d'achat des consommateurs
- Il peut raisonnablement être considéré que la marque contestée pouvait être perçue par le public pertinent comme une indication que les produits relevant des classes 7 et 11 provenaient d'Islande et, eu égard à l'image de ce pays, **comme étant respectueux de l'environnement et qu'ils présentaient des caractéristiques liées à leur durabilité ou à leur aspect écologique**

- **Sur les produits relevant des classes 7 à 11 => Marque descriptive**
 - **Capacité de fabrication en Islande des produits relevant des classes 7 et 11 :**
 - Requérante : les caractéristiques économiques et géographiques de l'Islande ne démontrent pas une telle capacité de fabrication
 - En raison de l'existence d'une « industrie solide », d'une main-d'œuvre qualifiée, d'une économie saine et stable et de l'encouragement de l'innovation et de la créativité par le gouvernement islandais, l'Islande était susceptible d'être perçue par le public pertinent, en 2002, comme disposant de la capacité de fabriquer l'ensemble des produits en cause relevant de ces classes, ou d'en être apte dans un avenir prévisible (GCR, approuvée).
 - Certaines entreprises, établies en Islande fabriquent des produits relevant des classes 7 et 11, désignés par la marque contestée, tels que des réfrigérateurs et des congélateurs.

- **Sur les produits relevant de la classe 16 => Marque descriptive**

- GCR : les produits en papier et en carton ainsi que les articles de papeterie relevant de la classe 16 étaient d'usage quotidien et que le public pertinent percevait la marque contestée comme constituant une indication que ces produits provenaient d'Islande et étaient respectueux de l'environnement
- Les produits concernés peuvent être produits à partir de matériaux biodégradables ou selon des processus de fabrication susceptibles de réduire leur impact sur l'environnement.
- L'impact réduit des produits et de leurs emballages sur l'environnement est susceptible de constituer une qualité associée à ces mêmes produits ou emballages, ne serait-ce que pour une partie du public qui accorde une importance à l'aspect écologique, en particulier s'agissant des consommateurs consciencieux, soucieux d'une valorisation facilitée des déchets et de leur recyclage
- **Le public pertinent percevra la marque contestée, désignant l'Islande, pays connu pour être respectueux de l'environnement, comme une indication de la provenance géographique des produits relevant de la classe 16 ou de leur caractéristique concernant l'aspect écologique, liée à cette provenance géographique**
- Pour les « produits de l'imprimerie, publications périodiques et papeterie » : la requérante ne conteste pas le fait que ces produits pouvaient porter sur l'Islande, indépendamment de leur lieu de production

- **Et si on interrogeait le public pour savoir ce qui lui vient réellement à l'esprit quand il est confronté à la marque ?**
 - TUE : Le simple fait de demander aux personnes interrogées quels produits leur viennent à l'esprit lorsqu'elles sont confrontées à la marque contestée n'est pas un test infaillible et adéquat permettant d'apprécier le caractère descriptif
- **CONCLUSION :**
 - Absence de texte prohibant la validité d'une marque correspondant à un nom de pays
 - Décisions sévères !
 - Consolidation progressive d'une jurisprudence sur l'appréciation (spécifique ?) de la descriptivité des marques consistant en un **nom de pays** ?
 - Indifférence de l'élément graphique pour la marque semi-figurative



- **EI (UE) en juillet 2023 : « 1926 »**
 - Divers produits en classe 14 (Ex : montres, horloges, chronomètres, bijouterie, joaillerie)
- **EUIPO : rejet partiel** notamment pour les produits précités (7-1-b et c) / CR : rejet du recours
- **TUE : rejet du recours =>  Marque descriptive**

- **La circonstance qu'un signe est exclusivement composé de chiffres n'empêche pas en soi son enregistrement en tant que marque** (Cf. CJUE, C-51/10 P, 10.03.2011 ; art. 4 RMUE)

- **Il a déjà été jugé que les nombres à quatre chiffres commençant par 20, 19, 18, etc., sont normalement perçus par le public comme faisant référence à un millésime**, en tout cas dans la mesure où ils constituent, comme en l'espèce, des millésimes réalistes et courants
 - => Le signe renvoie donc ici à l'année correspondant au nombre dont il est composé, à savoir à l'année 1926

- **Examen du lien direct entre la signification du signe et les produits concernés (TUE) :**
 - En utilisant des **millésimes réalistes et courants**, les entreprises veulent généralement faire référence à l'**année de leur fondation** ou, dans une optique publicitaire, à la **tradition** et à la **durabilité de leurs produits** portant la marque en cause. De manière similaire, des millésimes réalistes et courants sont utilisés pour faire référence à l'**année de conception des produits**.
 - Dans les secteurs de l'horlogerie, de la joaillerie et de la bijouterie, la tradition d'une entreprise est un gage d'expérience, de connaissance et de compétence.
 - S'agissant des produits concernés, l'utilisation de millésimes réalistes et courants peut être interprétée comme faisant référence à l'année de conception desdits produits. Et la CR pouvait valablement estimer que la référence à une année ancienne – car elle peut notamment renvoyer à l'année de création de l'entreprise – était synonyme de qualité pour ces produits. En effet, une année aussi ancienne souligne la durabilité desdits produits ou la tradition et le prestige de l'entreprise les produisant

- **CONCLUSION** : « 1926 » peut être interprété comme désignant l'**année de conception des produits** concernés et, dans la mesure où il s'agit d'une année ancienne pouvant faire référence à la **durabilité de ces produits**, à leur **qualité** et à la **tradition** et au **prestige de l'entreprise les produisant**

- En réponse à certains arguments du requérant :
 - Dans la mesure où toute référence à une année ancienne est, au moins en ce qui concerne les produits concernés, susceptible de transmettre une image de qualité, il n'est pas nécessaire :
 - **d'établir que c'est spécifiquement l'année 1926 qui transmet une telle image,**
 - **d'examiner la question de savoir si cette année a une signification notable dans les secteurs de l'horlogerie, de la joaillerie et de la bijouterie.**

- **CONCLUSION : concernant les marques composées de plusieurs chiffres, leur distinctivité dépendra de la perception du public :**

- Tout nombre déposé à titre de marque ne sera pas nécessairement jugé descriptif (rappel)
 - Exemples de situations où la marque pourra être acceptée
- Situations où une marque composée de chiffres sera descriptive, pour des raisons différentes de celles de l'espèce (caractéristique autre) en fonction des produits/services

=> Exemples :

- Taille : 60 (vêtements) ; 185/65 (pneus)
- Nombre de pièces : 1000 (puzzles)
- Teneur en alcool : 13 (vins)
- Puissance : 115 (voitures)
- Période de la prestation de service : 24/7

(Directives EUIPO 2025)

03

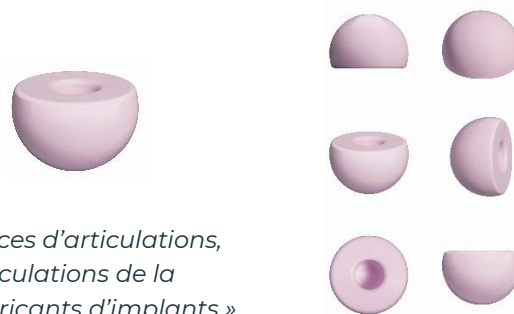
Mauvaise foi

• **CONTEXTE :**

- **CeramTec est titulaire d'un brevet EP et portant sur un matériaux composite céramique**
- **05.08.2011 : expiration du brevet**
- **23.08.2011 : CeramTec dépose 3 MUE :**

- marque de couleur (couleur rose pantone 677C)
- marque figurative (représentation d'une bille de couleur rose pantone 677C)
- marque 3D

Classe 10 : « Pièces céramiques pour implants pour l'ostéosynthèse, substituts aux surfaces d'articulations, écarteurs pour les os ; billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d'articulation du genou ; tous les produits précités pour vente aux fabricants d'implants »



- **2013 : action en contrefaçon et CD (FR) de CeramTec contre Coorstek**
 - Commercialisation d'un produit qui copierait la couleur rose caractéristique de ses propres produits
 - Demande reconventionnelle en nullité de 3 MUE détenues par CeramTec
- **CA Paris, 25.06.2021 : annulation des 3 marques** (mauvaise foi)
- **Pourvoi en cassation de CeramTec => sursis à statuer / 3 questions préjudicielles posées à la CJUE**

- **Positionnement du problème**

- **Questions préjudicielles :**

1°) L'art. 52 du règlement [n° 207/2009] doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l'article 7§1, sous a), sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son §1, sous b) ?

2°) Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d'enregistrement visé à l'article 7§1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 sans qu'il [...] soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ?

3°) L'art. 52§1, sous b), du règlement [n° 207/2009] doit-il être interprété en ce sens qu'il exclut la mauvaise foi d'un déposant ayant introduit une demande d'enregistrement de marque avec l'intention de protéger une solution technique lorsqu'il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu'il n'existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ? »

QUESTION N°1 : les 2 causes de nullité sont-elles autonomes ? S'excluent-elles mutuellement ?

- **1^{ère} interrogation : les 2 causes sont bien autonomes**

- Conséquence : pour déclarer la nullité de la marque sur l'une des 2 causes, il n'est pas exigé de constater que l'autre cause est également caractérisée

- **Comment la CJUE parvient-elle à cette conclusion ?**

- Interprétation littérale de l'article 52 : causes de nullité distinctes + pas d'ordre de priorité
- Les causes de nullité visées à l'article 7 sont elles-mêmes autonomes => une telle autonomie doit être a fortiori reconnue entre la cause prévue à 52(1)(a) et celle visée à 52(1)(b)
- Ces 2 causes de nullité ont une finalité différente :
 - **52(1)(a)** : empêcher que le droit exclusif et permanent d'une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption
 - **52(1)(b)** : assurer que les opérateurs économiques participent de manière loyale au jeu de la concurrence. Elle vise ainsi à sanctionner la déloyauté au moment du dépôt, et non pas un défaut inhérent à la marque elle-même.

QUESTION N°1 : les 2 causes de nullité sont-elles autonomes ? S'excluent-elles mutuellement ?

- **2^{de} interrogation : ces 2 causes ne s'excluent pas mutuellement**

- Interprétation littérale : rien dans l'article 52 ne démontrerait l'inverse
- Le règlement n'exclut pas que la nullité soit déclarée sur le fondement de plusieurs causes de nullité absolue
 - Même si l'autorité compétente pourra jugé plus approprié, en fonction des particularités du cas d'espèce, de se limiter à analyser l'une desdites causes

- **Réponse à la question n°1**

=> les 2 causes de nullité absolue sont autonomes mais non exclusives l'une de l'autre

QUESTION N°2 : l'opinion du déposant sur l'effet technique peut-elle être prise en compte ?

- **Arrêt KOTON : la mauvaise foi s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une MUE a déposé la marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence** mais
 - avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers,
 - ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine rappelée au point précédent
- **L'intention du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective** par les autorités administratives et judiciaires compétentes
 - Toute allégation de mauvaise foi doit donc être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce.

QUESTION N°2 : l'opinion du déposant sur l'effet technique peut-elle être prise en compte ?

- **Le fait que le demandeur a tenté de prolonger le monopole sur une solution technique protégée auparavant par un brevet peut être pris en considération afin d'apprécier l'éventuelle mauvaise foi du demandeur**
 - => Cette **opinion du demandeur** quant à l'aptitude du signe dont il sollicite l'enregistrement en tant que marque à exprimer, intégralement ou en partie, cette solution technique = fait partie des éléments susceptibles d'étayer l'existence d'une intention (mais ce n'est pas le seul !)
- **Pour établir l'intention réelle, on tient compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes : [notamment]**
 - la nature de la marque contestée,
 - l'origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création,
 - la portée du brevet expiré,
 - la logique commerciale dans laquelle s'inscrit le dépôt de la marque,
 - et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt .

QUESTION N°2 : l'opinion du déposant sur l'effet technique peut-elle être prise en compte ?

- **La mauvaise foi du demandeur peut être constatée en prenant en compte des éléments qui pourraient être retenus dans le cadre de l'analyse du motif visé à l'art. 7§1-e)-ii)**
 - **Sans qu'il soit nécessairement constaté** que le signe en cause est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
- **Justifications :**
 - Il ne ressort pas de **52(1)(b)** que, pour apprécier la mauvaise foi, des circonstances de fait concourant ou pouvant concourir à caractériser le motif de refus visé à l'art. 7§1-e)-ii) doivent être écartées
 - Il ressort déjà de la jurisprudence de la Cour que des éléments qui, par ailleurs, pourraient concourir à caractériser un motif relatif de refus d'enregistrement peuvent être pertinents pour qualifier la mauvaise foi du demandeur, sans que la caractérisation de la mauvaise foi en lien avec un motif relatif de refus d'enregistrement exige de rechercher si, par ailleurs, ce motif était pleinement satisfait (CJUE, C-104/18 P, Koton, 12 sept. 2019, pts 54 et 55).

QUESTION N°3 : la découverte, après le dépôt, de l'absence d'effet technique a-t-elle une incidence ?

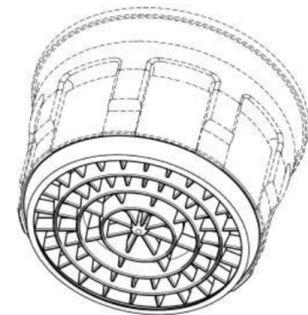
- **CJUE : la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement**
- Le moment pertinent pour apprécier l'existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l'intéressé, de la demande d'enregistrement (CJUE, Lindt, C-529/07)
 - Doivent être prises en considération, dans le cadre de l'appréciation globale de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu'elles se présentaient lors de ce dépôt
 - Des circonstances, même postérieures au dépôt de cette demande d'enregistrement, peuvent servir d'indices de l'intention du demandeur à ce moment.
- **En revanche, un élément dont le demandeur n'a eu connaissance que postérieurement au dépôt n'est pas de nature à modifier la perception de ce demandeur lors de ce dépôt.**

- **CONCLUSION :**

- La mauvaise foi est un motif absolu très spécifique !
- Solution à rapprocher de décisions antérieures (Ex : T-306/20, 29.06.2022, La Irlandesa)
- Portée de l'arrêt concernant certaines stratégies de protection.

04

Représentation



- **Dépôt d'une marque « marque tactile de position »**
 - « Éléments sanitaires à insérer, notamment régulateur de jet et formateurs de jet »
- **EUIPO**
 - Examineur : rejet (car refus du demandeur de requalifier le signe en marque de position)
 - CR : rejet du recours (application de l'art. 7§1, b)
- **TUE, 07.12.2022 : annulation et réformation de la décision**
 - Le caractère distinctif ne peut être apprécié qu'après qu'il a été constaté que ce signe pouvait être représenté conformément aux exigences du RMUE
 - Le signe se heurte ici au motif de 7§1, a)
- **CJUE** (pourvoi EUIPO admis !) : **annulation**

- **CJUE : les motifs absolus de refus sont autonomes**

=> Pas de hiérarchie / pas d'ordre préétabli dans le cadre de l'examen

- *Dans le cadre de l'examen d'une demande d'enregistrement, la chambre de recours peut estimer plus approprié, dans certains cas, d'analyser, en premier lieu, le motif de refus prévu à l'**article 7§1-a)** du RMC et, dans d'autres cas, le motif de refus prévu à l'**article 7§1-b)**, sans qu'un tel choix entache la décision prise par cette chambre à l'issue de cet examen d'une erreur de droit (pt 61)*
- *Lorsqu'un signe n'est pas susceptible d'une représentation graphique, au sens de l'**article 7§1-a)**, du RMC, lu en combinaison avec l'**article 4** de ce règlement, il n'est pas nécessaire d'examiner, sur le fondement de l'**article 7§1-b)**, dudit règlement, si ce signe présente un caractère distinctif. Néanmoins, l'inverse est tout aussi exact, puisque, lorsqu'un signe ne présente pas de caractère distinctif, au sens de cette dernière disposition, il est inutile de se prononcer sur la question de savoir s'il peut faire l'objet d'une représentation graphique (pt 62)*

- **Erreurs commises par le TUE** (selon la Cour) :
 - Avoir apprécié la validité du signe sur le fondement de l'art. 7§1, a)
 - **Considérer qu'il existe une hiérarchie dans la liste des motifs absolus**
- **Que peut-on penser de cette décision ?**
 - En opportunité (pour l'office)
 - Sur le plan juridique, une décision (très) contestable
 - Arguments textuels
 - Position de la jurisprudence européenne (antérieurement à cet arrêt - CJUE, 8 avr. 2003, aff. C-53/01, C-54/01 et C-55/01)
 - Sur le plan intellectuel (peut-on apprécier la distinctivité d'un *signe* qui n'en serait peut-être pas un ?)
 - Incidence effective sur le plan pratique



Merci !

guiu-ip.com

PARIS • DIJON • BESANÇON • REIMS • LYON

BREVETS • MARQUES • DESSINS & MODÈLES • DROITS D'AUTEUR • NTIC | STRATÉGIE • RECHERCHE • DÉPÔT • CONTRAT • VEILLE • CONTREFAÇON • AUDIT



LA MÉDIATION EN ACTION À L'EUIPO

EMILIE SCHEFFER

CABINET DES CHAMBRES DE RECOURS,
EUIPO

La médiation en action à l'EUIPO

Emilie Scheffer
Chambre de recours
EUIPO
28/11/2025

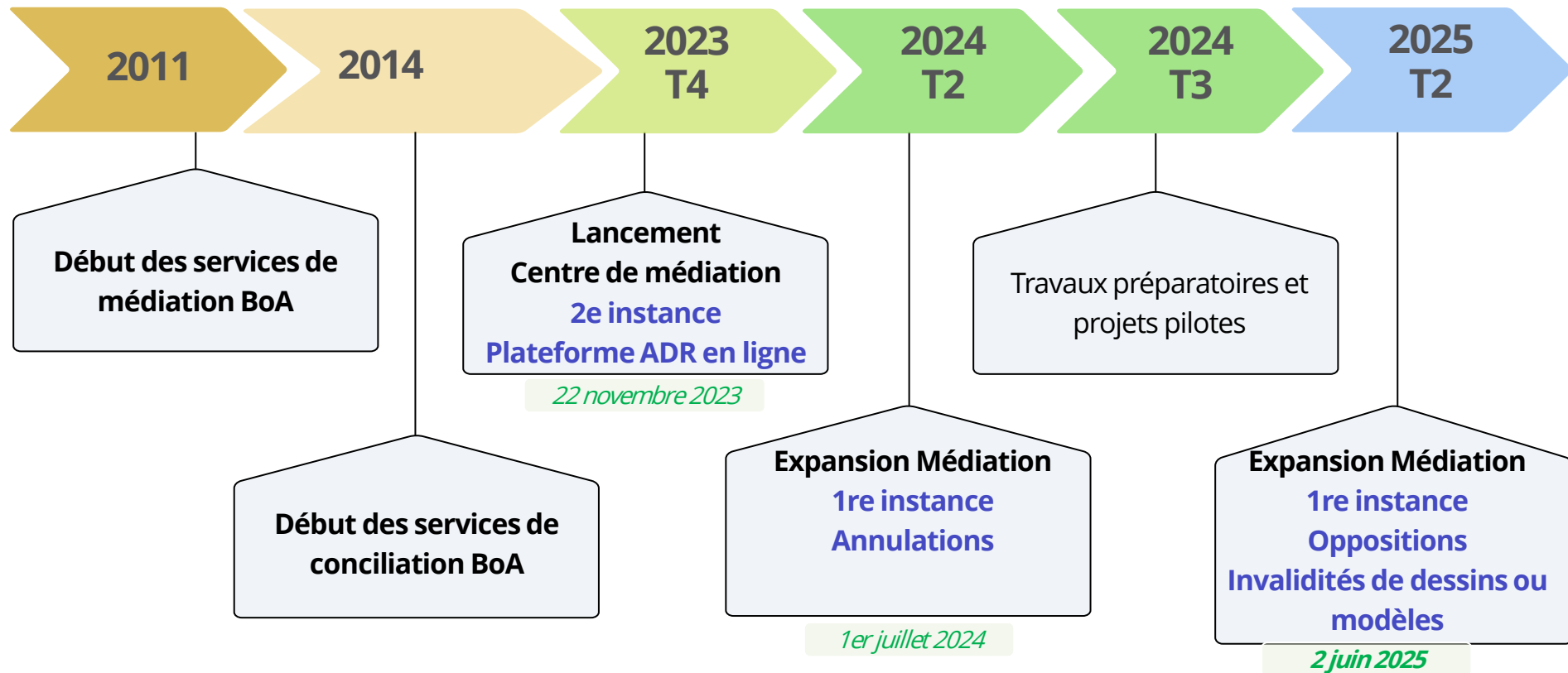
CENTRE DE MÉDIATION DE L'EUIPO

La médiation est l'une des missions fondamentales de l'EUIPO

Le Règlement sur la marque de l'UE confie à l'Office la création du Centre de médiation afin de favoriser un règlement amiable des litiges concernant les marques et les dessins et modèles de l'UE mais aussi les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels par accord mutuel (article 170 RMUE; articles 25(4) et 33(5) Règlement (UE) 2023/2821).



D'une expérience de médiation... à la création du Centre de médiation de l'EUIPO



POTENTIEL DE LA MÉDIATION À L'EUIPO

Plus de 23 000 procédures *inter partes* chaque année

- **1^{ère} instance :**

- 18 000 oppositions ;

- 2 200 annulations ;

- 700 nullités de dessins ou modèles

- **Recours:**

- 2 400 Recours

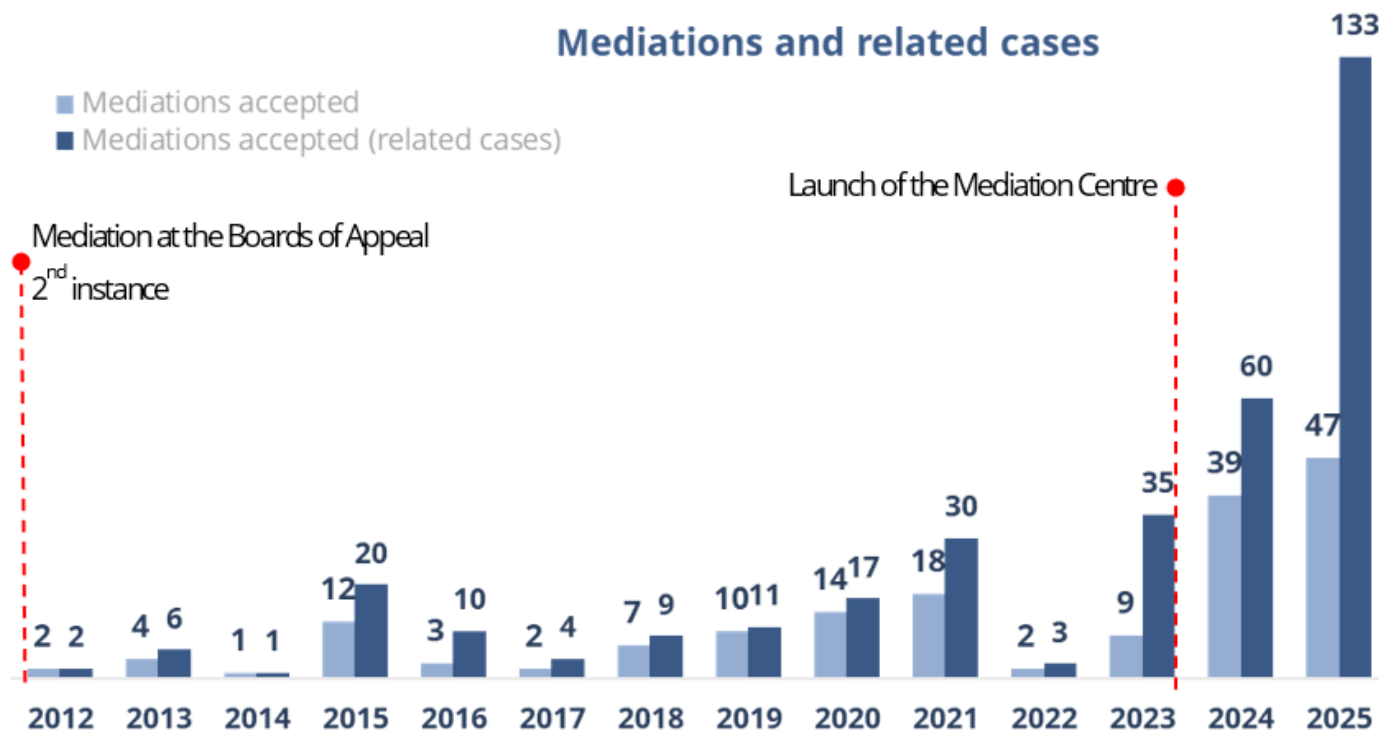


CHAMP D'APPLICATION POSSIBLE DE LA MÉDIATION

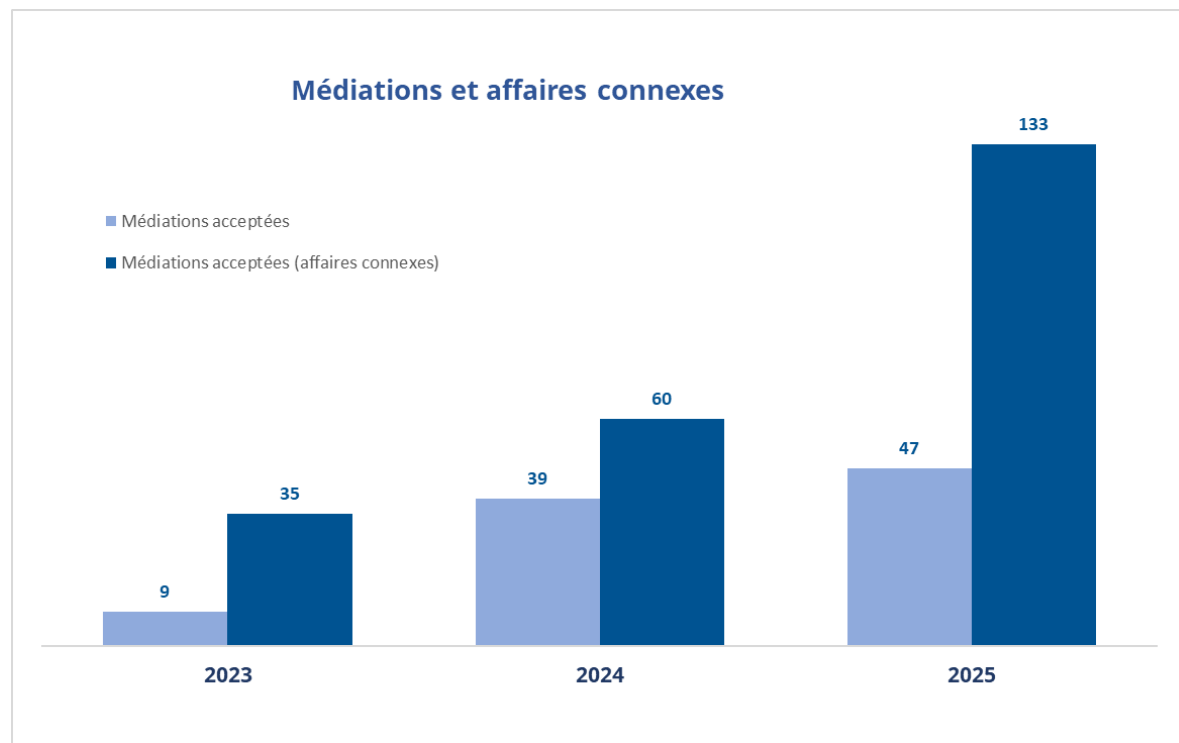
- **Litiges *inter partes* relatifs aux marques et dessins ou modèles de l'UE** pendants devant l'EUIPO
- **Possibilité d'inclure** à tout moment dans la médiation :
 - **Tout autre droit de propriété intellectuelle** : droits d'auteur, noms de domaine, brevets...
 - **Tout autre litige parallèle en cours** entre les mêmes parties
 - **Partout dans le monde**



STATISTIQUES - MÉDIATIONS ET AFFAIRES CONNEXES



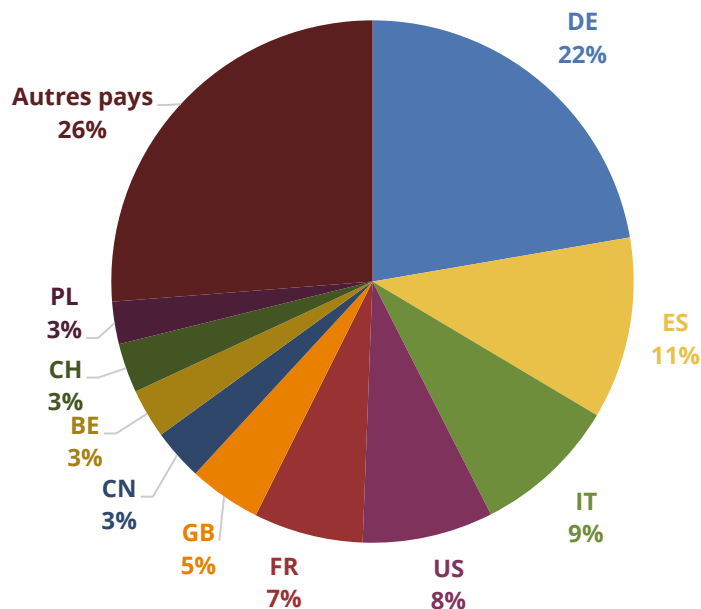
ÉVOLUTION DE LA MÉDIATION À L'EUIPO DEPUIS NOVEMBRE 2023



Résolution de plusieurs litiges interdépendants dans le cadre d'une seule médiation

En moyenne, une médiation conduit à la clôture de trois procédures connexes

ORIGINE DES PARTIES



La plupart des médiations sont menées en anglais

Les 51 médiateurs peuvent tous proposer des services de médiation dans différentes langues de l'UE

DIFFÉRENCES ENTRE LES MÉTHODES ALTERNATIVES ET CONVENTIONNELLES

Médiation

Volontaire

Collaboratif

Confidentielle

Axée sur **les intérêts commerciaux**

Rentable

Flexible et **moins chronophage**

Contrôle du résultat

VS

Litige

Non volontaire (du moins pour le défendeur)

Contradictoire

Public par nature

Axé sur **les questions juridiques** pertinentes pour la procédure

Non rentable

Rigide et **plus long**

Manque de contrôle sur le résultat

AVANTAGES DE LA MÉDIATION AUPRÈS DE L'EUIPO



**Sans frais
supplémentaires**



**Médiateurs
possédant une
expertise en
propriété
intellectuelle**



Multilingue



**Plateforme
ADR en ligne**

Volontaire



Confidentiel



**Axée sur les
les intérêts commerciaux**



Rentable



FOURNIR UNE MÉDIATION DE QUALITÉ

Médiateurs



- **Augmentation** du nombre de médiateurs: de 24 à 51
- **Large éventail** de langues et d'expertises
- «Parcours **apprentissage** » après accréditation
- **Formation continue** et mentorat
- **Mentorat par un collègue**

Technologie



- Plateforme ADR en ligne **sécurisée**
- Communication et échange de documents **confidentiels**
- Traitement **efficace** des processus

Processus rationalisé



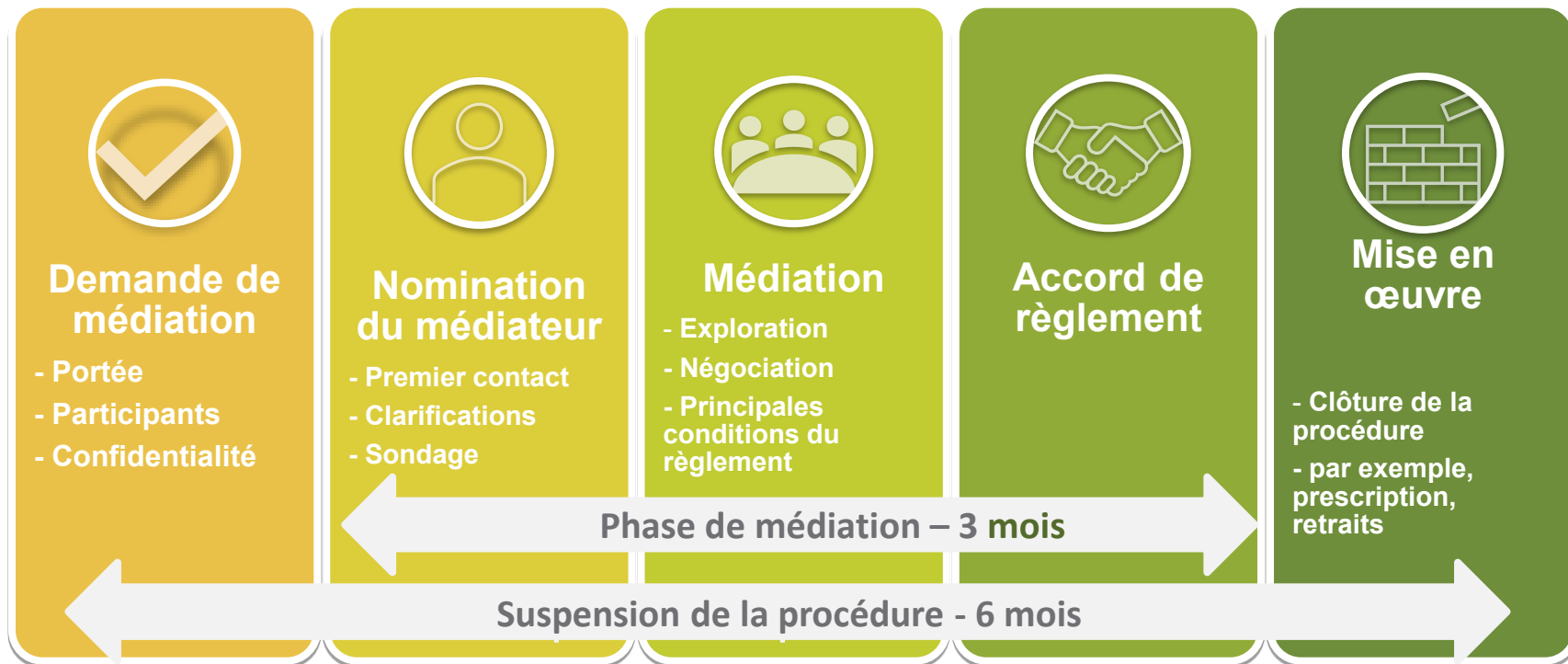
- **Révision** des règles relatives à la médiation
- Règles **claires**, délais **plus courts**
- Délais standard pour les réponses des parties : **2 semaines**
- Durée standard de la médiation : **3 mois**

Expérience utilisateur



- **Équipe dédiée à la gestion des dossiers**
- Workflows internes et **boucle de rétroaction des utilisateurs** pour une réactivité et **une qualité optimales**
- **Satisfaction élevée des utilisateurs (80 %)**

PROCÉDURE DE MÉDIATION DE L'EUIPO – LES NOUVELLES RÈGLES DE MÉDIATION (14 juillet 2025)



RAISONS DE RECOURIR À LA MÉDIATION

RAISONS DE RECOURIR A LA MEDIATION

- **Complexité** du litige, impliquant **plusieurs juridictions**
- **L'exécution** d'une décision formelle peut s'avérer difficile ou prendre beaucoup de temps
- Les parties ont, ou pourraient avoir, **des droits de propriété intellectuelle coexistants** dans le litige
- Les parties sont engagées ou souhaitent s'engager dans une **entreprise commerciale**
- Surmonter **les problèmes de communication**
- **Efficacité** : taux de règlement **de 70 %** ; satisfaction des utilisateurs **de 80 %**

RÔLES CLÉS DANS UNE MÉDIATION

Médiateur

- Gère le processus de médiation
- Aide les parties à parvenir à un accord
- Vérifie que les points clés sont abordés

Avocats

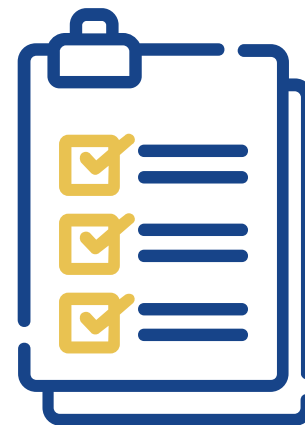
- Préparer les informations relatives à l'affaire
- Conseil juridique au client pendant la négociation
- Rédiger l'accord de règlement

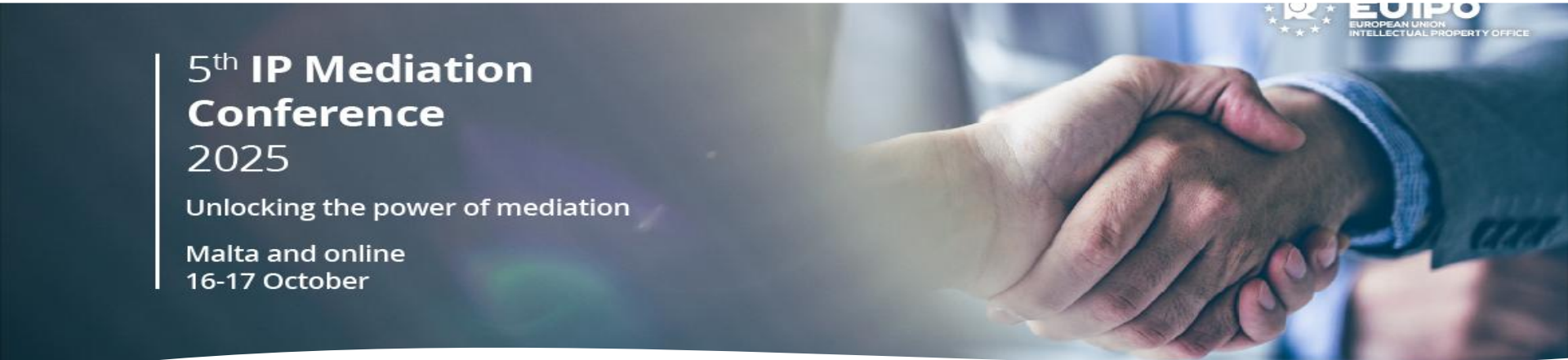
Parties

- Négocier au nom de l'entreprise
- Pouvoir de décision sur le résultat
- Mettre en œuvre l'accord

STRATÉGIES CLÉS POUR LES AVOCATS DANS UNE MÉDIATION

- ✓ **Préparez-vous**
- ✓ **Soyez ouvert et créatif**
- ✓ **Concentrez-vous sur les intérêts commerciaux plutôt que sur les positions juridiques**
- ✓ **Passez en mode collaboratif**
- ✓ **Adoptez le point de vue de l'autre partie**
- ✓ **Faites confiance au médiateur**
- ✓ **Gardez toujours à l'esprit vos meilleures et vos pires alternatives à un règlement**





5th IP Mediation Conference 2025

Unlocking the power of mediation

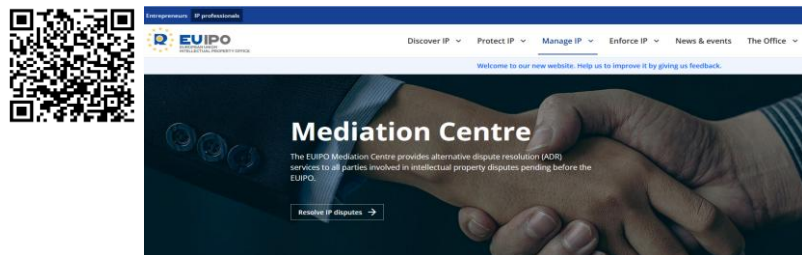
Malta and online
16-17 October

5ème conférence sur la médiation en matière de propriété intellectuelle

- 16 et 17 octobre 2025
- Événement hybride : La Valette (Malte) et en ligne
- Organisé en collaboration avec l'IPO maltais (ministère du Commerce)

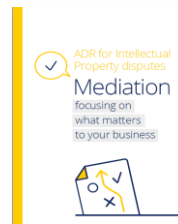
RESSOURCES ET CONTACT

Page web du Centre de médiation de l'EUIPO



[Centre de médiation \(lien\)](#)

Brochures



[Médiation : se concentrer sur ce qui compte pour votre entreprise](#)



[Centre de médiation de l'EUIPO](#)

Email MediationCentre-Info@euipo.europa.eu



www.euiipo.europa.eu

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

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

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

 [@EUIPO](https://www.instagram.com/EUIPO)

 [EUIPO](https://www.youtube.com/EUIPO)

MERCI

PRÉSENTATION DE LA CHAIRE CEIPI

YANN BASIRE

MAÎTRE DE CONFÉRENCE AU CEIPI
DIRECTEUR DE LA SECTION FRANÇAISE
DU CEIPI



Chaire CEIPI

« Grands enjeux de la propriété intellectuelle »



1,28 M€
sont nécessaires pour
compléter le financement
du projet qui s'élève au
total à 1,8 M€ sur 3 ans
(renouvelables)

Chaire CEIPI

GRANDS ENJEUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

➤ Constat

Face aux risques de **perte de compétences** en PI et de **perte d'influence** de la France dans l'élaboration des politiques publiques en PI en Europe, la Chaire vise à établir une plateforme de formation et de recherche au plus haut niveau, au service de la communauté industrielle française.

Outil de promotion de la créativité et d'une innovation responsable, la PI est un levier incontournable au service de la compétitivité pour répondre aux enjeux technologiques et sociétaux de notre temps.



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Université de Strasbourg



1,28 M€
sont nécessaires pour
compléter le financement
du projet qui s'élève au
total à 1,8 M€ sur 3 ans
(renouvelables)

Chaire CEIPI

GRANDS ENJEUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

➤ Constat

- Perte de compétence?
- Nombre d'universitaires spécialistes en Propr. industr. en France
- Avenir de la formation?
- Perte d'influence au niveau européen et international?
 - Place de la doctrine française dans les conclusions des avocats généraux?
 - Place de la doctrine française dans les décisions du TUE, de la CJUE?
 - Place de la France dans l'évolution du droit des marques, des DM, des Brevets?



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Université de Strasbourg

La Chaire « Grands enjeux de la propriété intellectuelle »

- **Pour répondre à ces défis: besoin de mécènes pour contribuer à la création d'une chaire au sein de la fondation de l'Université de Strasbourg**

Une plateforme d'influence

Favoriser un espace de réflexion face aux changements technologiques et sociétaux

Informar et agir sur les politiques publiques en PI

Une plateforme de formation

Développer une offre pédagogique innovante pour former les praticiens de demain

Intégrer les besoins des industriels dans la formation en PI et établir la France en tant que *hub* de la PI

Une plateforme de recherche

Aligner la recherche et l'enseignement avec les besoins industriels

Favoriser les partenariats pour un transfert de connaissances efficace



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Université de Strasbourg

La Chaire « Grands enjeux de la propriété intellectuelle »

➤ Principaux objectifs de la chaire

- **(Re)Positionner la France comme leader international en propriété intellectuelle**
Dynamiser l'influence française sur le plan international
Renforcer la compétitivité et la souveraineté nationale
- **Développer un dispositif de formation et de recherche innovant et compétitif**
Former au plus haut niveau les spécialistes de demain en propriété intellectuelle
Nourrir l'écosystème industriel par une expertise de pointe
- **Faire de la propriété intellectuelle un outil stratégique d'innovation**
Encourager une création et une innovation responsable
Développer des stratégies PI adaptées aux besoins industriels.



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

*Center for International **Intellectual Property** Studies*

Université de Strasbourg

La Chaire « Grands enjeux de la propriété intellectuelle »

➤ Productions de la chaire

ATELIERS & RENCONTRES TRANSDISCIPLINAIRES



- Favoriser le dialogue entre chercheurs et industrie
- Aborder des thématiques clés pour les entreprises

ESPACE DE RECHERCHES



- Soutenir les jeunes chercheurs
- Favoriser l'intégration des chercheurs dans les milieux industriels et universitaires

CONFÉRENCES



- Connecter le monde industriel et académique
- Promouvoir un forum sur la PI et les enjeux sociétaux

RAPPORTS TECHNIQUES



- Éclairer et influencer le débat public
- Orienter la recherche prospective

PUBLICATIONS



- Créer une publication annuelle dédiée à la propriété intellectuelle
- Proposer une analyse systématique de la jurisprudence



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Université de Strasbourg

La Chaire « Grands enjeux de la propriété intellectuelle »

➤ Pourquoi le CEIPI ?

Pionnier – 60 ans d'expertise en formation et en recherche en PI

Spécialisation – une composante universitaire dédiée exclusivement à la PI

Partenariats - Un partenaire privilégié pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème français de la PI

Influence – Un acteur clé dans l'élaboration de politiques publiques et de la collaboration avec les institutions industrielles et juridiques en matière de PI

Ouverture internationale – Une perspective globale des enjeux de la PI

Recherche en PI – Une activité de recherche ambitieuse et diversifiée concrétisée par des projets européens et internationaux

(mais en réalité tout ceci va au-delà du CEIPI...)



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

*Center for International **Intellectual Property** Studies*

Université de Strasbourg

La Chaire « Grands enjeux de la propriété intellectuelle »

➤ Budget

- Chaire mise en place par l'intermédiaire de la Fondation de l'Université de Strasbourg



1,28 M€
sont nécessaires pour
compléter le financement
du projet qui s'élève au
total à 1,8 M€ sur 3 ans
(renouvelables)

Chercheurs internationaux (3 sur 3 ans)	590 000,00 €
Doctorants (3 sur 3 ans)	400 000,00 €
Ateliers, conférences et publications	250 000,00 €
Fonctionnement	40 000,00 €

Avantages fiscaux

La Fondation Université de Strasbourg, reconnue d'utilité publique, accompagne ce projet et permet aux mécènes, selon le niveau d'engagement, de bénéficier d'un programme de reconnaissance, en plus des avantages fiscaux en vigueur en France. Les entreprises bénéficient d'une réduction fiscale de 60% du montant de leur don.



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Université de Strasbourg

La Chaire « Grands enjeux de la propriété intellectuelle »

➤ Programme de reconnaissance

Pour un engagement sur 3 ans (renouvelable), en sus des contreparties offertes par la Fondation Université de Strasbourg, les contreparties spécifiques à la Chaire CEIPI sont:

Don ≥300k€ (≥100k€ par an)	• Participation aux comités de pilotage stratégique • Visibilité lors de colloques nationaux/internationaux
Don entre 90 et 300k€ (entre 30k€ et 100k€ par an)	• Participation à la définition de sujets de doctorat et de recherche • Intervention lors de séminaires et formations en lien avec la Chaire
Don entre 30 et 90k (entre 10k€ et 30k€ par an)	• Invitation aux séminaires • Proposition de sujets de stages • Visibilité par des remerciements sur les supports de communication de la Chaire



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Université de Strasbourg

La Chaire « Grands enjeux de la propriété intellectuelle »

➤ Porteurs de la chaire



Yann Basire
Maître de conférences
Directeur général du CEIPI



Jean-Marc Deltorn
Professeur
au CEIPI

➤ Pour plus d'informations et faire un don

Contact CEIPI : chaire@ceipi.edu

Contact Fondation : fondation@unistra.fr

<https://fondation.unistra.fr/projet/chaire-grands-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle/>



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Université de Strasbourg

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



Contact: CEIPI Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle
Bâtiment LE CARDO
7 rue de l'Ecarlate
CS 20024
FR-67082 STRASBOURG Cedex
Tel: +33 3 68 85 88 12 Fax: +33 3 68 85 85 66
E-mail: dq-ceipi@ceipi.edu yann.basire@ceipi.edu
www.ceipi.edu



Centre d'études internationales de la **propriété intellectuelle** | CEIPI

Center for International **Intellectual Property** Studies

Université de Strasbourg



PAUSE

OBLIGATION D'USAGE ET UTILISATION DE TERMES (TROP) GÉNÉRAUX POUR DÉSIGNER DES PRODUITS ET SERVICES

KATIA MANHAEVE

AVOCATE Associée

CABINET /C LAW (LUXEMBOURG)



OBLIGATION D'USAGE ET CATEGORIES (TROP) LARGES DE PRODUITS ET SERVICES

AGENDA

1. Catégories larges, droits des tiers et équilibre à trouver
2. Obligation d'usage
3. Catégories homogènes – Sous-catégories indépendantes
4. Méthodologie et critères à appliquer
5. Réflexions finales



Classe 9

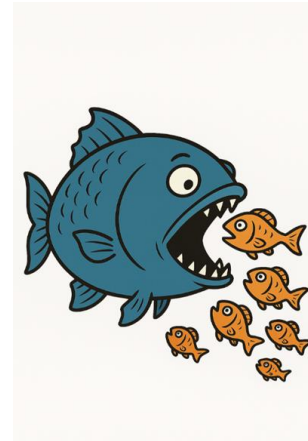
Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données; fichiers multimédias enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreille pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs,...

Classe 38

Services de télécommunications

Classe 25

Vêtements



USAGE SERIEUX

OBLIGATION D'USAGE (ART. 18 RMUE) - SANCTIONS

Article 58, paragraphe 1, a) RMUE : **déchéance de la marque**

- période ininterrompue de cinq ans
- pas d'usage sérieux dans l'Union
- pas d'usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée
- pas de justes motifs pour le non-usage
- demande EUIPO / demande reconventionnelle action en contrefaçon

Article 47, paragraphe 2 RMUE : **défense opposition**

Article 64, paragraphe 2 RMUE : **défense demande en nullité**

Article 127, paragraphe 3 RMUE : **défense action contrefaçon**

USAGE SERIEUX

USAGE POUR UNE PARTIE DES PRODUITS/SERVICES

Article 58, paragraphe 2 RMUE

si cause de **déchéance** n'existe que pour une **partie des produits/services** pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Article 47, paragraphe 2 RMUE

si marque utilisée que pour une partie des produits/services dans le cadre d'une opposition, la marque est réputée enregistrée que pour ces produits et services

Article 64, paragraphe 2 RMUE



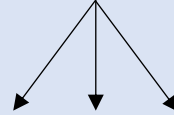
USAGE SERIEUX

USAGE POUR UNE PARTIE DES PRODUITS/SERVICES

Marque enregistrée : Produits A,  C, D

Usage pour produits : A, C, D

Marque enregistrée : Catégorie Produits A [sous-entendu A1, A2, A3, A4,..]



Usage pour produits : A1, A3, A4



Jurisprudence UE : « catégorie homogène de produits/services » ou « sous-catégories indépendantes de produits/services » (Aladin, T-126/03; Taiga, C-714/18)

USAGE SERIEUX

CATEGORIE HOMOGENE

Catégorie homogène de produits = catégorie de produits/services définie de façon tellement précise et circonscrite qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de la catégorie concernée

- preuve de l'usage sérieux de la marque pour lesdits produits/services couvre nécessairement toute cette catégorie (Taiga, C-714/18, §30).
- usage partiel ne doit pas priver titulaire de protection pour produits qui ne sont pas essentiellement différents de ceux pour lesquels on a pu prouver un usage sérieux (Big Mac, T-58/23).

Marque enregistrée
Big Mac, T-58/23

Usage pour produits:

Catégorie Produits A
aliments à base de viande : cl.29

A1 **A2** A3 A4
Sandwiches à la viande

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES INDÉPENDANTES

Catégorie de produits/services large avec sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome (Taiga, C-714/18; Respicur, T-256/04)

- preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie des produits/services n'emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée
- produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des (sous)catégories cohérentes

Marque enregistrée
« Royal Milk » (T-603/22)

Catégorie Produits A
lait et produits laitiers (cl.29)

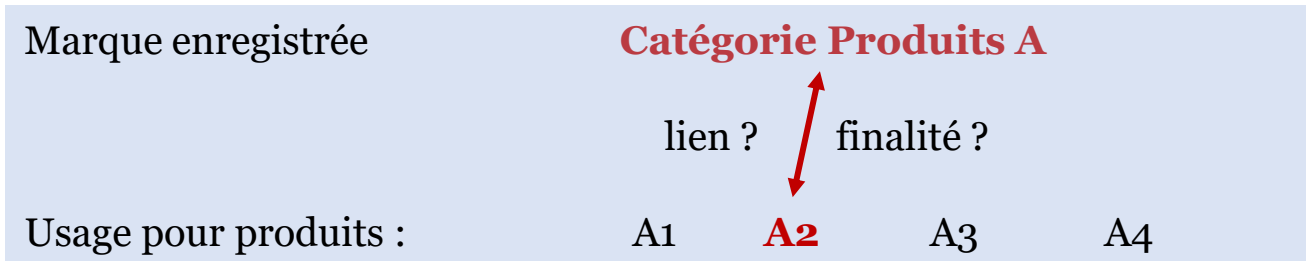
Usage pour produits :

A1 **A2** A3 A4
Lait en poudre

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : MÉTHODOLOGIE ET CRITÈRE

- **Appréciation concrète** sur base des **produits pour lesquels le titulaire de la marque a apporté la preuve de l'usage** ! (Taiga, C-714/18, §46)
- Mise en perspective avec catégorie large (suffisamment large pour sous-catégories ou définie de façon précise et circonscrite?)
- **Critère de la finalité ou de la destination** du produit ou du service (Taiga, C-714/18, §44) = critère primordial pour définir des sous-catégories distinctes



USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : EXEMPLES

Services de télécommunication (classe 38 Arrangement de Nice)

T-570/23, 16 octobre 2024, « **e-plus** »

- services de diffusion, par radio ou télévision : transmission de programmes, radiophoniques ou télévisés
- services de téléphonie et de transmission de messages : communication directe entre plusieurs personnes
- services de FAI : permettent aux utilisateurs d'accéder à Internet, à des fins qui peuvent être autres que la communication orale et écrite.

-> Sous-catégories retenues : « services de téléphonie mobile et exploitation de réseaux de téléphonie mobile ; services de FAI et exploitation de réseaux de FAI ; transmission de messages »

T-194/23, 16 octobre 2024, « **Fractalia** »

->Sous-catégories retenues : «Services de téléphonie mobile et fixe; communications télématiques et accès à l'internet; fourniture et locations d'installations et d'équipements de télécommunications »



USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : EXEMPLES



T-1075/23, « **Dialoga** »; R 97/2023-1 (« services de télécommunications »)

- Chambre de Recours : **preuve de l'usage sérieux pour** : « services de communications audio et vidéo via SMS, télécopies par courriel, émission et réception d'appels, messages vocaux, visioconférences et WebRTC (communication en temps réel par le web) »
 - usage établi pour ensemble de la catégorie des services de télécommunications

- TUE (§66), 19 mars 2025 : annulation décision

- Chambre de Recours, 31 juillet 2025 (R 97/2023-1): **Finalité** = fourniture de l'infrastructure technique pour la transmission de données, voix et vidéo
 - **sous-catégorie retenue pour** : « services d'un opérateur de télécommunications et d'un fournisseur de services de communications électroniques »

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : EXEMPLES

Vêtements (classe 25 Arrangement de Nice)



Marque : « vêtements ; vêtements de dessus; sous-vêtements; ...»

-> usage : vêtements d'extérieur de protection contre les intempéries

-> pas de sous-catégorie distincte/autonome (T-94/17, **Taiga**)

Marque : « vêtements; ...»

-> usage : vêtements de compression, vêtements de fitness, de course à pied (et autres...)

-> pas de sous-catégories distinctes/autonomes (T-559/23, 13.11.2024, **Skins**)

Marque : « vêtements de sport », « vêtements de loisir » et « vêtements de mode »

-> usage : hauts, sweat-shirts, pantalons de survêtement et vestes

-> pas de sous-catégorie distincte/autonome (T-32/24, 24.09.2025)



USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : EXEMPLES



Marque : « vêtements;... » (classe 25)

-> usage : « vêtements de sport, ... »

-> pas de sous-catégorie autonome (**Athleta**, 22.09.2025, R 56/2025-4)

-> MAIS : vêtements sports particuliers : gants de ski, judo, cyclistes, ...

Marque : « vêtements » (classe 25)

-> usage : « vêtements pour femmes »

-> sous-catégorie autonome (**Tuzzi**, 25.03.2025, R 1456/2024-4)

-> Finalité : consommateur recherche articles destinés à leur genre

Marque : « articles chaussants » (classe 25)

-> usage : « chaussures pour femmes »

-> sous-catégorie autonome (**Wondergirl**, 22.04.2025, R 1740/2024-2)

Exemples sous-catégories distinctes/autonomes :

Sous-vêtements féminins; collants et bas (T-392/04); jeans pour hommes et femmes (T-615/18); vêtements pour bébés (R 1935/2021-4); ...

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : EXEMPLES

Marque : « articles pour fumeurs, en particulier houkas, ... » (classe 34)

-> usage : manches de houkas

-> pas de sous-catégorie distincte (T-404/24, 03.09.2025, **Discovery**)

« simple circonstance qu'un produit doit être assemblé à d'autres pièces avant d'être utilisé ne permet pas de tirer la conclusion selon laquelle ledit produit a une finalité distincte des autres pièces du produit entier et qu'il constitue, pour ce seul motif, une sous-catégorie autonome de produits »



Marque : « exportation et importation de produits, y compris ... » (classe 35)

-> Usage : importation de produits

-> sous-catégorie distincte et autonome (T-86/24, 10.09.2025, **Vinatis**)

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : EXEMPLES



Marque : «automobiles; ...» (Classe 12)

- > usage : « pièces détachées et accessoires faisant partie d'automobiles »
- > PEUT constituer usage pour « automobiles », sauf si consommateur les perçoit comme sous-catégorie autonome (**Testarossa**, 02.07.2025, T-1103/23 (appel!) / Testarossa C-720/18 et C-721/18)

Marque : «pièces et parties constitutives de véhicules » (Classe 12)

- > usage : « pièces et parties constitutives d'automobiles »
- > Division d'annulation : sous-catégorie = « pièces et parties constitutives de véhicules terrestres »
- > Chambre de recours : sous-catégorie = « pièces et parties constitutives d'automobiles » (**Repartocorse**, 29.08.2025, R 2439/2024-1)

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : AUTRES CRITÈRES

Autres critères que la « finalité et la destination des produits »?

(1) la **nature des produits** en cause ainsi que leurs **caractéristiques** ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services (T-559/23, **Skins**; T-58/23, **Big Mac**; T-1175/23, 01.10.2025, **Teampay**, ...)

MAIS :

caractéristiques des produits jouent un rôle s'ils ont une importance significative dans l'orientation du choix du consommateur -> incidence sur la finalité et la destination des produits à ses yeux (T-603/22, **Royal Milk**)



<https://www.fitsa-group.com/poudre-de-lait-ecreme-0/>



www.tema-agriculture-terroirs.fr

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : AUTRES CRITÈRES

- (2.) La classification de Nice n'est pas en tant que telle pertinente pour la définition de sous-catégories de produits (T-58/23, **Big Mac**; T-1075/23, **Dialoga**)



MAIS :

Note explicative de la classification de Nice peut contribuer à décision d'existence de sous-catégories autonomes :

ex. T-570/23, **e-plus** : classe 38 : « télécommunications » -> sous-catégories

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : AUTRES CRITÈRES

Impact classification de Nice : Affaire **Bienenbeisser** : T-144/24, 09.07.2025

- classe 6 : « Matériaux de construction métalliques, y compris les produits suivants : hottes d'aération » (preuves d'usage fournies)
- classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques, à savoir hottes d'aération » (pas de preuves d'usage -> ch. de recours : déchéance)

Titulaire : classification de Nice ne peut pas empêcher de considérer qu'une catégorie homogène de produits (hottes d'aération) existe au-delà de classes différentes. Produits même finalité, quelle que soit la matière de fabrication.

TUE : annulation décision ch. de recours pour défaut de motivation

Si catégorie homogène de produits existe au-delà de classes différentes -> usage dans une classe éviterait déchéance dans l'autre classe



USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : AUTRES CRITÈRES

(3) Canaux de distribution/fabrication communs/différents :

Pas pertinent ou rôle subsidiaire uniquement par rapport aux finalités des services concernés (C-714/18, **Taiga**; T-570/23, **e-plus**), MAIS :

- Construction automobiles/fabrication pièces détachées : T-1103/23, **Testarossa**
- Distribution houkas/manches de houkas : T-404/24, **Discovery**
- Vêtements (genre/âge) : R 1456/2024, **Tuzzi**; R 1740/2024 **Wondergirl**

(4) Public visé identique/différent

- Pas pertinent (C-714/18, **Taiga**)
- Pertinent (R-2415/2024-5, 24.04.2025, **H.C. Andersen**)

USAGE SERIEUX

SOUS-CATÉGORIES ? : AUTRES CRITÈRES

(5) Segments similaires/différents du marché

Pas pertinent (R 2439/2024-1, **Repartocorse** (pièces détachées/voitures); C-720/18 et C-721/18, **Testarossa**; T-336/16, **Versace** (segment marché de luxe);

(6) Réalités du marché dans un secteur particulier

Industries spécialisées, designers spécialisés, magasins spécialisés, agencement des magasins, comportement du consommateur, pratiques du marché (R 1740/2024-2, **Wondergirl**; R-2415/2024-5, 24.04.2025, **H.C. Andersen**)



USAGE SERIEUX

RÉFLEXIONS FINALES

- Catégorie large : parfois considérée comme comprenant des sous-catégories distinctes, parfois pas (ex. vêtements)
 - Critère de finalité pas toujours appliqué de la même façon; composante subjective sur l'intention du consommateur
 - «Autres critères» : parfois pertinents, parfois pas
- > Peu de prévisibilité ni de sécurité juridique !
- > Nécessité de procédures
- > Nécessité d'attendre 5 ans (obligation d'usage)



USAGE SERIEUX

RÉFLEXIONS FINALES



- Intérêt à prévoir des listes indicatives de « sous-catégories indépendantes » ?
 - <https://www.euipo.europa.eu/fr/boards-of-appeal/publications/research-reports> (jurisprudence Chambres de Recours EUIPO)
- Motif de refus pour absence de clarté et de précision (art.33 RMUE) ? Intérêt à introduire comme motif d'annulation (C-371/18, Sky, §71) ? -> MAIS : pas toujours applicable !!
- Mauvaise foi (C-371/18, Sky, §81) ? : demande de marque sans intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par l'enregistrement peut constituer un acte de mauvaise foi
- Intérêt à introduire une « déclaration (d'intention) d'usage » ?



www.claw.lu

Katia Manhaeve

Avocat à la Cour

katia.manhaeve@claw.lu

24, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxembourg

*Cette présentation est mise à disposition pour l'usage personnel des participants à la conférence.
Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés.*

LES MARQUES A L'ECRAN DANS LES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

CÉDRIC MONNERIE

AVOCAT associé
CABINET INTERVISTA



CLEARANCE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS

Me Cédric Monnerie,
Avocat associé, Cabinet Intervista



Clearance des marques à l'écran

L'utilisation ponctuelle d'objets ou de sujets
de droits dans les contenus audiovisuels

Droit d'auteur

- L'auteur dispose de droits patrimoniaux sur son œuvre, notamment « le **droit de représentation** et le **droit de reproduction** » (art. L122-1 du Code de la propriété intellectuelle)
- Ces droits consistent en la « **communication de l'œuvre au public** par un procédé quelconque » et la « **fixation matérielle de l'œuvre** par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. » (art. L122-2 et L122-3 du CPI)
- Ces droits sont exclusifs, fondent le **monopole d'auteur**, et impliquent que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L122-4 du CPI)
- Certaines exceptions à ce monopole sont prévues notamment la courte citation, le cercle de famille, la parodie/pastiche/caricature, etc. (art. L122-5 du CPI)

Droit des marques

- L'exploitation d'une marque est soumise à l'autorisation de son titulaire et interdit son usage dans la « **vie des affaires** » pour désigner des produits/services identiques ou similaires « s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque » (art. L713-2 du CPI)
- La notion de « **vie des affaires** » vise « l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique » (CJCE, 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club c/ Matthew Reed)
- Des exceptions jurisprudentielles, fondées sur l'équité ou précisément la liberté d'expression ont été dégagées



Mise en avant d'une marque au sein d'un contenu audiovisuel

Publicité, placement de produit, parrainage

Publicité et placement de produit

Définition

Publicité : désigne « toute toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. »

Placement de produit : désigne « toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie »

Textes de référence

- > Décret du 27 mars 1992 (éditeurs de télévision), décret du 22 juin 2021 (SMAD), décret du 30 décembre 2021 (plateformes de partage de vidéos)
- > Compétence de l'ARCOM pour déterminer les conditions du recours au placement de produit
- > Délibération du 16 février 2010 modifiée par une délibération du 24 juillet 2012

Parrainage

Définition

Désigne « toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de fourniture de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de télévision [de services de médias audiovisuels; de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs] ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses produits ou ses services »

Textes de référence

> Pour les éditeurs de services de télévision :

Art. 17 du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux des obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat

> Pour les SMAD :

Art. 32 du décret du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

> Pour les plateformes de partage de vidéos :

Art. 2 du décret du 30 décembre 2021 fixant les principes généraux applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos

Interdiction de la publicité clandestine

Définition

Conseil d'Etat, 31 décembre 2024 : « la seule apparition d'une marque ou d'un produit à l'écran dans un programme audiovisuel, même à plusieurs reprises, ne saurait être regardée comme caractérisant, par elle-même, un manquement à l'interdiction de la publicité clandestine. Il peut, toutefois, en aller différemment lorsque la marque ou le produit qui lui sert de support sont l'objet même d'une séquence de l'émission ou lorsqu'ils bénéficient d'un traitement à l'image insistant, tel qu'un cadrage resserré ou une présentation particulièrement récurrente, et sont ainsi intentionnellement mis en avant d'une manière qui révèle le but publicitaire poursuivi »

« le manquement ne sera pas caractérisé lorsque la marque n'est pas aisément reconnaissable ou lorsqu'elle n'apparaît à l'écran que de façon tout à la fois discrète et très ponctuelle. Ou encore lorsque sa représentation résulte d'une perte de la maîtrise éditoriale. Les termes du décret et de la directive sont sans ambiguïté : la présentation doit être faite de façon intentionnelle, dans le but d'assurer la promotion du produit »

Textes de référence

> Pour les éditeurs de services de télévision :

Art. 9 du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux des obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat

> Pour les SMAD :

Art. 30 du décret du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

> Pour les plateformes de partage de vidéos :

Art. 4 du décret du 30 décembre 2021 fixant les principes généraux applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos



Création de contenu et co-branding

Quelques exemples

Partenariats poussés

« Chien 51 » de Cédric Jimenez
et Lacoste



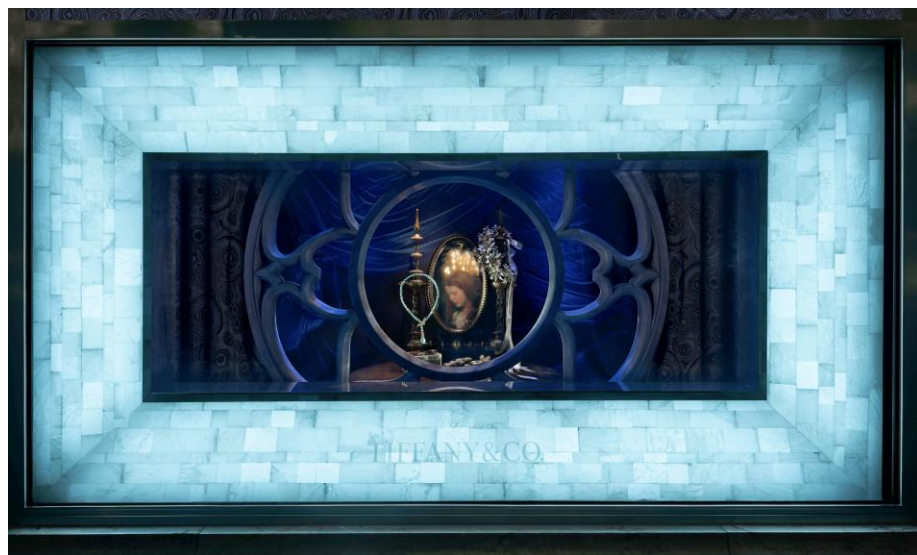
OMBELINE LE GENDRE-MARTIN © 2025 - CHI-FOU-MI PRODUCTIONS- STUDIOCANAL - FRANCE 2 CINÉMA - JIM FILMS - ARTEMIS PRODUCTIONS



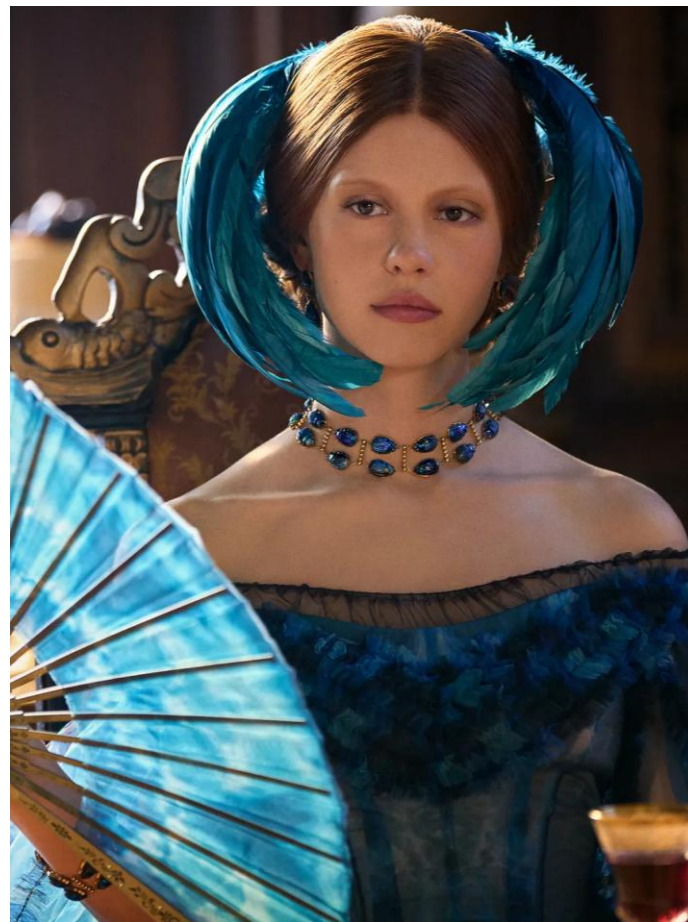
© 2025 LACOSTE

Partenariats poussés

« Frankenstein » de Guillermo Del Toro
et Tiffany&Co



© 2025 LVMH



KEN WORONER © 2025 NETFLIX

Création de contenu par la marque

« Barbie » de Greta Gerwig
et Mattel



© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc.



Photo extraite du site marchand Mattel

A person wearing a dark blue long-sleeved shirt is holding a rectangular sign with both hands. The sign has a light blue background with white clouds and the text 'Q&A' in the center. The 'Q' and 'A' are in a bold, red, sans-serif font, while the ampersand is in a white, cursive script font. The person's hands, with red-painted nails, are visible at the edges of the sign. The background of the entire image is a bright blue sky with scattered white clouds.

Q&A



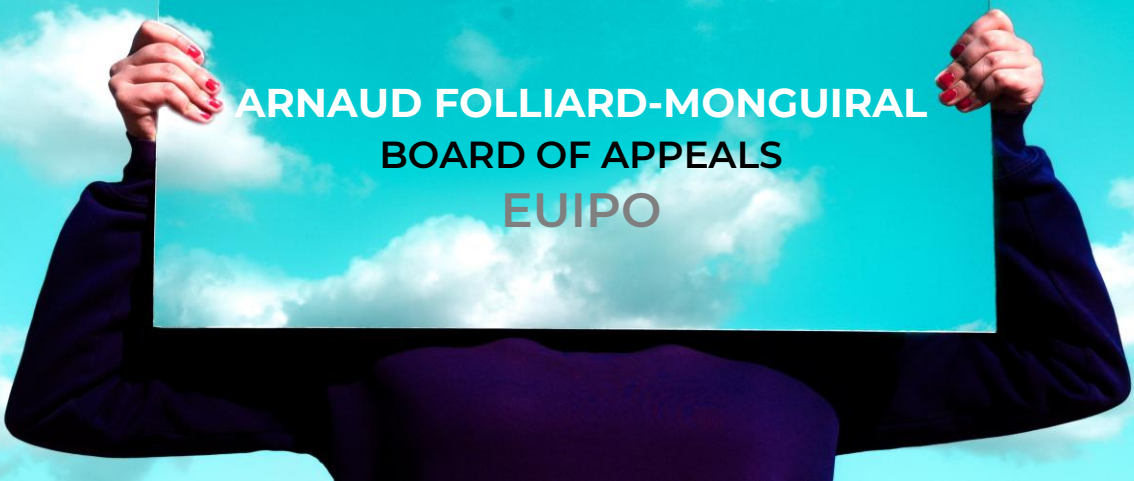
PLACE AU COCKTAIL !

Sponsorisé par nos partenaires

fovea^{IP}
The sharp Eye on IP

PAPER^{ip}

LA QUALITÉ, VASTE PROGRAMME - COMMENT AMÉLIORER LES DÉCISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS ?



ARNAUD FOLLIARD-MONGUIRAL
BOARD OF APPEALS
EUIPO

LA QUALITÉ, VASTE PROGRAMME

COMMENT AMÉLIORER LES DÉCISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS?

Arnaud Folliard-Monguiral
Chambre de recours
EUIPO
28/11/2025

Plan d'Action 2026-2030 Chambres de Recours EUIPO

“One-Stop Hub”

- 1) **Encourager la médiation comme mode alternatif et commun des litiges**
- 2) **Efficacité des procédures et accessibilité de l'information**
 - a) “Assurance qualité”
 - b) Gestion 360° des dossiers
 - c) *Case-law Analysis Tracking System (CATS)*
 - d) Elargir les horizons de la Grande Chambre
- 3) **collaboration au travers de réseaux avec les utilisateurs et les juges**

Initiatives transversales:

- Création d'une initiative « feedback sur les décisions » adaptant le modèle SQAP aux Chambres de Recours
- Etude sur la qualité des décisions

La forme: Etude sur la qualité des décisions des Chambres de Recours

Objet: clarté, lisibilité, structure et longueur, résumé des faits et arguments, raisonnement et conclusions, références à la jurisprudence

Effet espéré: renforcer la « force persuasive » des décisions *i.e* leur capacité à convaincre tant le destinataire que le juge

Perception

- >80% de taux de satisfaction, avec certaines critiques récurrentes
- Priorités différentes selon le type d'utilisateur (juristes: « raisonnement ») / PME: « clarté »)
- Rapport entre la partie « raisonnement » et la longueur totale des décisions
- Redondance de certaines informations

La forme: Recommandations préliminaires

- Renforcer la **logique** de la décision *i.e* l'articulation entre le droit et son application aux faits de l'espèce
 - Sommaire introductif avec énoncé des conclusions principales
 - Sommaire succinct des arguments des parties, avec numérotation, avant examen individuel dans la partie « raisonnement »
 - Jurisprudence: contexte *vs* concept. Eviter les références excessives et distinguer le rappel des « principes généraux » d'une citation à l'appui d'une conclusion factuelle
- Améliorer la **clarté**
 - Introduire des paragraphes récapitulatifs ou de transition entre sections
 - Simplification des citations de jurisprudence
 - Lisibilité du dispositif
- **Conseils** aux parties: joignez à vos observations un sommaire des arguments

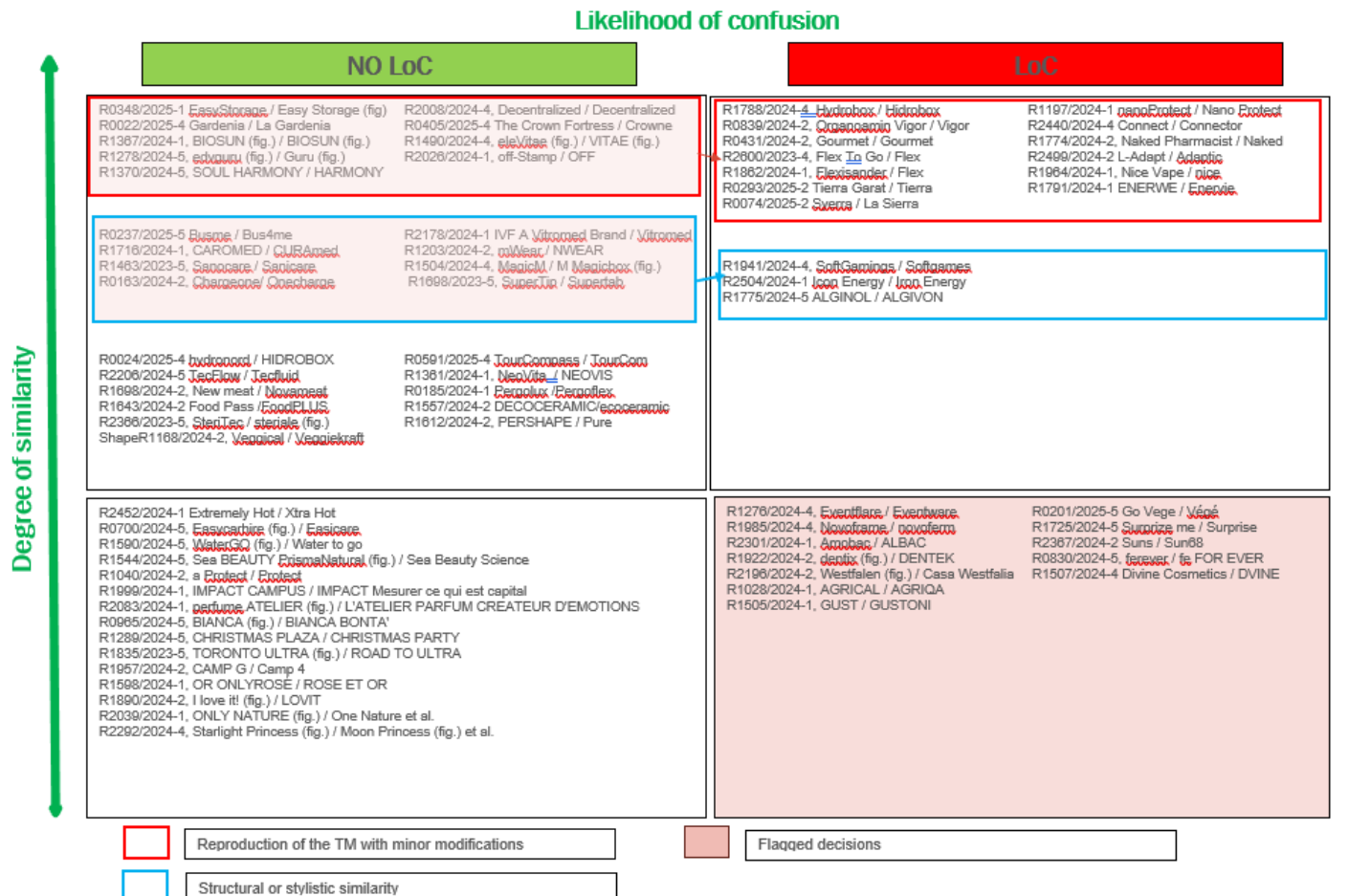
Le Fond: CATS

- Analyse systématique des arrêts TUE et décisions Chambres de Recours
- Renforcer la **cohérence** des décisions et leur **alignement** sur la jsp TUE
- Identifier les sujets susceptibles d'un renvoi devant la **Gde Chambre**
- Détecter les domaines dans lesquels un travail d'**analyse collective** est nécessaire (*e.g.* création ou mise à jour des « Rapports de recherche sur la jurisprudence des chambres de recours »)
- Encourager la convergence des pratiques au sein de l'Union

Exemple: Marques faibles: jsp TUE 2024-2025

Likelihood of confusion	
NO LoC	LoC
T-67/24, IMPOSSIBLE BAKERS / IMPOSSIBLE T-436/24, Magic Crown / Crown T-117/23, BAR PARIS / PARIS BAR T-118/23, AROMA KING / KING'S T-389/24, Undercover Joker / JOKER T-206/23, <u>Sanoid</u> / SANODIN T-1146/23, <u>Cardioflow</u> / CARDIOFORM T-157/24, CHIPSY KINGS / Curry King T-61/23, BIOPÔLE / AGUA BIOPOLAR T-398/24, SOUNDLESS / <u>Soundtex</u> T-324/23, <u>LimoLife</u> / SIMON LIFE T-30/23, <u>flyPersia</u> (fig.) / <u>flydubai</u> T-79/23, CHIQUITA QUEEN / Red Queen T-282/24, IT'S B / B! T-53/24, DDG / DOG T-1169/23, <u>miababy</u> / <u>ja BABY interapotheek</u> T-604/22, TOUR DE X / TOUR DE FRANCE	T-26/23, Feed. / The Feed. T-175/23, <u>LifeAfter</u> / life T-312/24, REAL PHARM / real,- T-418/24, BIOGENA MOMENTS / MOMENT T-497/23, HYALERA / HYAL T-209/24, North 56-4 / 66°NORTH T-200/23, my CARFLIX / <u>CarFlex</u> T-796/22, +VIVIASEPT / VIBASEPT T-679/20, <u>Vagisan</u> / <u>Vagisil</u> T-189/24, <u>OmniSan</u> / <u>Omnistrip</u> T-279/24, <u>gcovie</u> / ECOVER T-1188/23, NOVARESINE / <u>Novares</u>  (cl 14) T-525/24 Princesse de Paris /    T-338/24, hey car select / <u>gelcar</u>
 Reproduction of the TM with minor modifications  Structural or stylistic similarity	 Flagged decisions  Annulled decisions

Marques faibles: jsp Ch. Rec. EUIPO 2024-2025



Reproduction d'une marque antérieure faible

Confusion (NON)

 **EASY STORAGE**
einfach besser lagern

easyStorage.com
flexible & affordable

BIOSUN

BIOSUN

GURU



Confusion (OUI)

NAKED

Naked Pharmacist

Gourmet



ICE VAPOR

nice

Impact de la similarité structurelle

Confusion (NON)

CURAméd

CAROMED


SANICARE
Die Versandapotheke


+ SANO CARE


NWEAR


mWear

Confusion (OUI)

ALGINOL

ALGIVON

Softgames


SoftGamings
BUILD YOUR OWN CASINO


ICON
ENERGY


THE ORIGINAL PREMIUM
IRON
ENERGY

Autres exemples de sujets d'étude dans la jsp des Chambres

- **La compréhension des termes anglais de base (A1/A2)**
 - T-524/24, VC LAW / vklaw, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN, T-30/23, flyPersia / flydubai; T-76/24, ALWAYS RUN 4PRESIDENT / PRESIDENT's, T-209/24, North 56-4 / 66°NORTH
 - *Contra*: T-288/23 Healthily / Healthies, § 77; T-78/23 GPAY / Epay.bg, § 80-86; T-608/22 Dreamer / Dreams, § 62-63; T-576/22 True skin / True, § 62 and 73
- **La portée de protection des prénoms et noms de famille**
 - 26/08/2025 R2388/2024-4  / JACK LINK'S,
 - 23/01/2025 R1219/2024-5  / Victor & Lucchino

Autres exemples de sujets d'étude dans la jsp des Chambres

- **Le « lien » vis-à-vis de marques renommées**
 - l'incidence du caractère distinctif « per se » de la marque antérieure
- **La preuve de l'usage sérieux pour les *services* de vente**
 - exigence d'une vente de produits de tiers? Ou d'un service distinct de la seule transaction?
- **Usage partiel et sous-catégories**
 - Ex: vêtements: Sous-divisions par genre? Par type d'usage (sports, loisirs)?
 - Ex: services de communication: distinction par *type de moyen technique* (téléphonie, vidéo, transferts de données et Internet) ou par *type de contenu* communiqué (divertissements, e-commerce, information etc.)?

CONCLUSION

Sur la forme et le fond, quelles sont, selon vous, les mesures concrètes que les Chambres de Recours devraient appliquer?



www.euiipo.europa.eu

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

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

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

 [@EUIPO](https://www.instagram.com/EUIPO)

 [EUIPO](https://www.youtube.com/EUIPO)

MERCI

DESSINS ET MODÈLES

DÉCISIONS MAJEURES DE L'ANNÉE

JOSÉPHINE SZAFARCZYK

AVOCATE
KLYB AVOCATS



DÉCISIONS MAJEURES DE L'EUIPO EN MATIÈRE DE DESSIN ET MODÈLE

28 NOVEMBRE 2025

Joséphine SZAFARCZYK

Avocat

jszafarczyk@klybavocats.fr

DÉCISIONS

- **SABOT (CROCS) - R 590/2024-3 - 5 FÉVRIER 2025**
- **SOL DE RECOUVREMENT - R 1620/2024-3 – 12 MAI 2025**
- **AMPOULE - T-66/24 - 12 MARS 2025**
- **MASQUE DE PLONGÉE – T-1060/23 ET T-1061/23 – 4 JUIN**
- **ORTHÈSE POUR HALLUX VALGUS– T-1102/23– 3 SEPTEMBRE 2025**
- **ACCESSOIRE POUR TÉLÉCOMMANDE– T-1064/23– 15 JANVIER 2025**
- **BARRE PROFILÉE– T-220/24– 2 AVRIL 2025**
- **SYSTÈME MODULAIRE (LEGO) – C-211/24 – 4 SEPTEMBRE 2025 (QPJ)**
- **CHAUSSURES - C-323/24 – 19 JUIN 2025 (CONCLUSIONS AVOCAT GENERAL)**

D'AUTRES DÉCISIONS D'INTÉRÊT NON COMMENTÉES CE JOUR : T-91/24, T-610/23, T-331/24

PLAN

I. Caractère individuel / Nouveauté

- SABOT (CROCS) - R 590/2024-3 - 5 FÉVRIER 2025
- SOL DE RECOUVREMENT - R 1620/2024-3 – 12 MAI 2025
- BARRE PROFILÉE– T-220/24– 2 AVRIL 2025

II. Exception de divulgation

- AMPOULE - T-66/24 - 12 MARS 2025

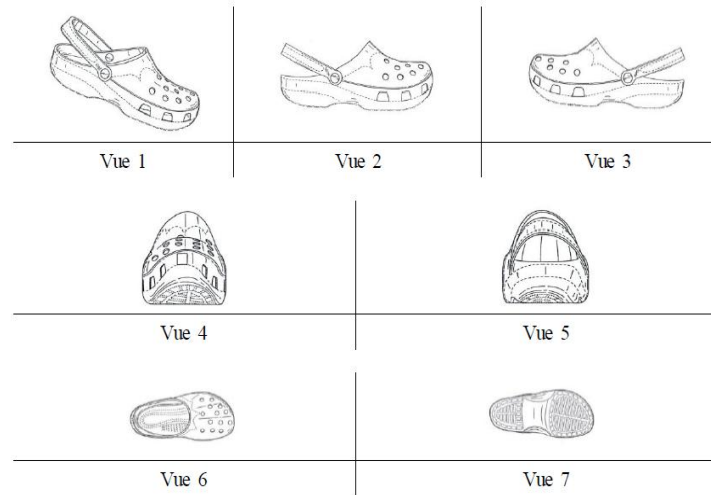
III. Fonction technique / produits complexes / systèmes modulaires

- MASQUE DE PLONGÉE – T-1060/23 ET T-1061/23 – 4 JUIN 2025
- ORTHÈSE POUR HALLUX VALGUS– T-1102/23– 3 SEPTEMBRE 2025
- ACCESSOIRE POUR TÉLÉCOMMANDE– T-1064/23– 15 JANVIER 2025
- SYSTÈME MODULAIRE (LEGO) – C-211/24 – 4 SEPTEMBRE 2025 (QPJ)
- CHAUSSURES - C-323/24 – 19 JUIN 2025 (CONCLUSIONS RAPPORTEUR AVOCAT GÉNÉRAL)

I -Caractère individuel / Nouveauté

■ Faits

Crocs Inc est titulaire d'un DMC enregistré de 2004 sous priorité d'un D&M américain



**Vues du DMC
contesté**

SABOT (CROCS) - R 590/2024-3 - 5 FÉVRIER 2025

Une seule sangle ne fait pas la différence

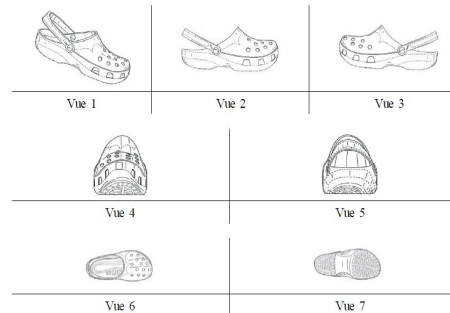
■ Faits

En 2022, GOR FACTORY en demande la nullité en faisant valoir le défaut:

- de nouveauté (art 5. RDC); et
- de caractère individuel (art 6. RDC).

par rapport à D1

D1



■ **Division d'annulation**

- nouveau
- pas de caractère individuel → **DMC contesté annulé.**

■ **Moyens et arguments invoqués par CROCS INC devant la ch. de recours :**

- une **différence notable** au niveau de la bride du talon exclusive au DMC contesté et fixée à la chaussure par deux boutons latéraux.
- « *la présence ou l'absence de la bride est un facteur manifeste et conscient de décision d'achat, ce qui se traduit par des impressions globales différentes* ».
- Cette bride n'est pas une caractéristique *de minimis*

■ Chambre de recours

- **Produit en cause:** chaussures, en particulier sabots.

- **Utilisateur averti :** ni un fabricant, ni un vendeur.

Sans être concepteur ou expert technique , il connaît bien les différents dessins ou modèles disponibles sur le marché des sabots, degré d'attention et de connaissance relativement élevé.

→ **Définition classique**

- **Degré de liberté du créateur:** élevé

« Il n'est limité que dans la mesure où la forme des sabots doit respecter l'ergonomie des pieds et intégrer une semelle et une empeigne robustes pour assurer la solidité, la stabilité posturale, le confort, la sécurité et la protection des orteils et du pied et, le cas échéant, intégrer une bride de fixation à l'empeigne » (§ 27)

■ Chambre de recours

- DMC contesté est représenté comme un dessin technique, qui ne révèle aucune couleur, la couleur et le matériau du dessin ou modèle antérieur ne doivent pas être pris en considération. (même solution que l'affaire Nike, 4 juillet 2017 T-90/16)
- « Une seule différence, même perceptible pour l'utilisateur averti, ne suffit pas à surpasser les similitudes, qui créent **la même impression** pour les deux dessins ou modèles » (§ 35).

■ Conclusion

- Même impression visuelle d'ensemble
- Confirmation de la décision de la division d'annulation
- **Nullité DMC pour défaut de caractère individuel**

-  **Aspects pratiques**
 - utilisation des sites archives (Wayback Machine : « *outil précieux pour prouver la date de divulgation* »)
-  **Recours déposé le 7 avril 2025 (T-228/25):** violation de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

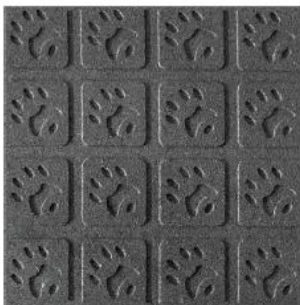
À suivre ...

■ **Faits**

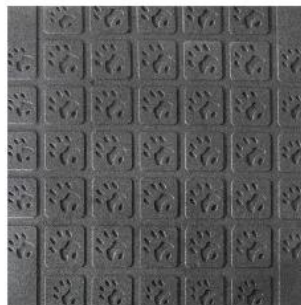
DMC enregistré en 2023 avec la mention de produit « revêtement de sols ».

Demande la nullité en faisant valoir le défaut:

- de nouveauté (art 5. RDC)



Vue 1



Vue 2

■ **Division d'annulation**

À l'appui, le demandeur en nullité produit les documents suivants:

- dessin et modèle antérieur de 2020 de la demanderesse en nullité avec la vue suivante

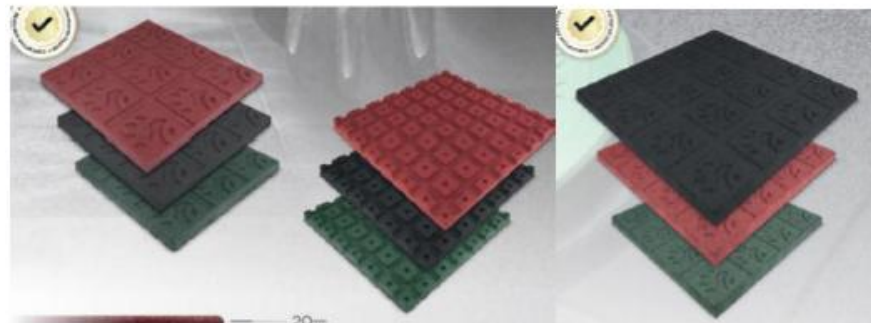
D1



■ **Division d'annulation**

- un catalogue non daté de la demanderesse en nullité montrant des revêtements de sols

D2 et D3



■ **Division d'annulation**

- Des factures datées de 2020 émises par la demanderesse en nullité à l'attention de la titulaire du dessin et modèle (tous en turc)
- Captures d'écran prétendument tirées des comptes de médias sociaux de la demanderesse en nullité avec une impression datée du 1^{er} juillet 2022 (indiquée en turc)

D4 à D8



■ **Division d'annulation**

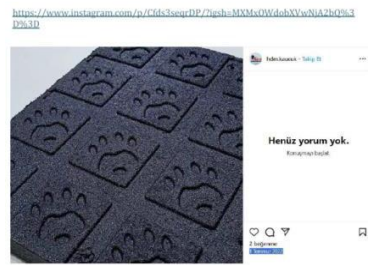
- Aucune observation du titulaire en réponse

→ **DMC valable (bien nouveau par rapport aux antériorités soumisees)**

- Il y a bien divulgation
- D2 et D3 (catalogue) : non datés + fournir des images sans identifier clairement les dessins ou modèles antérieurs invoqués est insuffisant.
- Factures ne corroborent pas les images du catalogue, pas de lien et les noms de produits sont différents.
- D4 à D8 (captures d'écran) : pas de date, pas d'URL+ la seule datée ne contient ni URL, ni nom de domaine ou autre indicateur d'origine
- Reste D1 mais qui n'est pas identique

■ **Moyens et arguments devant la chambre de recours**

- Variantes de couleur dans le catalogue = non pertinent
- Antériorité et titularité prouvées : documents produits + dépôt marque turque n° 2023/154354 (16/11/2023) avec le même motif.
- Publication des motifs sur les réseaux sociaux avant le dépôt du DMC contesté.



- Expertise devant le tribunal PI d'Ankara : « impression globale » identique entre le DMC contesté et le modèle D1.
- UKIPO a annulé le même dessin britannique en 2024 (D&M n° 6316552)

■ Chambre de recours

Sur la divulgation

- Divulgation par D1 seulement confirmée
- D2 à D8: insuffisantes
- Un fait de divulgation doit reposer sur des éléments concrets et objectifs et non des suppositions (§24).

Sur les éléments de preuves nouveaux au stade du recours

- Acceptés par la ch. de recours car ils sont pertinents pour l'issue
- D4 à D8 (captures) : ne contiennent pas les URL, les logos spécifiques des plateformes, ni les métadonnées qui indiqueraient que les captures proviennent de plateformes de médias sociaux.

Les textes y figurant ne sont pas dans la langue de procédure.

- « *un lien hypertexte ne saurait à lui seul prouver la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur étant donné que son contenu peut changer au cours du temps. En outre, les liens hypertextes ne présentent aucune date ni aucune image et ne permettent donc pas d'établir la date de divulgation* » (§29).

■ Chambre de recours

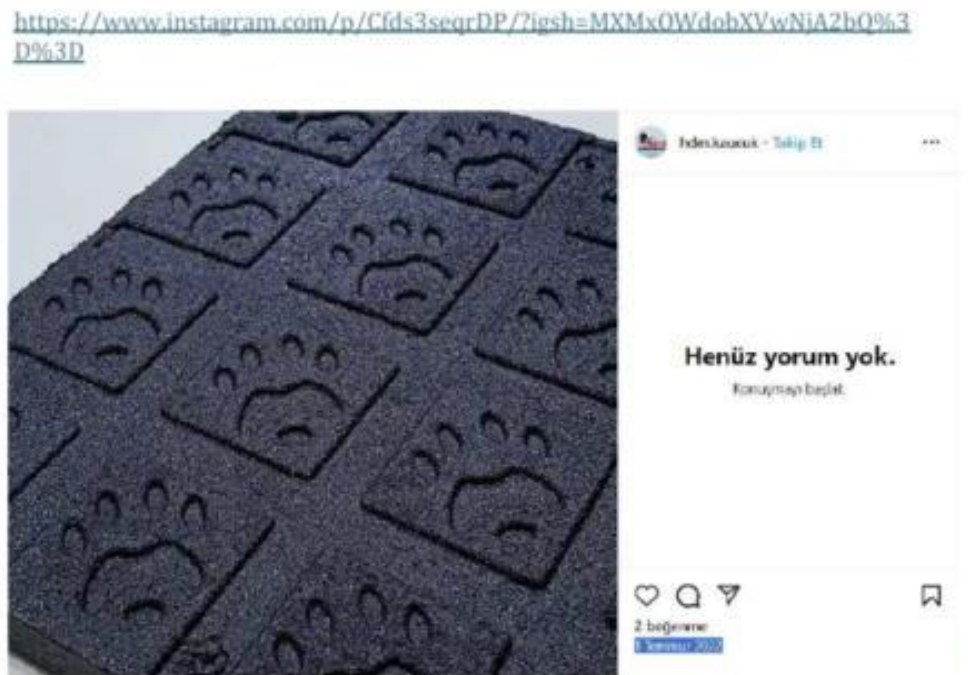
Sur la nouveauté

- Appréciee par rapport à D1
- « *Il s'ensuit que les dessins ou modèles diffèrent par plusieurs caractéristiques, à savoir **les impressions de paille** qui sont dessinées dans le dessin ou modèle antérieur et en relief dans le REUD contesté, ainsi que **leur contour** et **leur apparence globale**. Le REUD contesté **représente l'ensemble de la surface du sol, y compris des sections de coin avec un encadrement distinct**, dépourvu de motifs d'impression en forme de paille, alors que ces caractéristiques ne peuvent être discernées à partir de la seule image du D1.* » (§37)
- Décision UKIPO : motif de caractère individuel + régime autonome

■ Conclusion

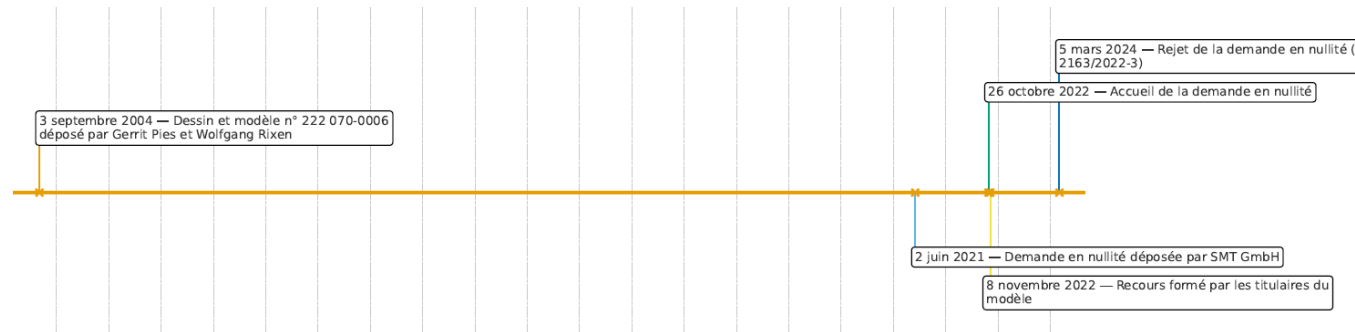
- Confirmation de la décision de la division d'annulation
- **Rejet du recours** → **DMC valable**

-  **Aspects pratiques**
 - Attention à la qualité de la preuve et au(x) fondement(s)



■ Faits

- Dessin et modèle déposé par Gerrit Pies et Wolfgang Rixen en 2004
- Demande en nullité déposée par SMT GmbH en 2021 (nouveau caractère individuel, fonction technique, interconnexion, pièce d'un produit complexe).
- Division d'annulation : **nullité prononcée** en 2022.

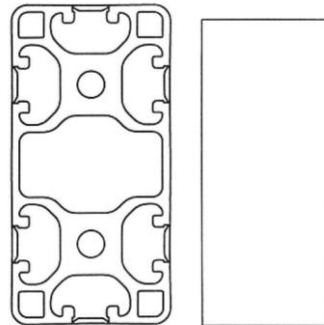


■ **Faits**

La demande la nullité en faisant valoir le défaut de:

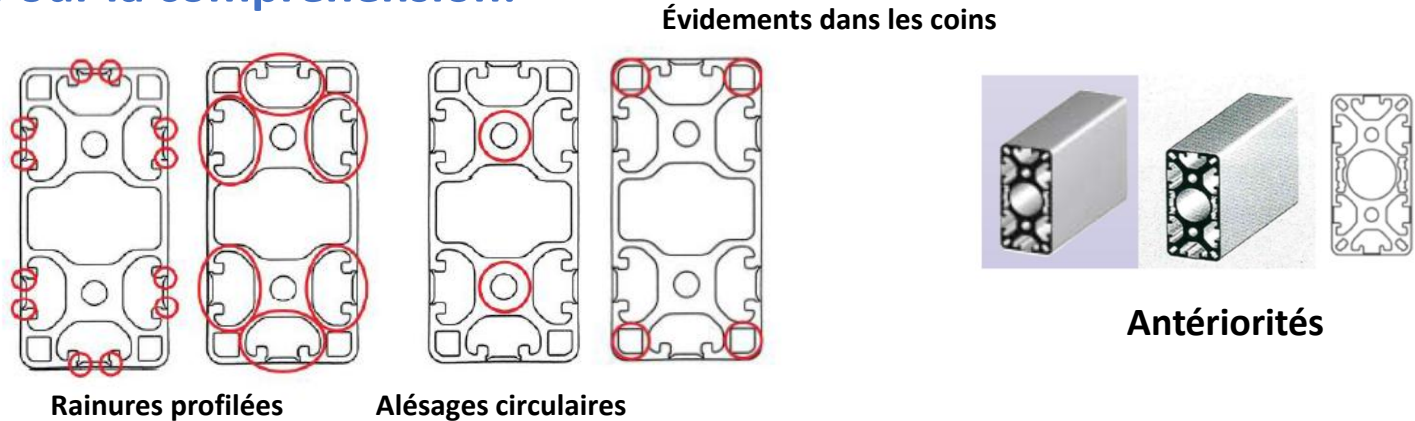
- de nouveauté (art 5. RDC); et
- de caractère individuel (art 6. RDC)
- caractéristiques sont imposées par la fonction technique

**Vues D&M
contesté**



**Exemple du produit sur le
marché : sert à former des
échafaudages ou des cadres**

■ Pour la compréhension:



Caractéristiques

18. Le DMC contesté présente les caractéristiques d'apparence suivantes:

- (1) Une forme extérieure fermée
- (2) Une section rectangulaire avec coins arrondis
- (3) Un évidement central, essentiellement rectangulaire, avec des renflements sur chacun des côtés longitudinaux
- (4) Quatre évidements essentiellement carrés dans les coins, leur coin extérieur étant arrondi
- (5) Six évidements (rainures profilées), deux sur les côtés longitudinaux et une sur les petits côtés, dont le petit côté est légèrement bombé au bord et courbé vers l'intérieur en forme de parapluie

■ Chambre de recours :

Article 8

Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexions

1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.
2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

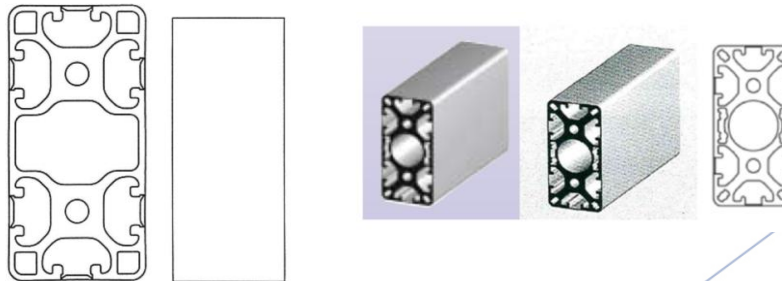
Fonction technique: demandeur en nullité doit démontrer que **toutes** les caractéristiques sont exclusivement conditionnées par la FT. Ce qu'il ne fait pas (§ 19 à 23 de la décision de recours R.2163/2022-3)

Pièce d'interconnexion: une barre profilée n'est pas une pièce d'assemblage mécanique (§ 30 et 31 de la décision de recours R. 2163/2022-3)

■ Chambre de recours :

Sur le caractère individuel :

- **Points communs:** Enveloppe fermée, section rectangulaire; même nombre/agencement des évidements circulaires; rainures profilées; évidements d'angle; nervures globalement concordantes.
- **Différences déterminantes:** Évidement central rectangulaire vs circulaire avec évidements latéraux; différences dans les évidements d'angle; rainures avec fond plus plat dans DMC contesté.
- Appréciation utilisateur averti: Influence des évidements sur fonction et stabilité; liberté dans la forme extérieure limitée.
- **Conclusion :** les différences au centre et aux angles, zones où la liberté de conception est réelle, dominant l'impression d'ensemble ⇒ **impression globale différente.**



- **Tribunal :**
- **Caractère individuel confirmé** (art. 25§1-b + art. 4§1 + art. 6§1-b) – *Non fondé*
- **Fonction exclusivement technique** (art. 8§1) – *Irrecevable*
Le moyen se bornait à un **renvoi global** aux écritures administratives ; le Tribunal l'écarte (jurisprudence constante sur l'interdiction de suppléer les parties).
- **Interconnexion mécanique “must-fit”** (art. 8§2, et 8§3 modulaire) – *Non fondé*
Une **barre profilée** reliée par vis ou coulisseaux n'est pas en soi un **élément d'assemblage mécanique** visé par l'art. 8§2 (qui cible des caractéristiques devant être **reproduites à l'identique** pour permettre la connexion **mécanique**).

→ L'exclusion **ne s'applique pas** et il n'y a pas lieu d'examiner l'exception « systèmes modulaires ».
- **Pièce d'un produit complexe** (art. 4§2) – *Non fondé*
SMT n'identifie **aucun produit complexe concret** dans lequel la barre serait **une pièce remplaçable** permettant **démontage/remontage**. La condition « pièce d'un produit complexe » **fait défaut** ; il est donc inutile de discuter la **visibilité** lors de l'usage normal.

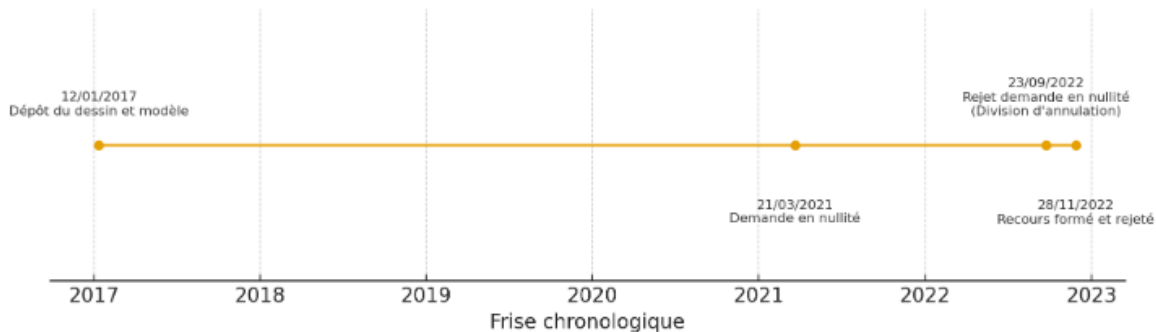
→ Barres profilées = **produits autonomes** à usages multiples

Rejet intégral du recours → **DMC valable**

II –Exception de divulgation

■ Faits

- DMC déposé par Liquidleds Lighting Corp (LLC) pour « ampoules d'éclairage à diodes électroluminescentes ».
- Lidl Vertriebs GmbH co. KG en demande la nullité en raison du **défait de nouveauté** et de **caractère individuel**



■ Division d'annulation

D1



D2



- LIDL oppose les antériorités suivantes :
- D1 = ampoule électrique Alva présentée par Bailey Electriv & Electronics B.V en 2016
- LLC répond que D1 tombe sous le coup de l'exception de divulgation puisque cette divulgation a été faite par ses soins dans le délai de 12 mois antérieur au dépôt de son DMC, de sorte qu'elle ne peut pas lui être opposée pour annuler son DMC.
- La société LIDL soutient que l'exception de divulgation ne peut pas jouer puisque D1 n'est pas identique au dessin et modèle contesté.

→ **DMC valable**

- **Principe de l'exception de divulgation (art. 7§2 rglt 6/2002)**
 - La divulgation d'un dessin ou modèle par son créateur (ou ayant droit) dans les 12 mois avant le dépôt ne lui est pas opposable.
- On fait « comme si » cette divulgation n'avait pas eu lieu.
- Cette exception protège à la fois :
 - l'exigence de nouveauté (art. 5) ; et
 - l'exigence de caractère individuel (art. 6).

▪ **Article 7§2.b règlement n° 6/2002 – Exception de divulgation**

« [...]

*2. Aux fins des articles 5 et 6, il **n'est pas tenu compte d'une divulgation** si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public:*

[...]

*b) **pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.** »*

▪ Chambre de recours

D1

- **§ 42** « Compte tenu des éléments de preuve produits par les deux parties, **et en particulier de la relation commerciale entre la titulaire du dessin ou modèle et la société Bailey**, ainsi que des images montrant les produits exposés au public au salon en Allemagne, la chambre de recours partage l'avis de la division d'annulation selon lequel la titulaire du dessin ou modèle a **fourni suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1 par un tiers, à savoir la société Bailey, a été effectuée sur la base des informations fournies par la titulaire du dessin ou modèle au salon en Allemagne, pendant le délai de grâce** ».

D1



D2

- Divulgation n'est pas démontrée. **D2**



AMPOULE - T-66/24 - 12 MARS 2025

- **Moyens et arguments invoqués devant le Tribunal**
- LIDL :
 - invoque devant le Tribunal un moyen unique tiré de la violation de l'article 6 §1 b) lu conjointement avec l'article 7 §2 du rglr n° 6/2002.
 - ladite disposition **exige l'identité entre le dessin ou modèle divulgué initialement et celui ultérieurement enregistré**, à défaut de quoi l'exception qui y est prévue ne peut pas s'appliquer.



- **Tribunal (§26 à § 31)**
- Pendant les 12 mois avant le dépôt, le créateur peut :
 - tester un dessin ou modèle sur le marché ;
 - l'ajuster (variants, retouches esthétiques, optimisation produit) ;ensuite déposer la version ajustée.
- Lorsqu'on apprécie le caractère individuel, on ne peut pas lui opposer la divulgation antérieure du créateur, même si cette divulgation portait sur un modèle non strictement identique mais produisant la **même impression globale**.
→ Autrement dit, l'exception joue aussi pour des variantes proches, pas seulement pour la copie conforme.
- **Rejet du moyen unique → DMC valable**

- **Aspects pratiques**

- Flexibilité pour le titulaire entre les variantes qu'il divulgue et le D&M déposé tout en bénéficiant de l'exception de divulgation de l'article 7§2 du règlement n° 6/2002.

III – Fonction technique / produits complexes / systèmes modulaires

■ **Faits**

- Dépôt par Decathlon pour son masque de plongée Easybreath:
 - Modèle 1 : vues en couleur
 - Modèle 2 : vues en noir et blanc



■ **Faits**

- Demande en nullité contre M1 et M2 par Delta-sport
 - les caractéristiques essentielles des modèles contestés seraient exclusivement imposées par la technique;
 - défaut de caractère individuel.
- Rejet des demandes en nullité par la division d'annulation et la chambre de recours aux motifs que toutes les caractéristiques des masques ne sont pas dictées par la fonction technique et un caractère individuel.

■ **Tribunal**

- **Sur les caractéristiques du masque non exclusivement dictées par la fonction technique selon l'Office**
 - « *si au moins une des caractéristiques de l'apparence du produit concerné [...] n'est pas exclusivement imposée par la fonction technique de ce produit, le dessin ou modèle ne saurait être annulé en application de l'article 8 § 1 du règlement n° 6/2002* » (§28)
 - En l'espèce : au moins **la forme ovale du cadre du masque** et la **forme de la fixation de la sangle de tête** = choix esthétique non dicté par la fonction technique (§53)
 - Le Tribunal retient le processus évolutif de création exposé par Decathlon

Recours rejeté → DMC valable

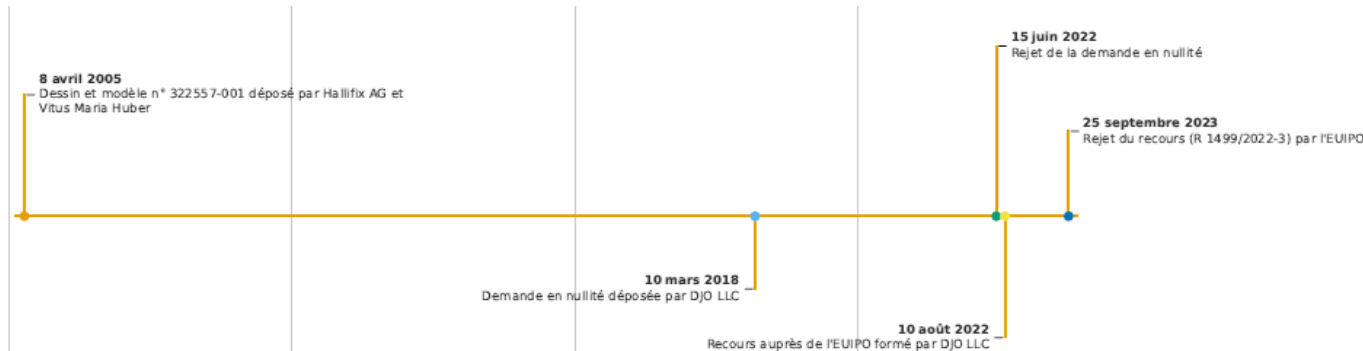


Pourvois déposés le 4 août 2025 (C-531/25 et C-532/25):

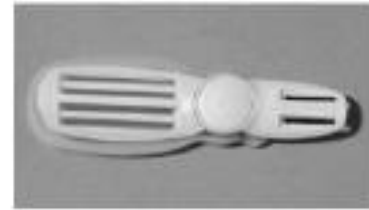
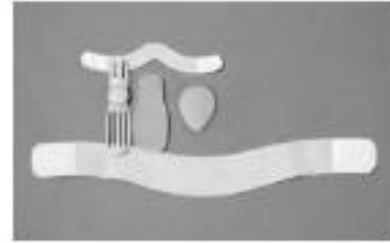
À suivre ...

■ Faits

- D&M déposé par Hallfix AG et Vitus Maria Huber pour « Gouttières [bandages chirurgicaux]».
- DJO LLC en demande la nullité fondée sur l'apparence du produit dictée exclusivement par la fonction technique
- DJO LLC a notamment fondé sa demande sur EP1688106B1 de 2003 « Dispositif orthopédique pour corriger des malpositions des orteils ».
- **Rejet de la demande en nullité et du recours → DMC valide**



**Vues D&M
contesté**



■ **Moyens et arguments développés devant le Tribunal**

- **Moyen unique** : violation article 25 §1 b) du règlement n° 6/2002 lu conjointement avec article 8 § 1 du même règlement.
- DJO LLC reproche à la chambre de recours:
 - Pas d'identification suffisamment précise des caractéristiques du produit ;
 - Conclu à : apparence purement technique n'est pas prouvée par la requérante - sans motivation suffisante;
 - Ignoré son propre cadre : couleur et matériau ne pouvaient pas bénéficier d'une protection au titre des dessins et modèles
 - Charge de la preuve excessive demandée à la requérante

■ **Tribunal**

- **Identification suffisamment précise des caractéristiques**

Règles d'appréciation	Chambre de recours
Déterminer la fonction technique du produit utilisé	<u>Produit en cause</u> : orthèse mobile destinée à corriger les déformations du gros orteil. <u>Fonction technique</u> : repartir en utilisant l'effet levier, la force qui pénètre dans le pied en passant par le tibia lorsque la personne marchait et d'éviter un écartement excessif du métatarse. (§20)
Analyser les caractéristiques dudit produit au sens de l'article 8 §1 du c'est-à-dire exclusivement imposées par la technique	La chambre de recours a bien identifié les caractéristiques de l'apparence (reprises au §22) + les photographies en noir et blanc n'imposait pas à la chambre de recours de décrire plus précisément les caractéristiques de l'apparence du produit.
Analyser si la nécessité de remplir cette fonction technique est le seul facteur ayant déterminé le choix par le créateur de ces caractéristiques.	Éléments de preuve de la requérante insuffisants (déclaration du technicien orthopédiste et podo-orthésiste décrit le fonctionnement technique, le brevet ne démontre pas qu'une apparence particulière de l'orthèse est nécessaire, etc.) § 24

■ Tribunal

- Insuffisance de motivation

« La chambre de recours a exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une **importance essentielle pour l'économie de la décision attaquée**, de sorte qu'elle n'était **pas obligée de prendre position sur tous les arguments** que la requérante avait évoqué devant elle » (§ 28).

- Charge de la preuve excessive

- Brevet : la chambre de recours a justement retenu que le brevet ne constituait pas un indice de nature à étayer l'argumentaire de la requérante. Raison: ce brevet ne contient pas d'explications qui **lient la forme de l'orthèse à la fonction technique du produit en cause**. (§ 36).

Au contraire, figure 7 du brevet se rapprochant le plus du modèle: montre un autre mode de réalisation.

▪ **Tribunal**

- **Charge de la preuve excessive**

- Attestation du technicien orthopédiste et podo-orthésiste (détail au §41) : elle explique comment les différents composants fonctionnent mais il n'en ressort pas que les deux branches de l'orthèse et la configuration de l'articulation annulaire étaient exclusivement imposées par la fonction technique.
- pas de charge excessive de la preuve → mais les éléments de preuve en question ne faisaient pas apparaître que le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002.

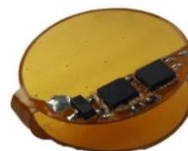
- **Rejet du moyen unique → DMC valable**

■ Faits :

- ADS est titulaire d'un DMC de 2017 pour un accessoire circulaire placé sur la pile d'une clé de voiture (protection contre les attaques par relais).
- **2019** : ESSAtech introduit une demande en nullité (caractère exclusivement fonctionnel des caractéristiques).
- **2020** – Division d'annulation : rejet de la demande en nullité → **DMC valide**
- **2021** – Chambre de recours : ♦ annule la décision de la division d'annulation → **DMC nul**.
- **2022**– Tribunal (T-611/21) : annule la décision de la chambre de recours pour défaut de motivation sur l'admission de preuves tardives.
- **2023** – Même chambre de recours, après renvoi : admet à nouveau les preuves tardives, annule la décision de la division d'annulation → **DMC nul**.

♦ A ce stade

Annexes contiennent des faits et preuves produites pour la 1^{ère} fois devant la chambre de recours.+ Motifs de recours et mémoire de réplique ESSAtech fournit une argumentation supplémentaire qui ne figuraient pas dans la demande en nullité.



- **Sur le premier moyen devant le Tribunal: Preuves tardives**
 - **Réponse du Tribunal**
 - Large pouvoir d'appréciation de l'EUIPO pour admettre des preuves tardives (ici complément du dossier après appréciation de la DA).
 - ADS a reçu tous les écrits et annexes et pouvait répondre.
- Les preuves jointes au mémoire en réplique sont recevables dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'art. 27 §4; la limitation de l'art. 27 §2 vise les moyens de droit, non les faits/preuves.
- Premier moyen intégralement rejeté.**

- **Sur le deuxième moyen devant le Tribunal: caractère exclusivement fonctionnel**
- Le Tribunal s'appuie sur la **grille DOCERAM** (CJUE, C-395/16):



- **Identifier la fonction technique du produit.**

Contrôler la consommation d'énergie, mettre le dispositif en veille, empêcher l'obtention d'un code d'activation sans autorisation (protection contre les attaques par relais).

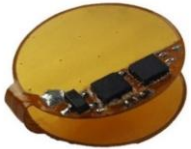
- **Identifier les caractéristiques de son apparence.**
 - Deux plaques circulaires de couleur dorée et marron.
 - Une bande reliant ces deux plaques.
 - Un circuit imprimé, comportant plusieurs composants électroniques, sur une des plaques

■ Sur le deuxième moyen devant le Tribunal: caractère exclusivement fonctionnel

- Vérifier, au vu de toutes les circonstances objectives pertinentes, si ces caractéristiques sont **exclusivement imposées** par la fonction technique = la fonction est-elle le seul facteur déterminant, sans considération d'un autre ordre, notamment esthétique ?

Modèle d'utilité polonais (PL 127799U1) = « quasi une preuve irréfutable » pour FT

- 2 **plaques circulaires** forment une « pochette/collier » autour de la pile, établissant la connexion avec ses pôles et permettant la coupure de l'alimentation dans certaines conditions d'utilisation.
- **Bande** = liaison entre les plaques et transmet les signaux électriques nécessaires au fonctionnement des composants.
- Le **circuit imprimé et ses micropuces** = fonctions techniques (gestion de l'alim. et sécurité.)
- Les **couleurs**:
 - marron = couleur du matériau ignifuge FR4 du circuit imprimé,
 - doré = placage d'or sur le cuivre pour éviter l'oxydation et garantir la conductivité.



■ **Rejet du deuxième moyen → DMC annulé**

ACCESSOIRE POUR TELECOMMANDE— T-1064/23— 15 JANVIER 2025

- **Sur le deuxième moyen devant le Tribunal: caractère exclusivement fonctionnel**

- **G1 : Existence de dessins ou modèles alternatifs**

- Plusieurs solutions alternatives peuvent être tout autant exclusivement fonctionnelles.
- ADS n'apporte pas d'élément concret étayant que les alternatives invoquées reposeraient sur des considérations esthétiques plutôt que techniques.

- **G2: Caractéristiques prétendument esthétiques**

Placement du circuit imprimé pour le rendre invisible dans l'emballage et rendre le produit plus attractif.
Choix des couleurs pour améliorer l'apparence et harmoniser les tons.

Réponse du Tribunal:

Le circuit n'est pas toujours invisible en situation réelle de présentation; aucun élément ne prouve une intention esthétique déterminante.

Même si les couleurs peuvent paraître attrayantes, elles découlent de la nature des matériaux nécessaires à la fonction technique (FR4, placage or); l'attrait éventuel ne suffit pas à écarter le caractère exclusivement fonctionnel du choix.

Le fait que le produit soit vendu comme accessoire autonome (et non intégré à la télécommande) ne suffit pas à démontrer que l'apparence résulte de choix esthétiques.

- **G3 : Absence de prise en compte de la liberté du créateur**

ADS reprochait à la chambre de recours de ne pas avoir examiné l'étendue de la liberté du créateur, en se référant à la jurisprudence sur la comparaison de dessins (art. 25 §1 d), individualité).

Réponse du Tribunal:

La méthode DOCERAM n'exige pas l'examen de la liberté du créateur; celle-ci intervient pour la nouveauté et le caractère individuel, non pour apprécier si des caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique.

- **Rejet du deuxième moyen → DMC annulé**

- **Faits:**
- **Lego A/S** : Deux D&M (élément modulaire + élément de connexion d'un jeu de construction).
- **Pozitív Energiaforrás Kft.** tente d'importer en Hongrie, sous une autre marque, des jeux de construction composés d'éléments modulaires en plastique similaires.



→ **Plainte de Lego**: saisie des jeux litigieux et ouverture d'une procédure pour atteinte présumée aux droits de propriété intellectuelle de LEGO.

▪ **Faits:**

- Lego demande le maintien de la saisie des produits litigieux.

▪ **En 1ere instance:** rejet de la demande

- impression globale différente pour l'« utilisateur averti »

(faible liberté du créateur (fonction technique de connexion);
différences de forme (bases, surfaces de connexion, croix, lignes, paroi
arrière incurvée, angles arrondis))

▪ **En appel:** reformation de l'ordonnance et saisie ordonnée

- même impression globale d'ensemble.

▪ **Cour suprême :** confirme la décision d'appel

L'« utilisateur averti » n'a pas à observer les produits avec une attention
extrême aux moindres détails et les éléments litigieux ne produisent pas
une impression globale différente de celle des dessins ou modèles Lego.

■ **Faits:**

Lego introduit donc une action en CF devant la Cour de Budapest-Capitale → Sursoit à statuer

■ **QPJ**

1.a Quelle est la notion d'« **Utilisateur averti** » pour les systèmes modulaires ?

« Connaissances techniques analogues à celles pouvant être attendues d'un professionnel, examine dans le moindre détail le dessin ou modèle concerné et dont l'impression globale repose principalement sur des considérations d'ordre technique? »
(§38)

Réponse : C'est la définition que l'on connaît (§ 48 à 50)

- Vigilance particulière: expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré
- Ni un concepteur, ni un expert technique
- Connaissance de différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné
- Certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles
- Degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise

■ QPJ

1.b Quelle est la notion d'« **impression globale**» pour les systèmes modulaires ?

Réponse : la perception visuelle de l'apparence du produit en cause que lui confère les caractéristiques des lignes, contours, couleurs, forme, texture et/ou matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation (§ 47)

2. Est-ce que la circonstance qu'une contrefaçon ne porte que sur certains éléments d'un système modulaire, quantitativement peu nombreux par rapport à l'ensemble des composants de ce système entre t'il dans le champ de cette notion de « raisons particulières » qui permettrait au Tribunal de justifier de ne pas prendre de mesures de sanctions de l'action en contrefaçon ?

Réponse : Non (§ 66)

- **Faits:**

- **Deity Shoes:**

- commercialise des chaussures
- plusieurs DMC (enregistrés et non enregistrés)
- Action en CF contre Mundorama Confort et Stay Design



- **Mundorama Confort et Stay Design :**

- demande reconventionnelle en nullité
- D&M de Deity Shoes = reprises de modèles figurant dans les catalogues de fournisseurs chinois, avec de simples personnalisations mineures (couleurs, semelles, lacets, boucles), inspirées des tendances de la mode, sans « véritable activité de création » ni « effort intellectuel ».

■ **Proposition de l'avocat général :**

- Pas d'exigence que le D&M résulte d'une « véritable activité de création » ni d'un « effort intellectuel » :
 - pour être protégé ;
 - pour la qualification de « créateur » au sens de l'article 14 du rglr n° 6/2002.
- Les tendances de la mode ne limitent pas la liberté du créateur.



- **QPJ:**
- Le règlement n° 6/2002 exige-t-il une « véritable activité de création » / un « effort intellectuel » pour qu'un dessin ou modèle soit protégé et pour que son créateur soit qualifié d'« auteur » au sens de l'article 14 ?
- Des caractéristiques résultant de la simple personnalisation de modèles issus de catalogues de fournisseurs peuvent-elles présenter un « caractère individuel » alors que les choix sont largement prédéterminés par ces catalogues ?
- Celui qui personnalise un dessin ou modèle antérieur (proposé par un fournisseur) avec des composants également proposés dans le catalogue peut-il être considéré comme « créateur » au sens de l'article 14, et faut-il un degré minimal de personnalisation pour cela ?
- Quel rôle jouent les tendances de la mode : limitent-elles la liberté du créateur (et donc abaissent le seuil de différence nécessaire) ou, au contraire, réduisent-elles le caractère individuel des éléments dictés par la mode dans l'impression globale sur l'utilisateur averti ?

- **Sur l'exigence d'une « véritable activité de création » / « effort intellectuel »**
 - Le règlement n° 6/2002 ne pose que deux conditions de protection (art. 4, §1) :
 - la nouveauté (art. 5),
 - le caractère individuel (art. 6).Aucune exigence supplémentaire de type « originalité », « véritable activité de création » ou « effort intellectuel » n'y figure.
 - La protection des DMC ne repose pas sur une notion d'« œuvre » reflétant la personnalité de l'auteur, mais sur l'« apparence » d'un produit, évaluée objectivement.
 - **La nouveauté et le caractère individuel s'apprécient par comparaison des apparences avec le patrimoine existant, indépendamment du processus créatif ou de l'intensité de l'effort intellectuel.**
 - L'article 14 (droit au dessin ou modèle) a seulement pour fonction d'identifier le titulaire du droit (le « créateur » ou son ayant droit), non de conditionner la protection à un seuil de créativité.
- Il n'est pas nécessaire de démontrer que le dessin ou modèle résulte d'une « véritable activité de création » ou d'un « effort intellectuel » pour bénéficier de la protection, ni pour être qualifié de « créateur » au sens de l'article 14.**

- **Sur le caractère individuel et la personnalisation à partir de catalogues**
- Le fait qu'un dessin ou modèle soit composé d'éléments pris dans des dessins ou modèles antérieurs (comme des modèles de chaussures issus de catalogues de fournisseurs) n'exclut pas en soi la protection : un assemblage ou une personnalisation peut être protégé si l'impression globale produite est différente (rappel de la jurisprudence *Karen Millen*).
- **Un dessin ou modèle résultant d'une personnalisation réduite (par exemple, changement de couleur, ajout d'une boucle ou modification de la semelle) peut donc être protégé, mais uniquement si ces différences sont suffisamment marquées pour modifier l'impression globale sur l'utilisateur averti.**
- En revanche, si le résultat n'est qu'un « copier-coller » du modèle antérieur, assorti de différences insignifiantes, aucune protection ne doit être accordée : le dessin ou modèle serait dépourvu de caractère individuel et pourrait être déclaré nul.

- **Sur le rôle des tendances de la mode et liberté du créateur**
- Les tendances de la mode ne limitent pas la liberté du créateur : elles ne sont ni des contraintes techniques ni juridiques.
- Elles ne permettent donc pas **d'abaisser le seuil du caractère individuel** : de simples variations dictées par la mode ne suffisent pas en soi.
- Les personnalisations (couleurs, boucles, lacets, etc.) peuvent conférer une impression globale différente, mais seulement si elles modifient réellement l'apparence d'ensemble.
- Aucun « régime de faveur » pour les éléments de mode : des différences purement insignifiantes ne fondent pas la protection.
- Appréciation *in concreto* par le juge national de l'importance de ces différences pour l'utilisateur averti,



UN GRAND MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Joséphine SZAFARCZYK

Avocat

jszafarczyk@klybavocats.fr



MARQUES DÉCISIONS MAJEURES DE L'ANNÉE SUR LES MOTIFS RELATIFS

ALI BOUDJEDIR

CPI, CABINET SANTARELLI



APRAM

ASSOCIATION DES PRATICIENS DU DROIT DES MARQUES ET DES MODÈLES

T-67/24, 23/07/2025
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
ECLI:EU:T:2025:755

Impossible Foods Inc.
c/
EUIPO, Impossible Foods, S.L.



**IMPOSSIBLE
BAKERS**

Marques antérieures

IMPOSSIBLE



IMPOSSIBLE SAUSAGE

Demande opposée





§93 - « [...] la requérante, la chambre de recours, en appréciant le risque de confusion, a fait une application correcte de la jurisprudence portant sur le risque de confusion dans le secteur alimentaire.

En effet, il a été jugé que les produits alimentaires relevant de la classe 30 étaient normalement achetés dans des supermarchés ou des établissements similaires et étaient donc choisis directement par le consommateur dans un rayon, plutôt que demandés oralement. De même, dans de tels établissements, le consommateur perdait peu de temps entre ses achats successifs [...], mais se laissait davantage guider par l'impact visuel global produit par leurs étiquettes ou emballages.

Par conséquent, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, en ce qui concernait les produits en cause relevant du secteur alimentaire, les consommateurs étaient davantage guidés par l'impact visuel des marques en conflit ».



R0727/2024-2, 19/03/2025

Thom Browne, Inc.
c/
DONGGUAN TINDA APPAREL CO., LTD

Marque antérieure

THOM BROWNE

Demande opposée

THOM BONZERO

Use of the earlier mark



THOM BROWNE.
NEW YORK


Use of the contested mark



THOM BONZERO
NEW YORK






Use of the earlier mark	Use of the contested mark
	





“In the Boards view, the evidence of actual use of the contested mark in Exhibit 7, as well as the applicant's attempts to register signs such as ‘TB BROWNE’ for goods in Class 25 in China (Exhibit 8), leave no doubt as to the applicant's intention to exploit and ride on the coat-tails of the earlier mark.

In fact, by riding on the coat-tails of the earlier mark, the applicant would benefit from the power of attraction, reputation and prestige of the earlier mark, which entails that the applicant exploits, without paying any financial compensation, the marketing effort expended by the proprietor of the mark to create and maintain the image of that mark”.



T-425/24, 10-09-2025
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
ECLI:EU:T:2025:849

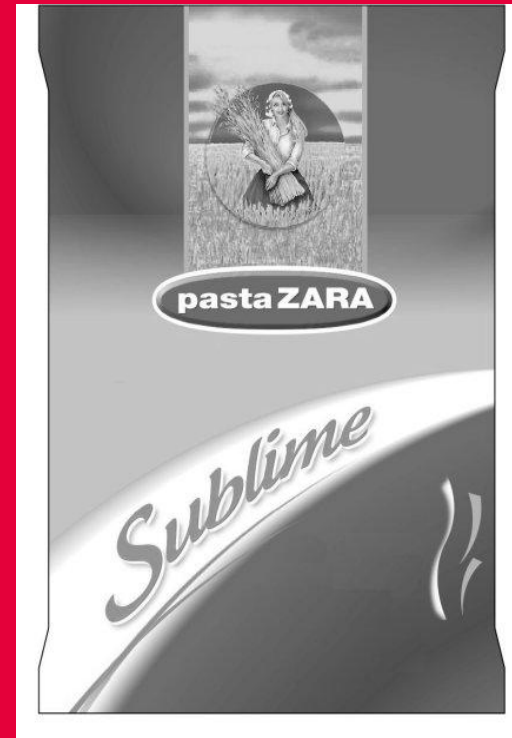
Ffauf Italia S.p.A.
c/
EUIPO, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.



Marque antérieure

ZARA

Demande opposée





« [...] s'il est constant que la marque ZARA jouissait d'une grande renommée pour les produits relevant de la classe 25, acquise, notamment, par la présence prééminente dans des magasins portant exclusivement ladite marque dans des localisations exceptionnelles de nombreuses villes, partout dans le monde, ainsi qu'il a été évoqué au point 31 ci-dessus, cela n'impliquait pas nécessairement, que le public pertinent établisse un lien avec la marque demandée pour des pâtes alimentaires relevant de la classe 30, en vente dans des établissements tels que des épiceries et des supermarchés, proposant une multitude de produits commercialisés sous de nombreuses marques »



→ Usage par la requérante de signes comprenant l'élément verbal « pastazara »
antérieurement au dépôt de la marque renommée

+

Eléments susceptibles d'attester de la bonne foi de cette utilisation antérieure (absence de proximité des produits en cause, histoire des activités de la requérante et leur lien avec la vienne anciennement dénommée Zara, étendue de la commercialisation de produits sous des signes comportant l'élément verbal « pastazara », efforts de la requérante pour défendre cette utilisation, importance économique et commerciale de l'utilisation de ces signes pour les activités de la requérante)

=

« La chambre de recours a conclu de manière erronée que la requérante n'avait pas établi l'existence d'un juste motif pour l'utilisation de l'élément verbal « pastazara » au sein de la marque demandée »



T-1066/23 à T-1069/23
(affaires jointes), 26/02/2025
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
ECLI:EU:T:2025:181

Schweppes International Ltd
c/
EUIPO, May 000

Marques attaquées en nullité



Marques attaquées en nullité



Marques antérieures invoquées

МАЙСКИЙ ЧАЙ

МАЙСКИЙ





« C'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que pour la partie du public pertinent letton qui comprenait l'anglais et le russe ou qui en avait, à tout le moins, une connaissance élémentaire, ces signes présentaient une identité sur le plan conceptuel, nonobstant la différence dans les alphabets des langues concernées ».

Cependant :

les marques en conflit présentent de nombreuses différences visuelles

+

très faible similitude phonétique, voire aucune

+

si les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent, les éléments verbaux « tea » et « чай » (tchai) sont descriptifs/dépourvus de caractère distinctif



→ « Par conséquent, l'identité conceptuelle des signes est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de jouer un rôle limité dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion dans l'esprit de cette partie du public. »

Le TUE estime que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en concluant à l'existence d'un risque de confusion au sens de 8(1)(b) RMUE.

FORCLUSION PAR TOLÉRANCE DANS LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE ET FRANÇAISE : UNE APPROCHE IRRÉCONCILIABLE ?

MICHAËL PIQUET-FRAYSSE

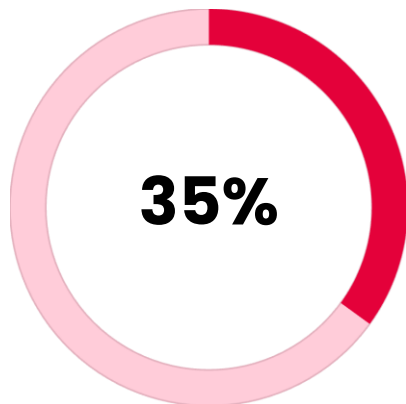
AVOCAT ASSOCIÉ
CABINET EBL LEXINGTON

Forclusion par tolérance en droit des marques dans la jurisprudence communautaire et française : une approche irréconciliable ?

Michaël Piquet-Fraysse

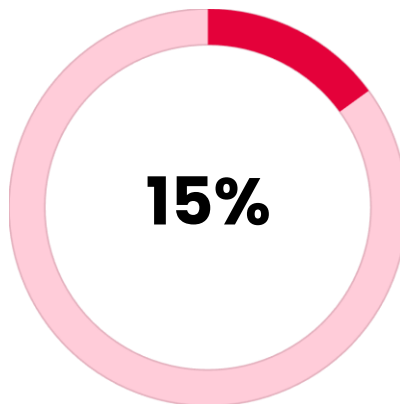


Taux d'admission de la forclusion : des disparités significatives



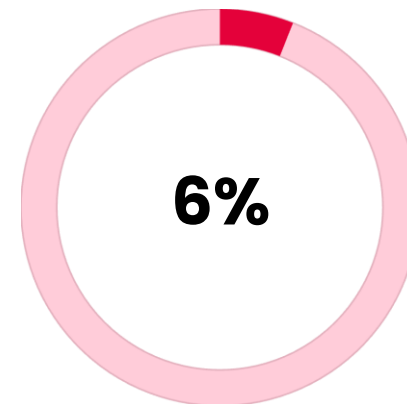
Juridictions françaises

174 affaires analysées depuis 2000 en
procédure de contrefaçon



INPI

9 décisions relatives à la forclusion dans le
cadre d'action en nullité



EUIPO

Actions en nullité depuis 2015

📄 Statistiques 2024 : volume contentieux similaire entre juridictions (TJ Paris 3e chambre ≈ 300 affaires ; INPI ≈ 250 procédures en nullité)
mais application très hétérogène de la forclusion

Cadre législatif : antériorités opposables

Action en nullité – Marque FR

Art. L.716-2-8 CPI

- Marque antérieure
- Signes distinctifs (dénomination sociale, enseigne...)
- Autres droits de PI (droit d'auteur, dessin ou modèle...)
- IGP, droits de la personnalité...

Action en nullité – Marque UE

Art. 61 RMUE

- Marque antérieure
- Signe utilisé à portée non locale (art. 8§4)

Action en contrefaçon – Marque FR

Art. L.716-4-5 CPI

- Marque antérieure (uniquement)

Action en contrefaçon – Marque UE

Art. 137 RMUE

- Marque antérieure
- Signes distinctifs (art. 8§4)

Le critère de la connaissance effective de l'usage postérieur : l'approche stricte de la CJUE

Fondement textuel

Directive 2015/2436, dite «Paquet Marques»

Considérant 29 : « il importe, ***pour des raisons de sécurité juridique***, de prévoir que, sans porter atteinte à ses intérêts en tant que titulaire d'une marque antérieure, ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a ***sciemment*** toléré l'usage pendant une longue période, sauf si la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi»

Arrêt *Budweiser* (CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09)

§47 : « le onzième considérant de ladite directive précise que le titulaire de la marque antérieure doit avoir « ***sciemment toléré*** » l'usage d'une marque postérieure à la sienne pendant une longue période, c'est-à-dire « ***délibérément*** », « ***en connaissance de cause*** » »

Conclusions de l'avocat général : connaissance **effective** et connaissance **potentielle** distinguent **forclusion** et **prescription**

Jurisprudence du TUE : la rigueur probatoire

TUE, 6 novembre 2024, T-136/23, Vintae

Points 52 & 57 : preuve d'une
connaissance réelle et effective
requis

Insuffisance de la connaissance
potentielle ou d'indices concordants

Éléments jugés inopérants

- Participation à un salon (5 800 stands, pavillons distincts)
- Couverture médiatique sectorielle générale
- Compétition commune sans présence à la remise de prix
- Renonciation passée à l'usage du terme

Ordonnance CJUE, 25 juin 2025, C-6/25 P

Refus d'examiner l'allégation de «
preuve diabolique »

Pas de question importante pour
l'unité du droit de l'Union

Confirmation implicite de la ligne
TUE

Pratique de l'EUIPO : une approche également rigoureuse

Division annulation, 31 mars 2025, C 30 082

Rejet des preuves concordantes et des présomptions

Usage sur une longue période insuffisant sans preuve
directe

Sont inopérants : les litiges entre filiales,
connaissance du registre, présence commune à un
salon

1

2

Division annulation, 18 juillet 2025, C 58 406

Réaffirmation : preuve de connaissance effective
obligatoire

« *Le titulaire aurait dû savoir* » est insuffisant

Référence expresse à l'arrêt Vintae §52 et §57

Alignement total de l'EUIPO sur la jurisprudence du TUE — standard probatoire exigeant et cohérent

Appréciation différente du critère de la connaissance effective : approche française – INPI

INPI, 14 décembre 2023, NL 21-0256

Éléments factuels retenus

- Secteur d'activité très précis et zone géographique proche (concurrents directs)
- Président de la commission du syndicat professionnel = dirigeant de la société titulaire de la marque contestée
- Participation aux mêmes salons professionnels
- Erreur de livraison par un fournisseur

« cet ensemble d'éléments précis et concordants permet de retenir que s'agissant de deux sociétés en situation de concurrence directe, le demandeur ne pouvait ignorer l'existence de la marque contestée LOCPLUS »

CA Bordeaux, 20 mai 2025, n°24/00199

Éléments d'appréciation

- Rayonnement uniquement régional (non national)
- Distance de 150 km entre établissements
- Absence de publicité au rayonnement autre que local
- Présence commune à des salons professionnels insuffisante seule

« la connaissance par le titulaire de droits antérieurs de l'activité de la marque seconde qui constitue une notion subjective peut être évincée de faits objectifs »

Appréciation différente du critère de la connaissance effective : approche française – Juges du fond

TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 mars 2025, n° 19/11680

« le demandeur à la forclusion doit prouver une connaissance effective de l'usage de la marque et non une connaissance potentielle de l'usage de la marque contestée ou l'existence d'indices concordants donnant lieu à présumer l'existence d'une telle connaissance »

TJ Paris, 3e chambre, 3e sect., 21 mai 2025, n° 23/12717

- Faisceau d'indices concordants :
 - Etendue géographique des services (territoire FR) ;
 - Accessibilité site via internet et appli mobile
 - Promotion à travers différents médias
 - Partenariats avec constructeurs automobiles
 - Reconnaissance par divers prix
 - Vigilance dans la protection des marques

CA Paris, Pôle 5 chambre 1, 11 juin 2025, n° 22/19632

- Faisceau d'indices concordants :
 - Exploitation continue et publique depuis 2012, massive à partir de 2014
 - Même marché (vêtements sportswear/mode-sport)
 - Intense campagne commerciale
 - Commercialisation dans les mêmes enseignes
 - Présence aux mêmes salons
 - Citation dans les mêmes revues de presse

CA Bordeaux, 18 septembre 2025, n°24/05048

« Connaissance présumée via publication BOPI: "Me [R] aurait dû connaître l'existence de la marque 'Proxima' déposée le 06 juin 2017 au plus tard le 30 juin 2017, date de sa publication au BOPI, eu égard aux possibilités existantes d'effectuer des recherches d'antériorité et plus particulièrement de commander auprès du service RISC de l'INPI une veille concurrentielle »

Arrêt Oxford : cristallisation de la divergence

1

CA Paris, 11 janvier 2023, 21/05478

Leader européen papeterie / commercialisation cartables « Oxford »

Faisceau : taille entreprise, réseau commercial, rayons communs, licence passée jusqu'en 2007

2

Cass. Com., 5 juin 2024, 23-15.380 (publié)

« *Connaissance générale dans secteur économique concerné suffit* »

Analogie CJUE Lindt 2009 (C-529/07) sur mauvaise foi

3

TUE, 6 novembre 2024, T-136/23, Vintae (6 mois après)

Point 58 : **rejet explicite** de l'analogie Lindt

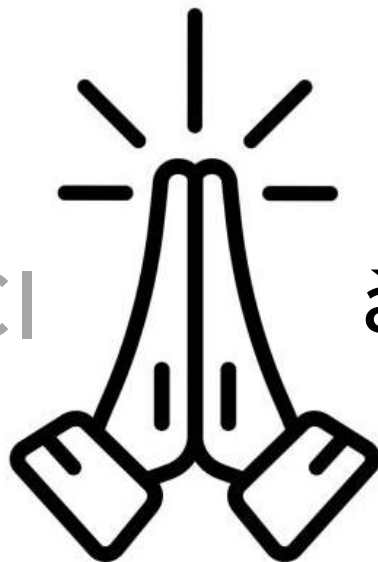
La nullité pour mauvaise foi (objectif d'ordre public, critères souples) poursuit une finalité distincte de la forclusion (sanction d'inaction, régime strict, sécurité juridique individuelle)

A person wearing a dark blue long-sleeved shirt is holding a rectangular sign with both hands. The sign has a light blue background with white clouds and the text 'Q&A' in the center. The 'Q' and 'A' are in a bold, red, sans-serif font, while the ampersand is in a thin, white, cursive font. The person's hands, with red-painted nails, are visible at the edges of the sign. The background of the entire image is a bright blue sky with scattered white clouds.

Q&A



MERCI



à toutes et à tous

«(O)» **APRAM**

