



PANORAMA DES DÉCISIONS SUR LES MOTIFS RELATIFS EN 2022



Henri CANTIN
Conseil en Propriété Industrielle
INLEX IP EXPERTISE

MOTIFS RELATIFS

Art. 8(1)(b), 8(3), 8(4) & 8(5) RMUE

MOTIFS RELATIFS

Arrêt HOLUX 1 / 3

Trib. UE, 2e ch., 8 juin 2022, aff. T-738/20, Deuschtec GmbH c/ EUIPO

- La demande de marque HOLUX déposée par la société Deuschtec GmbH le 20 octobre 2017.
- Cette demande de marque **fait l'objet d'une opposition fondée** sur une marque internationale désignant la France identique « HOLUX » enregistrée au nom d'une société belge GROUP A.
- la division d'opposition de l'EUIPO **a accueilli favorablement l'opposition** pour l'intégralité des produits et services, à la seule exclusion de produits en classe 9 pour lesquels il n'y avait pas de similarité avec les produits de la marque antérieure.
- **La Chambre des recours de l'EUIPO confirme la décision** de première instance dans son intégralité.

Le même déposant forme alors un recours en annulation contre la décision attaquée devant le Tribunal de l'Union Européenne

MOTIFS RELATIFS

Arrêt HOLUX 2 / 3

Trib. UE, 2e ch., 8 juin 2022, aff. T-738/20, Deuschtec GmbH c/ EUIPO

- La requérante reprochait à la chambre de recours d'avoir conclu à la similarité des portes et autres serrures de la demande de marque avec *les « produits métalliques, notamment des portes et des fenêtres métalliques »* de la marque antérieure française, sans prendre position sur la précision de cette dernière indication.
- Plusieurs éléments à prendre compte :
 - ***L'absence de précision d'un libellé n'est pas une cause de nullité**
 - ***L'imprécision d'un libellé joue en défaveur du titulaire de la marque**
 - ***Toutefois, si l'imprécision d'un libellé doit être interprétée en défaveur du titulaire, la limite de ce principe est atteinte lorsque la liste des produits ou services d'une marque enregistrée est déclarée impropre à toute comparaison, ce qui revient nécessairement à lui nier toute protection.**



La Cour de justice et la Tribunal encouragent donc une lecture contextuelle du libellé lorsqu'il est trop imprécis.

MOTIFS RELATIFS

Arrêt HOLUX 3 / 3

Trib. UE, 2e ch., 8 juin 2022, aff. T-738/20, Deuschtec GmbH c/ EUIPO

- L'imprécision d'un libellé de marque n'est pas un obstacle à la comparaison des produits et services.
- « *si un terme vague est suivi d'un autre terme qui identifie expressément les produits ou services à titre d'exemple, il est alors possible de procéder à une comparaison avec ce terme spécifique* ».

Le Tribunal considère que la Chambre des recours n'a donc pas commis d'erreur en établissant la similarité entre les accessoires pour portes de la demande de marque, d'une part, et les produits de la marque antérieure présumés couvrir les portes et fenêtres métalliques cités comme exemples.

Est-ce que cette décision vient remettre en cause le principe selon lequel l'imprécision d'un libellé doit jouer en défaveur du titulaire de la marque ?

L'imprécision est à la fois la responsabilité du demandeur mais également de la responsabilité de l'administration

MOTIFS RELATIFS

Arrêt CLEOPATRA 1 / 3

Trib. UE, 21 déc. 2021, aff. T-870/19, Worldwide Spirits Supply, Inc. c/ EUIPO

- Une marque « CLEOPATRA » est enregistrée le 3 septembre 2015 par l'EUIPO pour des produits du tabac.
- **Une demande en nullité** est formée par la propriétaire d'une marque antérieure grecque CLEOPATRA MELFINCO enregistrée en 2013 pour des cigarettes.
- La division d'annulation fait droit à la demande en annulation tout d'abord puis la chambre des recours rejette le recours formé par le titulaire de la marque contestée.
- Le titulaire de la marque contestée forme alors un recours alors contre la décision attaquée devant le Tribunal de l'Union Européenne.



En réponse à l'action en nullité, le titulaire de la marque contestée a notamment soulevé deux arguments : le premier est l'absence d'usage de la marque première et le second est la coexistence paisible entre les marques en Grèce.

MOTIFS RELATIFS

Arrêt CLEOPATRA 2 / 3

Trib. UE, 21 déc. 2021, aff. T-870/19, Worldwide Spirits Supply, Inc. c/ EUIPO

- Le titulaire de l'enregistrement contesté peut demander des preuves d'usage de la marque antérieure, pour la période de 5 années précédant la date de la demande en nullité et, le cas échéant, pour la période additionnelle de 5 années précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, **pour autant que la marque antérieure était enregistrée depuis 5 ans au moins à cette date.**
- le Tribunal rappelle que l'EUIPO n'a pas compétence pour examiner l'usage sérieux de la marque antérieure si cette dernière n'est devenue soumise à obligation d'usage qu'au cours de la procédure d'*opposition* et la même conclusion vaut pour la procédure *en annulation*.



Dans ces conditions, quand bien même la marque antérieure deviendrait sujette à obligation d'usage en cours de procédure, l'EUIPO ne peut inviter le demandeur à l'action de prouver l'usage de sa marque et en sanctionner l'éventuel non-usage par un rejet de l'action

MOTIFS RELATIFS

Arrêt CLEOPATRA 3 / 3

Trib. UE, 21 déc. 2021, aff. T-870/19, Worldwide Spirits Supply, Inc. c/ EUIPO

- Un « usage simultané honnête » peut dans des circonstances exceptionnelles, **prévenir toute atteinte concrète à la fonction de garantie d'origine de la marque antérieure.**
- Cette absence de confusion est possible s'il résulte **d'un usage intensif, long et de bonne foi.**
- En l'espèce, les éléments apportés par le titulaire de la marque contestée ne permettaient pas d'établir ce fait.

Le Tribunal indique alors que le titulaire « *n'a produit aucun élément de preuve concernant la façon dont le consommateur aurait prétendument été confronté aux marques en conflit sur le marché de l'Union dans sa globalité ou en Grèce* », et n'a présenté « *aucun élément quant à la durée de la prétendue coexistence des marques sur le marché pertinent, ni en ce qui concerne son caractère paisible* »

MOTIFS RELATIFS

Arrêt MILAN 1 /2

Trib. UE, 10 nov. 2021, aff. T-353/20, Milan c/ AC Milan

- Nous avons d'un côté le club de football italien du MILAN AC qui procède au dépôt d'une marque semi figurative internationale désignant l'Union Européenne le 2 février 2017 notamment en classe 16.
- De l'autre, une société allemande InterES qui forme opposition contre ce dépôt sur la base d'une marque allemande antérieure MILAN enregistrée le 23 mai 1988.



Par une décision du 30 novembre 2018, l'EUIPO a fait droit à cette opposition dans son intégralité, le raisonnement est suivi par La chambre des Recours dans une décision rendue le 14 février 2020.

Le club de football a alors formé un recours devant le Tribunal de l'Union Européenne contre la décision précitée.

MOTIFS RELATIFS

Arrêt MILAN 2 /2

Trib. UE, 10 nov. 2021, aff. T-353/20, Milan c/ AC Milan

- À l'appui de sa demande en annulation, la déposante reprochait à la chambre de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, de l'importante renommée du club de football « Milan AC » troisième club de football le plus titré au monde avec 21 trophées internationaux.
- Le Tribunal a confirmé dans son intégralité la décision rendue par la Chambre des recours en indiquant notamment que « *la Chambre de recours n'avait pas commis d'erreur en considérant, dans le cadre d'une appréciation globale, qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans l'esprit du public pertinent* ».
- le Tribunal ajoute « *que seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion* »

Cet arrêt opère-t-il un revirement de jurisprudence concernant la théorie de la neutralisation?

Il semble plutôt que ce soit les faits de l'espèce et notamment la connaissance faible du club du MILAN AC auprès du public allemand (au regard des preuves apportées par le club) qui ont conduit à cette décision.

MOTIFS RELATIFS

Arrêt WOLF 1 / 2

Trib. UE, 9 novembre 2022, T-596/21, Société Elmar Wolf / EUIPO – Fuxtec GmbH

- La société FUXTEC a désigné l'Union Européenne via un enregistrement international pour la marque suivante en classes 4, 7, 8, 12 et 35 :
- Le 17 août 2017, la requérante a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée pour l'ensemble des produits et services.
- L'opposante, Elmar WOLF, invoquait plusieurs marques figuratives antérieures, représentant une tête de loup et enregistrées pour des produits et services identiques et similaires :



La division d'opposition puis la chambre des recours ont rejeté l'opposition considérant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques. La requérante a alors formé un recours devant le Tribunal.

MOTIFS RELATIFS

Arrêt WOLF 2 / 2

Trib. UE, 9 novembre 2022, T-596/21, Société Elmar Wolf / EUIPO – Fuxtec GmbH

- Le Tribunal relève que, si certes les produits et services sont identiques, la perception qu'a le consommateur de référence joue un rôle déterminant dans l'appréciation du risque de confusion.
- le consommateur verra dans les marques antérieures « *une tête de canidé, pouvant être perçu comme un loup, un renard ou un chien, à l'expression menaçante* », alors que, selon le Tribunal, le signe contesté est « *une forme plutôt abstraite* » et « *nettement plus stylisée* » que le consommateur n'attribuera pas à une tête de canidé, ce que le Tribunal réitère dans ses développements sur la similitude conceptuelle : il approuve la chambre de recours et considère que « *le signe demandé est abstrait et n'est donc pas de nature à être associé par le public pertinent à un tel concept (une tête de canidé)* » et par conséquent « *les signes en conflit ne véhiculent pas, pour le public pertinent, une idée commune* ».

Le Tribunal considère donc que la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en estimant qu'il n'existait pas de risque de confusion.

MARQUES DE RENOMMEE

MOTIFS RELATIFS

Arrêt ITINERANT

Trib. UE, 14/09/22, T-417/21, Itinerant:

Marque
antérieure



Marque
contestée



- Le Tribunal confirme la position de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure jouissait auprès du public italien d'une renommée considérable pour les « doudounes ».
- Le Tribunal a statué sur l'atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande de marque semi-figurative « ITINERANT ».

Quelques éléments clés de cette décision :

- Le fait que l'élément figuratif ait été considéré comme l'élément dominant de demande de marque.
- Les différences entre les canards sont considérées comme négligeables.
- L'atteinte à la marque de renommée est reconnue en raison d'un risque de transfert de l'image de la marque antérieure, à savoir ici « *une image de qualité, de durabilité, de protection de l'environnement et de charité* »

MOTIFS RELATIFS

Arrêt LOVE

Trib. UE, 06/07/22 T-288/21 Alove / Love

Marque
antérieure **LØVE**

Marque
contestée **ALØve**

- Le 15 mai 2017, la requérante a déposé devant l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union Européenne ALOVE.
- Le 29 janvier 2018 la société CARTIER a formé opposition contre ce dépôt sur le fondement de l'enregistrement international antérieur désignant l'Union Européenne LOVE .

Le tribunal confirme la décision de la chambre des recours en considérant que :

- **La réputation a été acquise en France, qui est une partie substantielle de l'UE et ajoute que la preuve de la réputation ne nécessite pas toujours des sondages d'opinion.**
- ***"lorsque la réputation d'une marque est établie, il n'est pas pertinent d'établir le caractère distinctif intrinsèque de cette marque pour qu'elle soit considérée comme ayant un caractère distinctif. Une marque antérieure peut posséder un caractère distinctif particulier non seulement intrinsèquement, mais aussi en raison de la réputation dont elle jouit auprès du public »***

MOTIFS RELATIFS

Arrêt PIKACHU

EUIPO, 16 août 2022, OPPOSITION No B 3 147 629



- La société NINTENDO, titulaire des marques PIKACHU, a formé opposition contre la demande de marque **PKAQIU** déposée par un ressortissant chinois pour des vêtements.
- L'opposition est fondée sur la renommée de la marque antérieur.

L'EUIPO reconnaît la renommée des marques verbales et semi-figuratives PIKACHU notamment pour les cartes de jeux et les jouets.

Or, compte tenu de la proximité des signés, la division d'opposition considère que le déposant profiterait indûment du caractère distinctif et de la réputation des marques antérieures.

MOTIFS RELATIFS

Arrêt LV

EUIPO, 14 janvier 2022, OPPOSITION No B 3 133 780

Marque
antérieure



Marque
contestée



- L'opposition concernait des produits identiques en classe 25.
- Cependant, l'opposition est rejetée en raison des mots additionnels « LOVES VITTORIO » et de la différence de lettre V/N

L'office considère qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les signes

MERCI DE VOTRE ATTENTION

MOTIFS RELATIFS

Arrêt LOVE

Trib. UE, 06/07/22 T-288/21 Alove / Love

Marque
antérieure

LOVE

Marque
contestée

ALove

- Le 15 mai 2017, la requérante a déposé devant l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union Européenne ALOVE.
- Le 29 janvier 2018 la société CARTIER a formé opposition contre ce dépôt sur le fondement de l'enregistrement international antérieur désignant l'Union Européenne LOVE .

Le tribunal confirme la décision de la chambre des recours en considérant que :

- La réputation a été acquise en France, qui est une partie substantielle de l'UE et ajoute que la preuve de la réputation ne nécessite pas toujours des sondages d'opinion.
- *"lorsque la réputation d'une marque est établie, il n'est pas pertinent d'établir le caractère distinctif intrinsèque de cette marque pour qu'elle soit considérée comme ayant un caractère distinctif. Une marque antérieure peut posséder un caractère distinctif particulier non seulement intrinsèquement, mais aussi en raison de la réputation dont elle jouit auprès du public »*

MOTIFS RELATIFS

Arrêt PIKACHU

EUIPO, 16 août 2022, OPPOSITION No B 3 147 629



- La société NINTENDO, titulaire des marques PIKACHU, a formé opposition contre la demande de marque **PKAQIU** déposée par un ressortissant chinois pour des vêtements.
- L'opposition est fondée sur la renommée de la marque antérieure.

L'EUIPO reconnaît la renommée des marques verbales et semi-figuratives PIKACHU notamment pour les cartes de jeux et les jouets.

Or, compte tenu de la proximité des signes, la division d'opposition considère que le déposant profiterait indûment du caractère distinctif et de la réputation des marques antérieures.

MOTIFS RELATIFS

Arrêt LV

EUIPO, 14 janvier 2022, OPPOSITION No B 3 133 780

Marque
antérieure



Marque
contestée



- L'opposition concernait des produits identiques en classe 25.
- Cependant, l'opposition est rejetée en raison des mots additionnels « LOVES VITTORIO » et de la différence de lettre V/N

L'office considère qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les signes



INLEX
IP EXPERTISE

MERCI DE VOTRE ATTENTION