

APRAM

ASSOCIATION DES PRATICIENS DU DROIT DES MARQUES ET DES MODÈLES

Bienvenue !

10 MARS
2023

LES DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES



ENTRE MARQUES & IG

CORSEARCH[®]

 **LexisNexis**[®]

 **E BRAND**

A close-up, slightly blurred photograph of a hand in a white sleeve holding a red pushpin. The pushpin is stuck into a map that is spread out on a surface. The background is a soft, warm light, possibly from a window, creating a gentle glow over the scene.

Sylvie Benoliel-Claux


PRÉSIDENTE DE L'APRAM

A hand is shown holding a red pushpin, which is pinned to a map. The background is a soft-focus image of a hand holding a red pushpin on a map. On the left side of the image, there are two red curved lines that resemble a stylized opening parenthesis or a decorative graphic element.

Caroline Le GOFFIC
Évelyne ROUX
Caroline HILTGEN-LEBOUVIER
PRÉSIDENTES DE SÉANCES

PROGRAMME

- 9h15** → **LES MARQUES GÉOGRAPHIQUES**
par Caroline LE GOFFIC, Professeure de Droit privé à l'Université de Lille
- 9h45** → **LA JURISPRUDENCE DU TUE**
par Charles-Henry MASSA, Référendaire au TUE
- 10h15** → **LES IG ET LA RÉFORME EUROPÉENNE**
par Pilar MONTERO, Professeure de droit commercial à l'Université d'Alicante

- 10h45** → **REMISE DU PRIX APRAM 2023 – Sponsorisé par**  
Autour du thème des « Marques géographiques »
Caroline HILTGEN-LEBOUVIER, Avocate, Présidente de la Commission Perspectives Professionnelles
Caroline LE GOFFIC, Professeure de droit privé, Directrice du Master 2 « Droit de la propriété industrielle », Lille

11h15 → **PAUSE**

- 11h30 / 12h50** → **TABLE RONDE / REGARDS CROISÉS**
MODÉRATEURS : Caroline LE GOFFIC et Yann BASIRE, Maître de conférences en droit privé, DG du CEIPI

Laurence BESSE
Secrétaire Générale
Porcelaine de Limoges

Arnaud LELLINGER
Avocat
LLF Avocats

Carole ROGER
Conseil en propriété industrielle
Novagraaf

Laurent VALLETTE-VIALLARD
Directeur juridique adjoint
Moët Hennessy

SUIVIE DE QUESTIONS & RÉPONSES AVEC LA SALLE

- 12h50 / 14h30** → **COCKTAIL DEJEUNATOIRE** sponsorisé par 

The background of the slide is a close-up photograph of a hand placing a red pushpin onto a map. The map shows various geographical features and text, though it is slightly out of focus. On the left side of the slide, there is a stylized white logo consisting of three curved, overlapping shapes that resemble a large letter 'C' or a series of parentheses. The overall lighting is soft and focused on the hand and the map.

LES MARQUES GÉOGRAPHIQUES

par Caroline LE GOFFIC, Professeure de Droit privé à l'Université de Lille



Les marques « géographiques »

Caroline LE GOFFIC
Professeur
Université de Lille

Un sujet d'actualité



LE GRUYÈRE[®]
SWITZERLAND



Cognapea



Qu'est-ce qu'une marque « géographique » ?

- Définition négative : pas une IG
- Une marque... (fonction essentielle)
- ... individuelle ou de nature collective...
- composée d'un nom géographique (pays, région, ville...)

- Possibilité consacrée par les textes (anciens)
- Intérêt marketing
- Intérêt au niveau international



La vie difficile des marques « géographiques »

D'importants obstacles se dressent sur le chemin des marques « géographiques »

I. L'existence des marques « géographiques »

II. L'exercice des marques « géographiques »

I. L'existence des marques « géographiques »

Conditions de validité

A. « Droit commun » : entre descriptivité et déceptivité

B. Conflits avec IGs (et autres signes)

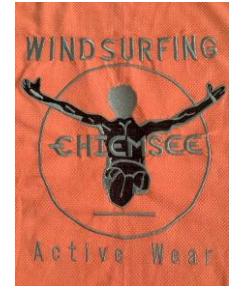
+ collectivités territoriales / entités publiques

A. Les marques « géographiques » entre descriptivité et déceptivité

- Motifs absolus de refus et d'annulation
 - Art. 7(1)(c) et 7(1)(g)
 - Art. L. 711-2 3° et 8° CPI
- Chemin étroit entre descriptivité et déceptivité « géographique » :
soit le produit provient du lieu, soit il n'en provient pas !
- => Le nom géographique doit être « neutre »

1) Marques descriptives

- Justification : impératif de disponibilité
- Appréciation subjective au regard des produits ou services concernés
- Arrêt Windsurfing Chiemsee : la « boule de cristal »
- « Exclusivement »



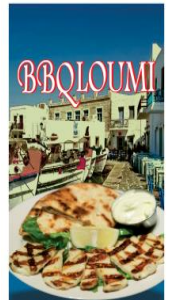
- Limitation inopérante
- Acquisition de la distinctivité par l'usage



1) Marques descriptives



- Sévérité de l'EUIPO – TUE (Iceland, Le Gruyère Switzerland AOP – descriptivité + distinctivité intrinsèque)
- Plus grande souplesse de l'INPI et des tribunaux français
- Quid des marques collectives / de garantie ?
 - RMUE : art. 74(2) : validité des marques collectives géographiquement descriptives – mais CJUE (5 mars 2020, C-766/18P) : ces marques doivent être distinctives !
 - CPI : exigence de non-descriptivité



2) Marques déceptives

- Finalité : protection des consommateurs ?
- Appréciation subjective – cf. distinctivité
(« Marque déceptive = marque faussement descriptive », Y. BASIRE)
- Moment de l'appréciation (≠ déchéance)
- Illustrations

BELMORTEAU



HABANO

B. Les marques « géographiques » en conflit avec les IGs (et autres signes)

- Motif absolu + motif relatif
- IG = catégorie multiformes
- + motif relatif concernant les noms de collectivités territoriales / noms d'entités publiques



Paris by Paris



B. Les marques « géographiques » en conflit avec les IGs

- Nécessité d'appliquer les règlements AOP-IGP-IG
- Question de la spécialité s'agissant du motif absolu
- En pratique, l'atteinte à l'IG se double fréquemment d'un vice de déceptivité



B. Les marques « géographiques » en conflit avec les IGs

- Efficacité de la limitation aux produits couverts – mais exigence de distinctivité



Cognapea

- Évocation pour désigner des produits conformes au cahier des charges
- Marques collectives





II. L'exercice des marques « géographiques »

Des droits exclusifs limités et fragiles

A. La portée limitée des marques « géographiques »

B. Le risque de disparition des marques « géographiques »

A) La portée limitée des marques « géographiques »

2 règles limitent l'étendue des droits exclusifs des titulaires de marques « géographiques » :

1) L'exception d'usage descriptif

2) La coexistence avec les IG postérieures

1) L'exception d'usage « descriptif »

- Art. 14(1)(b) RMUE / art. L. 713 I 2° CPI : usage « de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la **provenance géographique**, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci »
- Condition : usage honnête, loyal
- Illustrations :

Cass. Com., 17 mai 1982



Cass. Com., 20 nov. 2007



CJCE, 7 janv. 2004



2) La coexistence avec les IG postérieures (règle validée par l'OMC)

- Art. 14 § 2 règlement n° 1151/2012 ; art. 102 § 2 règlement 1308/2013 ; art. 36 § 2 règlement 2019/787 : « l'utilisation tant de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée que des marques concernées est autorisée »
- Règle prévue à l'ancien art. L. 713-6 c) CPI (?)
- Seule dérogation : « *lorsque, compte tenu de la réputation d'une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, cet enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit* »



B) Le risque de disparition des marques « géographiques »

- Causes de disparition ?

- **Annulation** ? Toujours possible, mais il est peu probable que cela soit lié au conflit avec une IG postérieure
- **Déchéance** ?
 - Dégénérescence ? Possible en droit des marques, mais contradiction avec le régime des IG
 - Défaut d'exploitation ? Rien de spécifique
 - Déchéance de la marque devenue trompeuse – Risque pour les marques géographiques



Conclusion

- La marque « géographique » est en proie à des difficultés tant quant à son existence que quant à son exercice
- Des faiblesses, des handicaps... en droit européen
- Faut-il « tuer » la marque « géographique » ?
 - Apprécier strictement la validité – signes « neutres »
 - Trancher le débat sur le cumul marque / IG (marque individuelle / de certification)
 - Perspective internationale : intérêt du système des marques



**Merci de votre
attention**

caroline.legoffic@univ-lille.fr



c_legoffic

The background of the image is a close-up of a hand holding a red pushpin, which is pinned to a map. The map shows various geographical features and text, though it is slightly out of focus. On the left side, there is a stylized white logo consisting of three curved, overlapping shapes that resemble a large opening parenthesis or a series of nested arcs.

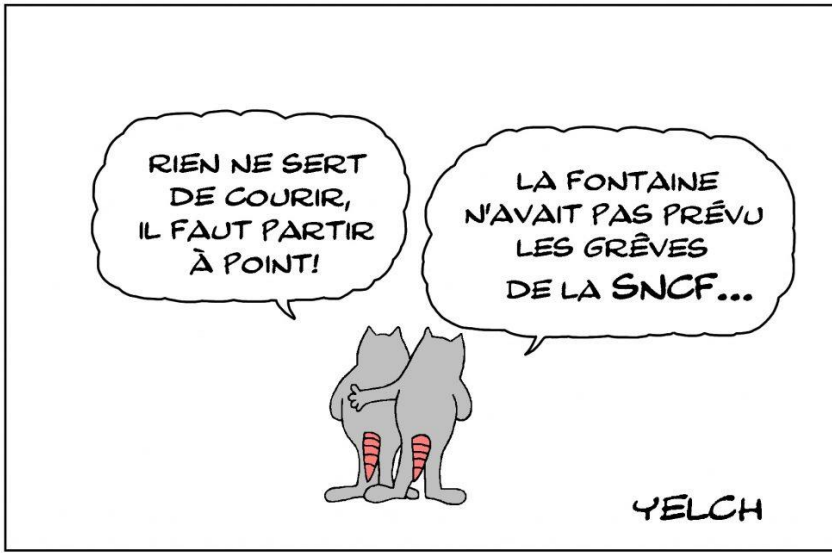
LA JURISPRUDENCE DU TUE

par Charles-Henry MASSA, Référendaire au TUE

Les marques géographiques dans la jurisprudence récente du TUE



Charles-Henry Massa
Référéndaire au Tribunal de l'UE
(intervenent à titre personnel)
APRAM – Paris, 10 mars 2023





Plan

- Rappel des principes
- Jurisprudence récente du TUE sur les marques géographiques (période 2019-2023)
- Conclusion: la piste (cahoteuse?) des marques collectives



Rappel des principes

- Art. 7.1.c) RMUE (motif absolu de refus du caractère descriptif): sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.



Rappel des principes

- Un signe est descriptif s'il présente avec les produits ou services (p/s) en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des p/s, ou d'une de leurs caractéristiques (arrêt Paperlab, T-19/04, point 25)
- Un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, point 32)



Rappel des principes

- Intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques, pour leur capacité
 - non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées,
 - mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs
- (arrêt du 4/5/1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 26).



Rappel des principes

- 2 conditions pour établir le caractère descriptif d'un nom géographique :
- 1) le nom géographique est **connu** dans les milieux intéressés en tant que désignation d'un lieu.
 - C/ex. Capri-Sun (jus), Ford Capri (voiture): ce n'est pas fini!
- 2) le nom géographique a) présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un **lien** avec la catégorie de produits ou de services concernés ou b) il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse [dans l'avenir], aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de p/s.



Rappel des principes

- Il convient de prendre en compte :
- la connaissance plus ou moins grande qu'ont les milieux intéressés du nom géographique
- ainsi que les caractéristiques
 - du lieu désigné par celui-ci
 - et de la catégorie de produits ou de services concernés
- (arrêts du 25/10/2005, Cloppenburg, T-379/03, point 38 ; du 15/1/2015, MONACO, T-197/13, point 51, et du 25/10/2018, DEVIN, T-122/17, point 24).

Jurisprudence récente du TUE

Sondage: descriptif ou non?

- AMSTERDAM POPPERS pour des stimulants ?
- MONTANA pour des meubles ?
- SIR BASMATI RICE (avec un homme entouré du riz ?
- GRES ARAGÓN pour de la céramique ?
- ROYAL BAVARIAN BEER pour de la bière ?
- ANDORRA pour du tabac ou des soins de beauté ?

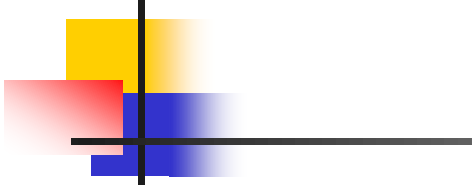


r



Petite enquête: que sont les Poppers Amsterdam?

- « Le Poppers Amsterdam est idéal pour être très détendu en soirée et pour s'amuser jusqu'au bout de la nuit... » (La Boutique du Poppers)
- « What's more, it has a huge advantage over the competition: it's mellow enough to appeal to newcomers to the whole poppers and sex thing, yet very pure and more than powerful enough to satisfy even the most demanding users (or those with the tightest anal sphincters). So, A'dam is an odorizer for all: top and bottom, gay and straight, beginner and pro, Dutch or otherwise. Explore your wild side with Amsterdam! » (Poppers.com)



Arrêt Amsterdam Poppers, T-680/21, 6/4/2022



- Demande de marque verbale AMSTERDAM POPPERS pour des « poppers, stimulants à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante » de la classe 5
- Examineur refuse: descriptive et c/ OPBM
- Ch. Rec.: descriptive (même si pas c/ OPBM, car cons° de poppers prohibée dans aucun État membre)
- La ville d'Amsterdam est bien connue du grand public pour sa tolérance à l'égard de l'usage de drogues et est associée à des activités nocturnes et de plaisirs. -> le public pertinent comprendra, sans autre réflexion, que les produits visés proviennent de la ville d'Amsterdam.

Arrêt Amsterdam Poppers, T-680/21, 6/4/2022



- La requérante fait valoir que :
 - la ville d'Amsterdam n'est pas connue et associée à l'usage de drogues
 - le public pertinent sait qu'il n'existe pas de production de poppers à Amsterdam
 - les poppers ne sont pas un produit associé aux plaisirs nocturnes, aux boîtes de nuit et à la fête
 - l'association des termes « amsterdam » et « poppers » n'est ni banale ni évidente et nécessite un effort intellectuel de la part du consommateur pour en déduire le sens.
- TUE rejette le recours

Arrêt Amsterdam Poppers, T-680/21, 6/4/2022



- TUE: L'élément « amsterdam » renvoie à une ville des Pays-Bas connue du public pertinent comme tolérant l'usage de drogues et pour ses « coffee shops » [arrêt du 12/12/2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T-683/18, point 25]. La ville d'Amsterdam peut également être associée à des activités nocturnes et de plaisirs.
- Même si Amsterdam peut être également associée à sa qualité de vie et d'environnement et à son rayonnement culturel, une seule signification potentielle descriptive suffit (cf. Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, pt. 32)



Arrêt Amsterdam Poppers, T- 680/21, 6/4/2022

- TUE: L'élément « poppers » désigne des stimulants à vocation aphrodisiaque ou euphorisante et décrit directement les produits = des produits récréatifs associés à la vie et aux plaisirs nocturnes et, plus généralement, à la fête.
- La combinaison des termes n'est pas inhabituelle.
- S'agissant du rapport entre le signe et les produits, le public pertinent connaît et associe la ville d'Amsterdam à un environnement de fête et de plaisir et sait également qu'il s'agit d'un environnement propice à l'utilisation des produits en cause.

Arrêt Amsterdam Poppers, T-680/21, 6/4/2022



- Il est donc raisonnable de considérer que, même si le public fait preuve d'un niveau élevé d'attention, il pourrait croire que les produits stimulants à vocation aphrodisiaque ou euphorisante en cause (les poppers) proviennent de la ville d'Amsterdam.
- Même à supposer qu'il n'y ait aucune production de poppers aux Pays-Bas, il n'est pas nécessaire que le nom géographique désigne actuellement aux yeux des milieux intéressés un lien avec la catégorie de produits concernée, mais seulement qu'il soit raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, un tel lien puisse être établi.



Arrêt Amsterdam Poppers, T-680/21, 6/4/2022

- Cet arrêt montre que la connaissance du public pertinent et la perception par celui-ci du lien, actuel ou raisonnablement futur, entre le lieu géographique et les produits ou services (telle que constatées par le TUE) importent davantage que la réalité du lieu de fabrication. (cf. arrêt Chiemsee)
- (Logique de marque plutôt que d'IGP?)



Arrêt Montana, T-854/19, 2/6/2021

- Demande en nullité de la marque verbale MONTANA enregistrée pour des meubles (p/s des classes 11, 20 et 35)
- Div. Ann.: indication descriptive de la provenance géographique
- Ch. Rec.: annule -> pas descriptive
- Tribunal: rejette -> pas descriptive



Arrêt Montana, T-854/19, 2/6/2021

- Ch. Rec.: le terme « montana » ne sera pas perçu par le public pertinent (consommateurs moyens et spécialistes ou professionnels de l'UE) comme désignant la provenance géographique des produits et des services en cause, à savoir des meubles, parmi lesquels des meubles de salles de bain (classes 11 et 20) et des services de vente au détail en lien avec l'ameublement (classe 35).



Arrêt Montana, T-854/19, 2/6/2021

- 1) Pas prouvé que le signe peut être perçu par le public pertinent comme une référence à l'État du Montana (États-Unis).
 - Référence à la « montagne » dans plusieurs langues de l'UE
 - Ou à un lieu plus proche, Crans-Montana (Suisse)
- 2) Pas possible de conclure que le public pertinent associera le Montana aux forêts, car le paysage de cet État est très varié.
- 3) Pas évident que le public pertinent associe le Montana à la manufacture du bois d'œuvre ou à celle de l'ameublement.



Arrêt Montana, T-854/19, 2/6/2021

- 4) Le terme « montana » n'évoque pas une caractéristique commerciale essentielle des p/s en cause (car le lieu de fabrication des meubles n'a pas d'importance), et le Montana n'est pas associé à un sentiment positif général,
 - susceptible d'amener le public pertinent à s'attendre à ce que les produits des classes 11 et 20 soient fabriqués dans cet État ou avec des matières premières provenant de cet État (ni que les services de la classe 35 y soient prestés).
- Requérante: autres significations non descriptives pas pertinentes, une seule sign^o potentielle descriptive suffit (cf. Wrigley (Doublemint), C-191/01 P, pt. 32)



Arrêt Montana, T-854/19, 2/6/2021

- TUE (pts. 74 à 106) répond subtilement que, en constatant les autres significations (montagne et Crans-Montana), la Ch. Rec. a simplement entendu nuancer la degré de connaissance de l'État du Montana par le public.
- Il faut aussi tenir compte des caractéristiques du lieu et des p/s: un lien est peu probable.
- Pas de présomption que les noms de pays, régions ou villes majeures sont des indications descriptives de l'origine géographique (contra requérante).



Arrêt Montana, T-854/19, 2/6/2021

- Même à supposer qu'une image de grands espaces naturels puisse être véhiculée par le terme « montana », il n'en reste pas moins que la provenance du Montana n'est pas une indication de qualité pour les p/s concernés amenant les consommateurs à préférer ces p/s.
- -> marque pas descriptive
- -> rejet du recours
- Cet arrêt montre bien qu'un nom géographique n'est pas forcément perçu comme une indication descriptive

Arrêt Sir Basmati Rice, T-361/18, 5/11/2019



- Demande en nullité de la marque figurative SIR BASMATI RICE enregistrée pour du riz (produits des classes 30, 31 et 33)
- Div. Ann.: marque pas descriptive
- Ch. Rec.: pas descriptive pour le riz (et trompeuse pour le sagou)
- TUE: marque descriptive -> annule
- « Cas-limite »

Arrêt Sir Basmati Rice, T-361/18, 5/11/2019



- Ch. Rec.: terme « basmati » perçu comme une variété de riz salé, malgré l'IGP Basmati en Inde
- Marque complexe distinctive grâce à l'homme enturbanné (sans lien exclusif avec l'Inde)
- Marque pas « exclusivement » indicative de l'origine géographique du riz, pas de lien suffisamment direct

Arrêt Sir Basmati Rice, T-361/18, 5/11/2019



- TUE (ambigu?): basmati (« parfumé » en hindi) est une variété de riz populaire et bien connue, et pas un nom géographique spécifique,
- MAIS basmati renvoie à l'Inde « de manière indirecte » « en tant que nom géographique »
 - IGP en Inde pas décisive (pas motif Art. 7.1.j))
- L'homme enturbanné suggère un habitant d'un pays oriental, sans lien exclusif avec l'Inde ou le Pakistan,
- MAIS l'homme enturbanné n'est ni distinctif ni dominant, il est décoratif et renforce la signification descriptive des éléments verbaux
- Une seule signification descriptive potentielle suffit

Arrêt Sir Basmati Rice, T-361/18, 5/11/2019



- Point 70: « La Ch. Rec. a dès lors commis une erreur d'appréciation en concluant que, par rapport au public pertinent, l'impression d'ensemble produite par la combinaison des éléments verbaux et de l'élément figuratif du signe litigieux s'éloignait suffisamment du message descriptif et clair des éléments verbaux pour surmonter le motif de refus visé à l'article 7, § 1, c), du RMUE en ce qui concerne les produits en cause, alors ... qu'il est raisonnable d'envisager que le signe sera effectivement reconnu par une partie non négligeable du public comme décrivant directement et exclusivement une variété de riz salé bien connue qui est cultivée plus particulièrement en Inde. »

Arrêt Sir Basmati Rice, T-361/18, 5/11/2019



- -> Décision annulée sur cet aspect.
- Cet arrêt, rendu dans un « cas-limite », montre la prégnance de l'intérêt général de disponibilité.

Arrêt Gres Aragón, T-624/18, 18/12/2019



- Demande de marque Gres Aragón pour des matériaux de construction en céramique et autres p/s des classes 19 et 35
- Examineur refuse
- Ch. Rec. rejette (grès = objet et Aragon = provenance)
- TUE: la Ch. Rec. s'est bornée à considérer que le terme « aragón » décrivait la provenance des p/s visés, sans examiner l'existence d'un lien entre le nom géographique Aragon et les p/s + elle n'a pas établi que l'Aragon est un territoire notoirement connu pour sa production de céramique.

Arrêt Gres Aragón, T-624/18, 18/12/2019



- TUE (point 54): la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que la Ch. Rec. n'a pas procédé à l'examen du lien entre le terme géographique « aragón », figurant dans la marque demandée, et les biens et services visés par ladite marque.
- Cet arrêt rappelle la nécessité d'examiner la condition du lien entre le nom géographique (tel que connu par le public) et les p/s.



Arrêt Devin, T-526/20, 14/12/2022

- Affaire complexe à la suite de l'arrêt T-122/17
- (Devin est une ville thermale de Bulgarie et une marque d'eau)
- Le TUE constate 2 erreurs de droit
- TUE (point 53): la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la Ch. Rec. n'a pas procédé à l'examen du lien entre le nom géographique Devin constituant la marque contestée et les produits visés autres que l'« eau minérale se conformant aux spécifications de l'[IGP] » pour lesquels elle avait été enregistrée.



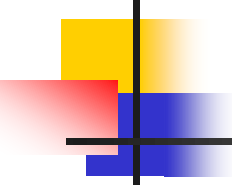
Arrêt Devin, T-526/20, 14/12/2022

- TUE (point 75): la Ch. Rec., en prenant en compte la circonstance que la marque contestée « n'aurait pas dû être utilisée » pour d'autres produits que l'« eau minérale se conformant aux spécifications de l'[IGP] », afin de considérer que cette dernière avait acquis un caractère distinctif par l'usage uniquement pour ce produit, a commis une erreur de droit (car le motif de nullité n'est pas l'Art. 7.1.j) mais 7.1.c).



Arrêt Devin, T-526/20, 14/12/2022

- Cet arrêt suggère qu'une IGP n'est pas pertinente (ou du moins pas décisive) dans le cadre de l'examen du caractère descriptif et du caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque.
- On ne peut réduire la spécification du produit visé par la marque à la spécification couverte par une IGP correspondante.



Arrêt Royal Bavarian Beer, T-332/20, 31/5/2021

- Demande de marque verbale Royal Bavarian Beer pour des bières et autres boissons de la classe 32
- La déposante est une société liée à la famille royale bavaroise (maison Wittelsbach)
- Examinatrice refuse
- Ch. Rec. rejette : information sur qualité supérieure (Royal est laudatif) et origine géographique (Bavarian) -> descriptive
- TUE rejette recours manifestement non fondé



Arrêt Andorra, T-806/19, 23/2/2022

- Demande de marque figurative (stylisation minimale) **Andorra**
- pour des p/s des classes 16 (photos), 34 (tabac), 36 (affaires), 39 (voyages), 41 (éducation et publications) et 44 (soins de beauté)
- Examineur refuse
- Ch. Rec. rejette
- TUE rejette en distinguant les classes



Arrêt Andorra, T-806/19, 23/2/2022

- Cette affaire rappelle la difficulté d'obtenir l'enregistrement de noms géographiques, en particulier pour les États ou d'autres régions offrant un large éventail d'activités économiques dans des conditions commerciales spécifiques, notamment touristiques (cf. photos, voyages, thermes) ou fiscales (cf. tabac, affaires).
- (voir arrêt Monaco, T-197/13)



Conclusion: la piste (cahoteuse?) des marques collectives

- La jurisprudence du TUE en matière de caractère descriptif de marques individuelles géographiques est constante et bien établie.
- Elle est aussi relativement stricte.
- Dès lors, eu égard à l'exception géographique (Art. 74, § 2), la piste des marques collectives peut être explorée par des associations.
 - (Sans préjudice des AOP et IGP)
- Mais les affaires Halloumi montrent qu'il peut être difficile d'établir un risque de confusion,

Arrêt HALLOUMI/BBQLOUMI, C-766/18 P, 5/3/2020

- CJUE: Dans le cas où la marque antérieure est une marque collective, le risque de confusion (RC) doit être entendu comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent tous de membres de l'association qui est le titulaire de la marque antérieure (ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées à ces membres ou à cette association). (point 64)
- La jurisprudence RC est transposable aux affaires concernant une marque antérieure collective. (65-66)

Arrêt HALLOUMI/BBQLOUMI, C-766/18 P, 5/3/2020

- CJUE: le degré du caractère distinctif de la marque antérieure (CDMA), qui détermine l'étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents du cas d'espèce. (70)
 - Lorsque le CDMA est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le RC.
 - Cela étant, l'existence d'un RC n'est pas exclue lorsque le CDMA est faible.
- CJUE: Le degré de caractère distinctif d'une marque collective antérieure de l'UE est aussi un facteur pertinent pour apprécier s'il existe un risque de confusion. (71-75)

Arrêt HALLOUMI/BBQLOUMI, C-766/18 P, 5/3/2020

- TUE (T-328/17): Halloumi est une marque faible car elle désigne un type particulier de fromage -> pas de RC
- CJUE annule TUE pour erreur de droit : défaut d'appr° globale qui tienne compte de l'interdépendance des facteurs (identité ou similitude des produits)
- Sur renvoi (T-328/17 RENV), le TUE effectue l'appr° globale et confirme l'absence de RC
 - (Pourvoi rejeté par l'ordonnance C-201/21 P)

Arrêt HALLOUMI/BBQLOUMI, T-328/17 RENV, 20/1/2021

- « Si la reconnaissance du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas, en elle-même, de constater l'existence d'un risque de confusion, notamment en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés, il apparaît toutefois que, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait que, comme en l'espèce, ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque [= loumi], l'impact de tels éléments de similitude sur l'appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible. » (point 64)
- Cf. Pas de « surprotection » des marques faibles

Arrêts HALLOUMI du 1/2/2023

- T-558/21



- T-565/21



- Ch. Rec. et TUE: constatent le CD intrinsèque « faible, voire très faible » de la marque collective antérieure HALLOUMI (désignant un « type particulier de fromage chypriote ») et l'absence de RC avec les marques demandées



Marques collectives: exigence de caractère distinctif

- Art. 74, § 1, RMUE: « Peuvent constituer des marques collectives de l'UE les marques de l'UE ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. »
- (Voir C-766/18 P, points 72-73)



Marques collectives: exception géographique

- Art. 74, § 2, RMUE: « Par dérogation à l'article 7, § 1, c), peuvent constituer des marques collectives de l'UE au sens du § 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. »
- NB. Cette exception ne s'applique pas si la marque collective de l'UE décrit d'autres caractéristiques (qualité, etc.) des p/s.



Marques collectives: exception géographique

- NB. Art. 75, § 2, RMUE: « Le règlement d'usage d'une marque visée à l'article 74, § 2, autorise toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque. »

- 
-
- Merci pour votre aimable attention!
 - Charles-henry.massa@curia.europa.eu

A hand holding a red pushpin on a map, with a white graphic element on the left.

LES IG ET LA RÉFORME EUROPÉENNE

par Pilar MONTERO, Professeure de droit commercial à l'Université d'Alicante

LE FUTURE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES DE L'UNION EUROPEENNE

Brussels, 2.5.2022: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indications géographiques de l'Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012

Brussels, 13.4.2022 : Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection des indications géographiques pour le produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil :

EVOLUTION REFORME AGRICOLE

- ▶ Dans le cadre des préparatifs, la Commission européenne a réalisé une évaluation de la politique de l'UE en matière d'IG et de STG, axée sur la période 2008-2020

La Commission a constaté:

- ▶ la faible sensibilisation et compréhension de cette politique par les consommateurs dans certains États membres.
- ▶ faiblesses dans les contrôles
- ▶ le cadre juridique gagnerait à être amélioré.
- ▶ nouvelles priorités politiques telles que les transitions verte et numérique

EAMBROSIA : THE EU GIs REGISTER

TOTAL: REGISTERED

- ▶ 1. ITALY: 875
- ▶ 2. FRANCE: 749
- ▶ 3. SPAIN: 364
- ▶ 4.P PORTUGAL: 194



EVOLUTION REFORME AGRICOLE

- ▶ Conference on “Trade Marks and Geographical Indications: Future Perspectives”, 3-4 October 2018, EUIPO
- ▶ En octobre 2020, la Commission a publié une évaluation d'impact initiale pour la révision des systèmes d'IG de l'UE.
- ▶ Novembre 2020 conférence de haut niveau
- ▶ Du 15 janvier au 9 avril 2021, la Commission à organisé une consultation publique ouverte

EVOLUTION REFORME AGRICOLE

D'octobre 2020 à septembre 2021, la Commission a travaillé sur l'analyse d'impact lequel a examiné trois options politiques :

- ▶ l'option 1 - **améliorer les instruments déjà en place** et fournir un soutien supplémentaire aux producteurs, aux autorités nationales et aux autres parties intéressées.
- ▶ l'option 2 - renforcer la protection des IG grâce à un **ensemble unique de procédures de contrôle pour tous les secteurs** et l'élaboration de règles détaillées sur le respect des IG en ligne
- ▶ option 3 - création d'un **règlement unique** contenant les mêmes règles pour tous les secteurs

L'option privilégiée est l'option 2

EVOLUTION REFORME AGRICOLE

OBJECTIFS DE LA REFORME

- ▶ Simplification et harmonisation de certaines procédures,
- ▶ Fournir un système unitaire et exclusif d'IG agricoles (noms de vins, de boissons spiritueuses et de produits agricoles),
- ▶ La possibilité d'inclure des exigences volontaires en matière de durabilité dans la production d'IG,
- ▶ Donner plus de pouvoirs aux groupements de producteurs grâce à des droits supplémentaires,
- ▶ Renforcer la protection des IG sur Internet
- ▶ Permettre une meilleure application des contrôles.

LES NOUVEAUTES DE LA REFORME AGRICOLE

- ▶ Système d'IG unique pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles
- ▶ Un rôle élargi pour l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
- ▶ Engagements en matière de durabilité
- ▶ Unification des procédures d'enregistrement
- ▶ La nouvelle législation renforcerait la protection des IG sur l'internet
- ▶ Étiquetage des produits IG en tant qu'ingrédients

LES NOUVEAUTES DE LA REFORME AGRICOLE

- ▶ Plus de pouvoirs pour les groupements des producteurs
- ▶ Groupement des producteurs reconnus (registre des marques)
- ▶ Contrôles et *enforcement*
- ▶ Normes spécifiques des matières premières et alimentation pour les produits agricoles
- ▶ STG - les étapes de la procédure seraient définies de manière plus détaillée et refléterait largement la procédure pour les IG

LES NOUVEAUTES DE LA REFORME AGRICOLE

- ▶ Le Comité économique et social européen (CESE) a adopté son avis le 13 juillet 2022. Il a déclaré que les IG constituent "un système très particulier qui est **bien plus** qu'un droit de propriété intellectuelle
- ▶ Le Comité européen des régions (CdR) a adopté un avis sur la proposition de la Commission le 30 novembre 2022. Tout en soutenant l'établissement d'un ensemble unique de règles procédurales, il recommande de **maintenir les spécificités** de chaque secteur. Il a critiqué la proposition de transfert de tâches de la DG AGRI vers l'EIPO, ainsi que la possibilité de désigner des groupes de producteurs représentatifs.

LES NOUVEAUTES DE LA REFORME AGRICOLE

- ▶ Représentants des producteurs : opposition au transfert de compétences de la DG AGRI à l'EIPO.
- ▶ Au Parlement européen, le dossier a été renvoyé à la commission de l'agriculture et du développement rural (AGRI), avec **Paolo de Castro (S&D, Italie) comme rapporteur.**
- ▶ Le 18 octobre 2022 La commission des affaires juridiques (JURI) (rapporteur **Adrián Vázquez Lázara**, Renew, Espagne) a présenté un projet de rapport
- ▶ **Avis du Comité européen des régions** — Réforme du système des indications géographiques. 2.3.2023



DEFIS DE LA
REFORME



DEFIS DE LA REFORME

CJUE



- Pour établir l'existence d'une « évocation » d'une indication géographique enregistrée, il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence de la dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'indication géographique protégée.

CODIFICATION DE L'ÉVOCATION

Il y a évocation d'une indication géographique notamment lorsqu'une mention, un signe ou un autre dispositif d'étiquetage ou de conditionnement présente, dans l'esprit du consommateur raisonnablement avisé, un lien direct et évident avec le produit couvert par l'indication géographique enregistrée, permettant de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice.



LA REFORMS DES GIs ARTISANAUX ET INDUSTRIELLES

- ▶ 15.7.2014. LIVRE VERT: Ttirer le meilleur parti du savoir-faire traditionnel de l'Europe : une extension possible de la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles. la protection des indications géographiques de l'Union européenne aux produits non agricoles
- ▶ Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market Final report – 18 February 2013
- ▶ Economic aspects of geographical indication protection at EU level for non-agricultural products in the EU. 2020
- ▶ 13.4.2022 : Proposition de RÈGLEMENT



LA REFORME DES IG ARTISANAUX ET INDUSTRIELS

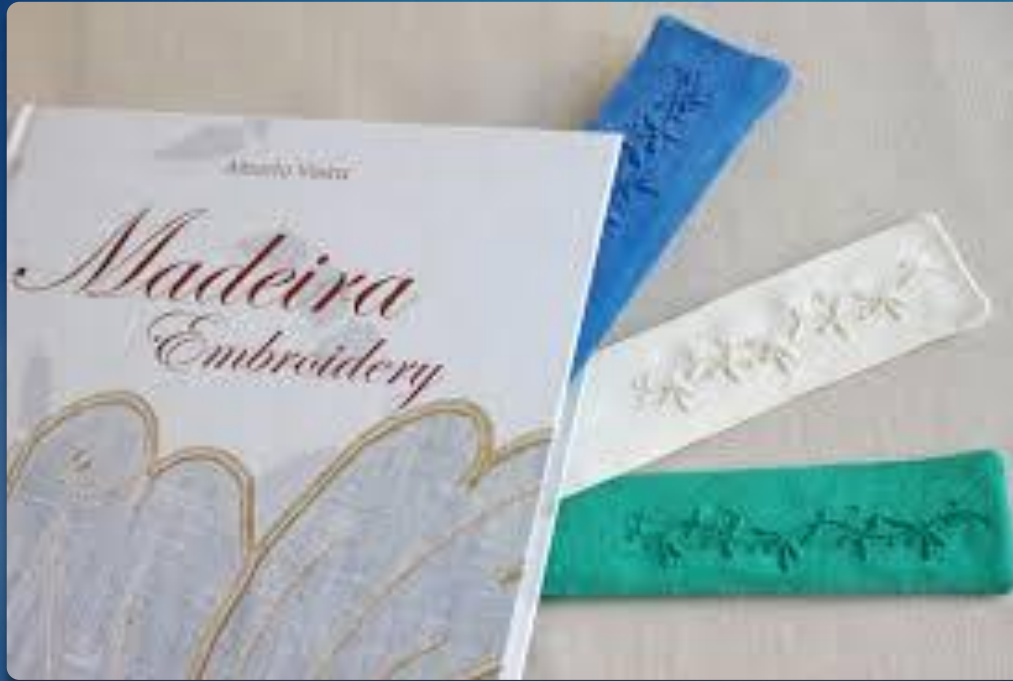
Les objectifs de la Commission :

- ▶ Établir une **protection globale** au niveau de l'UE pour les indications géographiques des produits artisanaux et industriels.
- ▶ Adaptation à **l'Acte de Genève** de l'OMPI sur les IG
- ▶ Promouvoir les **relations internationales** en offrant une protection réciproque aux produits artisanaux
- ▶ Préserver les traditions et tirer parti de la réputation des produits traditionnels en protégeant le **patrimoine culturel**.
- ▶ Développer le secteur du **tourisme**, en particulier dans les régions les plus pauvres, et **aider les PME** à développer de nouveaux produits liés à la géographie.
- ▶ Disposer d'un système d'enregistrement **simple et efficace**



 **IG**
INDICATION
GÉOGRAPHIQUE
PORCELAINE DE LIMOGES
INPI - 1702

FRANCE



PORTUGAL



ELCHE
SHOES CITY



ESPAGNE

ESPAGNE



Rauma
LACE
WEEK
since 1971



RAUMA
LACE
FINLAND

SOME BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES FROM THE AUTHOR

- ▶ **MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., Designations of Origin and Geographical Indications/Denominaciones de origen e indicaciones geográficas, ISBN: 978849086522, Valencia 2016 (LIBRO)**
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., « L'évolution des signes distinctifs de qualité en Espagne » Revue PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES, JANVIER 2022 / N.83.
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., "Towards a core unitary legal regime for Geographical Indications in the European Union digital market", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 16, Issue 4-5, April-May 2021, Pages 427-434.
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., Denominazioni di Origine e Patrimonio Culturale/Geographical indications and Cultural Heritage, 2021, Rivista: Il Diritto Industriale, Wolters Kluwer, ISSN 2723-8806
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., "The new legal regime of collective trade marks/El Nuevo regimen de las marcas colectivas", La Ley mercantil, ISSN-e 2341-4537, N°. 66, 2020.
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., «Évolution de la protection des signes de qualité de l'Union européenne», Revue PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES, JANVIER 2018 / N.66.
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., "Distinctive signs of quality for non agricultural products/Signos distintivos de calidad para productos no agrícolas", Revista: Actas de derecho industrial y derecho de autor, ISSN 1139-3289, Tomo 38, 2017-2018, págs. 245-269.
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., «The new legal regime for EU trade marks/Modernización del régimen jurídico de la marca de la Unión Europea», Revista: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, número 50, 2017.
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., "Critical analysis of the reform of European Union trade mark law/Análisis crítico de la reforma del Derecho de marcas de la Unión Europea", La Ley mercantil, ISSN-e 2341-4537, N°. 22, 2016.
- ▶ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., "Guarantee and Certification trade marks/Marcas de garantía o de certificación", La Ley mercantil, ISSN-e 2341-4537, N°. 15, 2015.

MERCI BEAUCOUP!

THANK YOU VERY
MUCH!

PROF. PILAR MONTERO
(pilar.montero@ua.es)
<https://www.ml.ua.es/>

- ▶ PROF. Dr. PILAR MONTERO
- ▶ COMMERCIAL LAW DEPARTMENT-UNIVERSITY OF ALICANTE (SPAIN)
- ▶ DIRECTOR OF THE ALICANTE MASTER ON INTELLECTUAL PROPERTY AND DIGITAL INNOVATION- MAGISTER LVCENTINVS.
- ▶ PROFESSOR OF THE ALICANTE DIPLOMA: DISTINCTIVE SIGNS OF QUALITY AND PLANT BREEDING (UNIVERSITY SPECIALIST COURSE MAY-JULY)



LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET LA RÉFORME DE L'UNION EUROPÉENNE

PROFESSOR DR. PILAR MONTERO

EXPERT OF THE OBSERVATORY ONLINE PLATFORM ECONOMY. EUROPEAN COMMISSION

DIRECTOR OF THE ALICANTE MASTER ON INTELLECTUAL PROPERTY

AND DIGITAL INNOVATION-MAGISTER LVCENTINVS

UNIVERSITY OF ALICANTE (SPAIN)



UA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Departamento de Derecho Mercantil
y Derecho Procesal



PRIX APRAM 2023



LES MARQUES GÉOGRAPHIQUES

" Les candidats s'attacheront à tous les aspects de la question[notamment en ce qui concerne les rapports entre les marques et les dénominations géographiques "

Prenons le temps de remercier nos sponsors

CORSEARCH[®]



LexisNexis[®]

pour leur soutien et leurs dotations

1er PRIX

CORSEARCH[®]

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

 **LexisNexis[®]**

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

2ème PRIX

CORSEARCH®

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

 **LexisNexis®**

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

3ème PRIX

CORSEARCH®

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

 LexisNexis®

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

4ème et 5ème PRIX

- Ouvrages offerts par

 LexisNexis®

PRIX APRAM 2023

LE PALMARÈS



PAUSE



TABLE RONDE

Laurence BESSE
Secrétaire Générale
Porcelaine de Limoges

Arnaud LELLINGER
Avocat
LLF Avocats

Carole ROGER
Conseil en propriété industrielle
Novagraaf

Laurent VALLETTE-VIALLARD
Directeur juridique adjoint
Moët Hennessy

MODÉRATEURS : Caroline LE GOFFIC et Yann BASIRE, Maître de conférences en droit privé, DG du CEIPI

A hand is shown holding a red pushpin on a map. A white circle is centered over the pushpin, and the text "Q&A" is written in white inside the circle. To the left of the circle, there are three red curved lines of varying lengths, resembling a stylized signal or sound wave.

Q&A

Le moment est venu de vous souhaiter
un très bon cocktail, offert par



Notre nouveau sponsor que nous
remercions très chaleureusement

A close-up photograph of a hand holding a red pushpin on a map. The map is spread out on a surface, and the hand is positioned over it. The background is slightly blurred, focusing attention on the hand and the pushpin. The text "Merci à toutes et à tous" is overlaid in white, centered horizontally. To the left of the text are three curved red lines, and to the right is a vertical red line with a small red dot at the bottom.

Merci à toutes et à tous