



PROMARK

AVOCATS À LA COUR

FRANCE

● LOI PACTE

L'Ordonnance de transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits et de services et prise dans le cadre de la loi PACTE, a été publiée au Journal Officiel et son décret d'application et l'arrêté fixant les nouveaux tarifs en matière de marques ont été publiés le 10 décembre 2019. Les nouvelles dispositions sont déjà entrées en vigueur depuis le 11 décembre, à l'exception de la procédure d'annulation qui entrera en vigueur le 1er avril 2020.

Doivent être considérées comme relevant de la compétence exclusive de l'INPI les procédures d'annulation et de déchéance pour défaut d'usage des marques, lorsque ces actions sont engagées à titre principal.

Ce changement majeur devrait voir augmenter le nombre de demandes en déchéance pour défaut d'usage des marques, demandes dont le délai de procédure et le coût seront amplement réduits. Aussi, il convient d'organiser de façon systématique et régulière la collecte et la conservation des preuves datées de l'exploitation des marques.

OPPOSITION

● CDISCOUNT

Le Bureau de l'INPI, le 4 février 2020, a reconnu justifiée l'opposition fondée sur la marque verbale antérieure CDISCOUNT en classes 5, 29, 30 et 32 à l'encontre d'une marque CBIODISCOUNT déposée pour des produits identiques ou similaires. L'INPI considère que le signe CBIODISCOUNT constitue l'imitation de la marque antérieure, le terme "bio" étant faiblement distinctif et les éléments figuratifs n'altérant pas son impression d'ensemble. Selon l'INPI, la reprise de la séquence "C-DISCOUNT" dans la demande de marque crée un risque d'association entre les deux signes, justifiant ainsi le rejet de la demande de marque.

● NAU

Le Bureau de l'opposition de l'INPI, le 27 janvier 2020, a reconnu justifiée l'opposition formée par la société NAU S.p.A., titulaire d'une marque antérieure NAU en classe 3, à l'encontre d'une marque NOU déposée pour des produits identiques. L'INPI considère que le signe NOU constitue une imitation de la marque antérieure NAU en raison des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes sont composés de trois lettres dont les première et dernière sont identiques et la seule lettre différente "A" est phonétiquement proche de la lettre "O".

JURISPRUDENCE

● BROCÉLIANDE

Sur renvoi après cassation, la Cour d'Appel de Bordeaux, le 7 janvier 2020, se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre la marque semi-figurative BROCÉLIANDE de l'opposante et la demande de marque verbale BROCÉLIANDE AUTHENTIQUE, les deux désignant notamment des produits et services alimentaires. Les instances précé-

dentes avaient conclu à l'absence de risque de confusion, position sanctionnée par la Cour de cassation pour défaut de base légale. Tandis que l'INPI et la première Cour d'Appel considéraient que le terme "Brocéliande" était descriptif en ce qu'il renvoyait à la forêt mythique homonyme décrite dans diverses œuvres du Moyen Âge, notamment dans le cycle arthurien, la Cour d'Appel de Bordeaux relève que la véritable localisation de cette forêt est inconnue et que ce terme ne désigne donc aucunement une origine géographique de production. La reproduction de ce terme arbitraire et évocateur dans la demande de marque et l'identité des produits génèrent ainsi un risque de confusion qui conduit à rejeter la demande de marque BROCÉLIANDE AUTHENTIQUE.

● PLACO

Dans le cadre d'une action en contrefaçon, la Cour d'Appel de Bordeaux se prononce sur l'éventuelle dégénérescence de la marque PLACO de la société Placoplatre. Encourt en effet la dégénérescence une marque qui, du fait de son titulaire, devient la désignation usuelle du produit qu'elle désigne. En l'espèce, la Cour d'Appel de Bordeaux, le 24 septembre 2019, refuse de déclarer la marque PLACO déchue en constatant que la société Placoplatre mène de multiples actions telles que des campagnes de communication ou des actions judiciaires afin de rappeler que PLACO est une marque déposée et qu'elle entend ainsi protéger ses droits.

● MINERAH

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, le 17 octobre 2019, infirme la décision du TGI de Marseille du 19 janvier 2017 qui avait prononcé la nullité de la marque MINERAH. La Cour d'Appel admet que le signe MINERAH renvoie au mot français "minéral" et que le public pertinent, à savoir des professionnels du bâtiment, l'associera à des produits contenant des minéraux. Cependant, elle considère que, malgré cette évocation très générale, le signe MINERAH n'est pas la désignation nécessaire ni usuelle d'un type de matériel de construction. Enfin, la Cour d'Appel considère que le signe ne décrit pas non plus une caractéristique essentielle de tels produits, la présence de minéraux dans ceux-ci étant banale.

● KOT & SUSHI

La Cour d'Appel de Paris, le 4 octobre 2019, confirme le jugement du TGI de Paris déboutant le titulaire des marques COTE SUSHI et côté sushi de son action en contrefaçon à l'encontre de l'enseigne et du nom commercial KOT & SUSHI d'une société exerçant une activité locale de restauration.

Les juges du fond estiment qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en raison d'une impression d'ensemble suffisamment différente. Visuellement, ils diffèrent par leurs termes d'attaque et par la présence d'une esperluette ; phonétiquement, par une prononciation différente de la lettre O. Intellectuellement, le public retient le terme prépondérant "KOT" tandis qu'il n'attache pas d'importance

particulière au terme “côté”, désignant le restaurant japonais “du coin”.

UNION EUROPÉENNE

● EM

La CJUE, le 25 septembre 2019, rejette le pourvoi formé par EM Research Organization à l'encontre d'une décision du TUE du 25 septembre 2018 qui avait confirmé la nullité de la marque EM pour descriptivité. La CJUE rappelle notamment que même si un sigle n'a pas de caractère descriptif intrinsèque, l'appréciation du caractère descriptif nécessite de tenir compte de la perception qu'en a le public pertinent à la date de la demande d'enregistrement. Elle confirme la motivation du TUE qui a retenu que le sigle EM était compris par le public pertinent comme signifiant “micro-organismes efficaces” (ou “effective microorganisms” en anglais) et qui a par conséquent jugé que la marque EM était descriptive des produits de la requérante, à savoir des engrais et des aliments pour animaux. En outre, la propre communication de la requérante autour de ses produits avant même le dépôt de la marque avait eu pour effet de créer une antonomase et de rendre le signe “EM” descriptif.

● CANNABIS STORE AMSTERDAM

Le TUE rejette, le 12 décembre 2019, le recours formé par la déposante de la demande de marque semi-figurative CANNABIS STORE AMSTERDAM, confirmant ainsi le rejet de cette marque sur le fondement de la contrariété à l'ordre public pour les produits et services visés en classes 30, 32 et 43. Pris ensemble, les termes “cannabis”, “store” et “Amsterdam” ainsi que les feuilles stylisées de cannabis - symbole médiatique de la marijuana -, constituent selon le TUE des indices relatifs au cannabis, un stupéfiant illicite dans de nombreux États membres. Le public pertinent percevra la marque comme faisant allusion au cannabis et à la ville d'Amsterdam, connue pour ses coffee shops commercialisant ce stupéfiant. Le public pensera alors que les aliments et boissons, ainsi que les services s'y référant, contiennent cette substance. Affectant ainsi un objectif de santé publique, une telle référence est contraire à l'ordre public.

● SKYKICK

La Cour de la Justice répond, par cet arrêt du 29 janvier 2020, à la question de savoir si l'imprécision du libellé de certains produits et services pour lesquels une marque de l'UE est enregistrée est un motif d'annulation de cette dernière. Sa réponse, négative, s'explique par le fait que les textes européens contiennent une liste exhaustive des causes de nullité absolue. En revanche, l'enregistrement d'une marque pour des produits et services que le demandeur n'a pas l'intention d'utiliser est susceptible d'être constitutif de mauvaise foi. Cette mauvaise foi doit être démontrée par des indices objectifs, pertinents et concordants. Le simple fait qu'à la date du dépôt de la demande de marque, le demandeur n'exerce pas d'activité économique correspondant aux produits et/ou services revendiqués est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi.

INTERNATIONAL

● BREXIT

Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020 à minuit. Une période transitoire de onze mois a commencé le 1er février 2020 et se terminera le 31 décembre 2020.

Pendant la période transitoire, le droit de l'UE et notamment les dispositions européennes relatives à la propriété intellectuelle continueront à s'appliquer et à produire leurs effets au Royaume-Uni. En d'autres termes, les marques de l'UE enregistrées pendant cette période continueront à avoir des effets au Royaume-Uni.

À la fin de la période transitoire, l'Office britannique (UKIPO) devrait avoir converti les marques et dessins et modèles de l'UE en des droits nationaux comparables.

Cette conversion prendra effet au 1er janvier 2021 (article 54 de l'Accord de retrait 2019/C 384 I/01).

Selon l'article 55 de l'Accord de retrait, la conversion sera accordée gratuitement (sauf en cas de renouvellement venant à échéance à ce moment-là) et sans formalités ni réexamen.

● MALAISIE

Le 27 décembre 2019, la Malaisie a adhéré aux Accords de Madrid pour le dépôt international des marques de l'OMPI après le Brésil et le Canada courant 2019. Il est donc désormais possible de désigner la Malaisie dans le cadre d'une marque dite “internationale”. Le système de Madrid couvre ainsi aujourd'hui 122 territoires.

● MAROC

La société NOVA, titulaire de la marque internationale NOVA, déposée notamment pour des produits en classes 29 et 30 dont le lait et les produits laitiers, fait opposition à l'encontre de la demande de marque NOVALAIT, visant également des produits en classes 29 et 30.

Le 26 mars 2019, l'Office marocain (OMPIC) fait droit à la demande de la société NOVA et rejette la demande d'enregistrement. L'OMPIC relève notamment l'identité des produits en cause et la reprise de l'élément distinctif “NOVA” de la marque antérieure. Il remarque à ce titre que le terme “NOVA” est également prédominant dans le signe contesté, notamment au vu du caractère descriptif du terme verbal “LAIT”. L'OMPIC conclut à l'existence d'un risque de confusion en raison des similitudes entre les signes et l'identité des produits en cause.

● NOUVELLE-ZÉLANDE

Désormais, les titulaires de marques néozélandaises disposent d'un délai de grâce de six mois seulement (à l'instar de nombreux pays) pour renouveler leur marque, contre douze mois précédemment.

Par ailleurs, l'Office de la PI néozélandais n'a plus le pouvoir discrétionnaire de maintenir un enregistrement de marque en vigueur lorsque sa nullité est demandée pour défaut d'usage et qu'aucune preuve de cet usage n'est apportée. Cette clarification va inciter les demandeurs à invoquer la déchéance de marque pour défaut d'usage.

Cette lettre est consultable en ligne sur notre site : www.promark.fr

Certaines décisions citées dans la lettre ne sont pas définitives et peuvent faire l'objet d'un recours.

PROMARK

62 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

+33 (1) 56 59 60 80

contact@promark.fr