



LA LETTRE

N°80 • AUTOMNE 2023

VIE DU CABINET

◆ ARRIVÉE D'ALIX FURLAN

Le 3 juillet 2023, Promark a eu le plaisir d'accueillir Alix Furlan comme avocate collaboratrice, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle.

Avant de rejoindre Promark, Alix Furlan a travaillé au sein de deux cabinets d'avocats parisiens spécialisés en droit de la propriété intellectuelle durant trois ans et a assisté des clients de toutes tailles et dans divers domaines d'activités.

FRANCE

OPPOSITIONS

◆ CHIPOTLE

Le Bureau de l'opposition de l'INPI, le 27 mars 2023, a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Chipotle mexican grill, titulaire des marques antérieures **CHIPOTLE** et **CHIPOTLE MEXICAN GRILL** en classes 29, 30 et 43, à l'encontre d'une marque **LES CHIPOTES** déposée pour des produits identiques ou similaires. L'INPI considère que le signe **LES CHIPOTES** constitue une imitation des marques antérieures en raison des ressemblances visuelles et phonétiques. En effet, les dénominations **CHIPOTES** et **CHIPOTLE** présentent une longueur identique ainsi que la même séquence de lettres en attaque, conduisant à une prononciation quasi-identique.

◆ BONNE MAMAN

Dans une décision en date du 30 janvier 2023 l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Andros sur le fondement de sa marque antérieure **BONNE MAMAN** à l'encontre de la demande de marque **MAMANS POUR LA VIE**, déposée pour des produits identiques ou similaires en classe 29. L'INPI considère que la séquence **POUR LA VIE** et l'adjectif **BONNE** viennent mettre en exergue le terme **MAMAN** et sont donc secondaires. **MAMAN** est donc l'élément distinctif et dominant des 2

marques considérées. La présence de ce terme à l'identique dans les 2 signes leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

◆ NESTEA

Le 18 juillet 2023, le Directeur Général de l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société NESTLÉ sur le fondement de ses marques **NESTEA** et



NESTEA, à l'encontre de la demande de marque **NOSTEA**, déposée pour des produits identiques et similaires en classe 30 et notamment du « thé ». L'INPI considère que la seule différence tient en la substitution de la lettre E par un O, en seconde position dans les signes en présence. Ils sont donc reconnus visuellement et phonétiquement similaires. L'INPI retient notamment que la syllabe de fin se prononce de façon identique [ti] et que le consommateur prononcera la séquence TEA selon la prononciation anglaise de ce terme.

JURISPRUDENCE

◆ Y. NOAH c. NOAH CLOTHING

La marque européenne **NOAH** de la société Noah Clothing a été refusée à l'enregistrement suite à une opposition de M. Yannick Noah, fondée sur ses marques antérieures **NOAH** en classe 25.

Noah Clothing soutenait qu'elle exploitait déjà sa marque aux États-Unis et considère que M. Yannick Noah a déposé sa marque française de façon frauduleuse, son dépôt ayant eu lieu quelques mois après la publication de la demande de marque américaine.

Par un jugement du 12 mai 2023 le Tribunal judiciaire de Paris rappelle qu'il existe une présomption de bonne foi du déposant. Un tiers peut la renverser à condition de fournir une explication plausible.

En l'espèce, il n'était pas démontré que M. Yannick Noah avait connaissance de l'existence de la marque américaine ni de son exploitation sur ce territoire.

La société américaine est donc condamnée pour contrefaçon de la marque de M. Yannick Noah.

◆ TOUR DE FRANCE

La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 5 juillet 2023, rappelle que le degré de connaissance d'une marque notoirement connue doit être considéré comme atteint lorsque la marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par ladite marque.

En l'espèce, la Cour relève que seule la connaissance par le public concerné de l'évènement sportif est rapportée. La notoriété de cette course est insuffisante à justifier de la renommée de la marque **TOUR DE FRANCE** pour des services de la classe 41, autre que celui de l'organisation d'épreuves cyclistes.

En conséquence, l'utilisation de la dénomination **TOUR DE FRANCE À LA RAME** pour l'organisation et la promotion d'un périple de 3000 kilomètres sur les canaux et voies navigables de France, ne constitue pas une atteinte à la renommée de la marque **TOUR DE FRANCE**.

◆ LA MARIANNE ASIATIQUE

Dans un arrêt du 5 juillet 2023, la Cour d'appel de Paris considère que La France Insoumise et son fondateur ont porté atteintes aux droits patrimoniaux et moral de Combo, l'auteur de la fresque urbaine « La Marianne asiatique », en la reproduisant partiellement au sein de vidéos de campagnes politiques.

C'est en vain que les défenseurs ont tenté d'invoquer les exceptions au droit d'auteur afin de justifier l'absence d'autorisation de l'auteur de l'œuvre reproduite. La Cour, après avoir examiné successivement les conditions à remplir pour l'exception dite de panorama et celle de courte citation, a considéré qu'elles n'étaient pas remplies. LFI et M. Jean-Luc Mélenchon ont été condamnés à payer 20 000 EUR. chacun à Combo et à lui verser 15 000 EUR. au titre de l'article 700 du NCPC.

◆ VAN CLEEF & ARPELS

La société Cartier, en charge de la commercialisation en France des bijoux **VAN CLEEF & ARPELS**, a assigné pour actes de parasitisme la société Louis Vuitton qui commercialisait des bijoux en forme de trèfle quadrilobé au motif que ces bijoux reprenaient les caractéristiques de la collection Alhambra de **VAN CLEEF & ARPELS**.

Dans une décision du 23 juin 2023, la Cour d'appel de Paris constate que la société Van Cleef & Arpels, puis Cartier, ont réalisé des investissements importants pour la communication et le marketing de ce motif, exploité de façon continue depuis 1969, qu'il est emblématique et notoire de la marque **VAN CLEEF & ARPELS** et constitue une valeur économique individualisée.

Toutefois, elle relève que la forme quadrilobée est connue et usuelle dans le domaine de la joaillerie et qu'en pratique, il n'est pas démontré que Luis Vuitton ait cherché, sans bourse délier, à tirer profit de la valeur économique individualisée que constitue ce motif.

La Cour conclut qu'aucun comportement fautif n'est caractérisé.

UNION EUROPÉENNE

◆ MARQUE SONORE – BRUIT DU MOTEUR D'UNE VOITURE ÉLECTRIQUE PORSCHE

Le 25 août 2023, l'EUIPO refuse à l'enregistrement la demande de marque sonore de la société **PORSCHE**, portant sur le bruit du moteur d'une voiture électrique.

L'EUIPO considère que ce son serait dépourvu de caractère distinctif. Ce bruit ne serait pas apte à servir d'indicateur d'origine d'un produit ou d'un service auprès du public concerné.

L'office va plus loin et précise que ça serait seulement grâce à une utilisation extensive sur le marché concerné que ce son pourrait servir à identifier l'origine commerciale d'un produit ou service.

◆ MAY TEA


Sur le fondement de la marque internationale **МАЙСКИЙ ЧАЙ**, la société russe "MAY" a demandé la nullité des marques européennes **MAY TEA** de la société Schweppes. Alors que l'EUIPO a rejeté ces demandes, dans 2 décisions du


29 août 2023 la Chambre des recours a, au contraire, considéré qu'un risque de confusion existait. Elle rappelle que le public pertinent est composé des consommateurs présents dans les territoires visés par l'enregistrement international **МАЙСКИЙ ЧАЙ**, dont la Lettonie. Les lettons sont susceptibles de comprendre l'anglais et le russe, ils percevront les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes.

La caractérisation d'un risque de confusion dans au moins un État membre de l'UE est suffisante pour déclarer invalide une marque européenne, sans qu'il soit nécessaire de considérer le risque de confusion dans les autres États membres où la marque antérieure est enregistrée.

INTERNATIONAL

◆ ROLEX

La société Rolex avait formé opposition à l'encontre de la demande de marque européenne  déposée notamment en classe 25 (vêtements), sur le fondement

des marques  et **ROLEX**. Elle invoque notamment la renommée de ses marques. Alors que l'EUIPO avait fait droit à l'opposition, la Chambre des recours accueille le recours en considérant que la renommée de la marque figurative de la société Rolex n'était pas établie au-delà des montres-bracelets.

Après un dernier recours devant le TUE, celui-ci, 18 janvier 2023, confirme la décision de la Chambre des recours de l'EUIPO et rejette le recours de Rolex.

◆ THE FUTURE IS PLANT-BASED

Dans un arrêt du 15 mars 2023, le TUE a suivi la Chambre des recours de l'EUIPO et a considéré que le slogan **THE FUTURE IS PLANT-BASED** est dépourvu de caractère distinctif.

Il rappelle d'abord que les marques utilisées en tant que slogans publicitaires ne sont pas exclues de l'enregistrement en raison d'une telle utilisation. Toutefois, un slogan ne pourra être enregistré à titre de marque que si, au-delà de sa fonction promotionnelle, il peut être perçu d'emblée comme une indication d'origine commerciale des produits et des services visés.

En l'espèce, le slogan **THE FUTURE IS PLANT-BASED** n'est pas susceptible de remplir sa fonction de marque.

◆ USA : METABIRKINS

Dans une décision rendue le 8 février 2023, un tribunal de New York a jugé qu'une collection d'images numériques de sacs à main recouverts de fourrure, associée à un NFT nommé "**MetaBirkins**", pouvait créer un risque de confusion pour les consommateurs avec la marque de luxe Hermès et son sac **BIRKIN**. Par la mise en ligne et vente de ces NFTs, il considère que Mason Rothschild s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon de marques, de cybersquatting, de dilution des marques de la société Hermès et ainsi, le condamne au paiement de 133 000 USD de dommages et intérêts.

◆ SYSTÈME DE MADRID (MARQUES)

Le 24 février 2023, le Belize adhère au Protocole de Madrid relatif à l'enregistrement international des marques et devient ainsi le 113^{ème} État membre.

Le 6 mai 2023, Maurice a adhéré, à son tour, au système de Madrid et devient le 114^{ème} membre.

Il est donc désormais possible de désigner le Belize et Maurice dans le cadre d'un dépôt d'une marque dite « internationale ».

◆ SYSTÈME DE LA HAYE (DESSINS ET MODÈLES)

Le 13 février 2023 le Gouvernement brésilien a déposé son instrument d'adhésion à l'Arrangement de la Haye. Le Brésil devient ainsi le 79^{ème} membre de l'Union de la Haye.

Il est donc désormais possible de désigner le Brésil dans le cadre d'un dépôt de dessin et modèle dit « international ».

NOMS DE DOMAINE

L'extension .music est une nouvelle extension destinée au monde de la musique. Elle a été lancée le 11 septembre 2023. Les réservataires de noms de domaine contenant l'extension .music devront s'engager à respecter certaines règles destinées à protéger les droits d'auteur notamment.

Cette lettre est consultable en ligne sur notre site : www.promarkavocats.com/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 – 01 56 59 60 80 – contact@promark.fr