PROMARK
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

LA LETTRE

N°83 • ÉTÉ 2024

FRANCE

♦ PIERRE DE VIANNE

Le 14 juin 2024, l'INPI a homologué la « *pierre de Vianne* » au titre d'indication géographique. Il s'agit de la 18ème indication géographique homologuée et de la 7ème pour la région Nouvelle-Aquitaine.

OPPOSITIONS

♦ >

Par une décision du 6 juin 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société américaine Ab Initio LLC, titulaire de la marque antérieure > enregistrée en classe 44, à l'encontre d'une marque > ANTICIPATION (ANTICIPATION) déposée notamment en classe 42 pour des services identiques ou similaires.
L'INPI considère que les éléments figuratifs sont les éléments distinctifs et dominants des deux signes en présence. Le terme ANTICIPATION au sein de la demande de marque, du fait de sa présentation sur une ligne inférieure, en caractères de très petite taille, le rendant peu visible, n'est pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible de l'élément figuratif.
L'Institut ajoute que le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d'autres éléments.
L'opposition a donc été accueillie et la demande de marque partiellement refusée à l'enregistrement.

♦ STRATTO

Le 2 mai 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société SO2R sur le fondement de sa marque antérieure **STRATTO**, enregistrée en classe 43, à l'encontre de la demande de marque STRATO, déposée en classe 33.
Dans cette décision, l'INPI rappelle que les services de restauration de la classe 43 sont similaires par complémentarité aux produits de la classe 33 et notamment, en l'espèce, aux « *Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), à savoir vermouth* ».
Eu égard à la quasi-identité des signes, la demande de marque STRATO a été entièrement refusée à l'enregistrement.

JURISPRUDENCE

♦ LACOSTE

Par une action en déchéance de marque introduite devant l'INPI, une société chinoise peu scrupuleuse tente de faire déclarer totalement déchue, pour défaut d'usage sérieux, les droits de la société Lacoste sur sa marque française , enregistrée en classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35 et 41.
Cette société considère que l'enregistrement par la société Lacoste de son crocodile sous ses deux profils, droit et gauche, a pour objectif de bloquer ses concurrents, seul le crocodile sous le profil droit étant exploité.
En effet, la société Lacoste rapporte des preuves d'usage faisait état d'une exploitation du crocodile uniquement sous le profil droit.
Pour autant, l'INPI a considéré que l'exploitation du crocodile sous son profil droit valait également usage de la marque au profil inversé .
Un recours a alors été formé par la société chinoise.
Par une décision du 24 avril 2024, la Cour d'appel de Paris confirme la décision de l'INPI et retient que l'usage démontré, sous un autre profil, n'altère pas le caractère distinctif de la marque.
La Cour ajoute que le caractère distinctif peut d'ailleurs être renforcé par l'usage important que Lacoste réalise de ce signe, depuis de nombreuses années, et les investissements significatifs qu'elle réalise.

UNION EUROPÉENNE

OPPOSITIONS

♦ TOUR DE FRANCE

Par une décision du 12 juin 2024, le tribunal de l'UE rejette le recours formé par la Société Tour de France, sur le fondement de ses marques antérieures **TOUR DE FRANCE** enregistrées en classes 25, 28 et/ou 41, contre la demande de marque européenne **TOUR DE X**, déposée en classes 25, 28 et 41, par la société allemande FitX beteiligungs pour des produits et services identiques ou similaires.
Le TUE retient qu' « *il résulte du faible caractère distinctif du seul élément commun « tour de », et du faible degré de similitude entre les droits en conflit, que le public pertinent ne confondra pas ces droits, et ce malgré l'identité ou la similitude des produits et des services en cause et le caractère distinctif accru par l'usage des droits antérieurs pour les services d'organisation de compétitions cyclistes compris dans la classe 41* ».
Mais aussi, sur le fondement de la marque de renommée, le Tribunal retient que « *l'expression descriptive « tour de », très couramment utilisée dans le contexte de compétitions cyclistes et possédant donc un caractère distinctif très faible, voire inexistant, n'amènera pas le public pertinent à percevoir un lien entre les droits en conflit, et ce même à supposer que la renommée des droits antérieurs soit exceptionnellement élevée* ».
Cette décision vient confirmer celles de la division d'opposition, du 2 avril 2019, et de la chambre des recours, du 11 juillet 2022, ayant toutes deux rejeté l'opposition dans son intégralité.

♦ EXPLORE

Sur le fondement de sa marque antérieure **EXPLORE,** enregistrée en classes 38 et 41, la société Mediawan s'est opposée à la demande de marque européenne

e-xplorer déposée en classe 41, pour des sevices identiques ou similaires.
Par une décision du 18 avril 2024, l'EUIPO a accueilli l'opposition.
L'office rappelle que les éléments verbaux ont, en principe, davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif et que l'élément figuratif sera compris comme la représentation stylisée de la lettre « e », initiale de l'élément verbal EXPLORER.
La demande de marque est donc partiellement refusée à l'enregistrement.

REFUS D'ENREGISTREMENT

♦ PABLO ESCOBAR

Le 30 septembre 2021 la société Escobar Inc a déposé une demande de marque européenne **PABLO ESCOBAR**, en classes 3, 5, 9, 10, 12-16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28-45.
Par une décision du 1er juin 2022, l'EUIPO a refusé entièrement à l'enregistrement cette demande de marque du fait de sa contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Le déposant a contesté cette décision.
Le 21 février 2023, la chambre des recours a rejeté cet appel et confirmé le refus à l'enregistrement de la marque **PABLO ESCOBAR**, décision également contestée par le déposant.
Par une décision de rejet du 17 avril 2024, le TUE confirme toutefois le refus à l'enregistrement de cette demande de marque, sur le fondement de l'article 7, 1, f), du règlement 2017/1001, interdisant les demandes de marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

♦ STELLANTIS AUTO (DS AUTOMOBILES)

Le 2 mai 2024, l'EUIPO a refusé à l'enregistrement les marques de numéro **N°1** à **N°8** déposées en classe 12 (véhicules) par la société Stellantis.
L'office considère ces marques dépourvues de caractère distinctif. Selon l'Office, le public pertinent percevra simplement le signe **N°1** (etc) comme une indication dépourvue de caractère distinctif à savoir la version du produit (la 1ère, 2ème, 3ème, etc.), ou un numéro de série ou des accessoires pour voiture destinés à la version 1, 2 ou 3 etc. Dès lors, le public pertinent n'aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l'origine commerciale, mais simplement une information sur la période de production des produits ou leur destination.
Il est intéressant de relever que ces marques ont toutefois été enregistrées par l'INPI, au nom de la société DS AUTOMOBILES.

NULLITÉ

♦ LVMH

L'EUIPO a, par décision du 25 avril 2024, déclarée nulle la marque LOVES VITTORIO enregistrée en classes 25 et 26, sur le fondement des marques antérieures LV de la société LVMH.

Cette action a été introduite par LVMH à la suite du rejet de l'opposition formée à l'encontre de cette marque, sur le fondement de sa marque LV. LVMH a préféré agir en nullité de la marque LOVES VITTORIO sur le fondement de la renommée de sa marque antérieure, plutôt que de faire appel de la décision d'opposition.
Dans cette nouvelle décision, l'EUIPO constate l'évidente renommée de la marque antérieure LV et retient que le signe contesté, par sa similitude avec la marque antérieure, attirera davantage de consommateurs vers les produits du titulaire de cette marque qui bénéficiera donc de la réputation de la marque LV.

Il en découlerait une « situation inacceptable » dans laquelle le titulaire de la marque contestée serait autorisé à profiter des investissements de LVMH dans la promotion et le développement de la notoriété du signe LV, justifiant donc la nullité de la marque contestée.
Cette décision illustre parfaitement l'intérêt qu'il peut y avoir à engager une action en nullité plutôt qu'une procédure d'opposition.

♦ BIG MAC

La société Supermarc's, un concurrent irlandais de McDonald's, agit en déchéance, pour défaut d'usage sérieux, des droits de McDonald's sur sa marque européenne **BIG MAC**, pour les classes 29, 30 et 42.
Devant l'EUIPO, la société McDonald's est déchue de ses droits, faute d'avoir prouvé l'importance de l'usage de sa marque.
McDonald's effectue un recours devant la Chambre des recours de l'EUIPO et est finalement reconnue (bien que partiellement) dans ses droits, notamment pour les sandwiches ainsi que pour les services liés à l'exploitation de restaurants.
La société Supermac's forme alors un recours devant le TUE, aux fins de voir McDonald's déchu de ses droits, sauf pour les produits « *sandwiches à la viande* ».
Par une décision du 5 juin 2024, le TUE fait partiellement droit aux demandes de Supermac's. Il retient notamment que les preuves produites ne contiennent aucune indication quant à l'importance de l'usage pour les produits à base de poulet et les services liés à l'exploitation de restaurants, reprochant notamment à McDonald's de ne pas avoir produit d'éléments quant aux quantités, à la récurrence et à la régularité de la distribution de ces produits.

INTERNATIONAL

♦ SYSTÈME DE MADRID (MARQUES)

Le 3 mai 2024, le Qatar adhère au Protocole de Madrid relatif à l'enregistrement international des marques et devient ainsi le 115ème État membre.
Il est donc désormais possible de désigner le Qatar dans le cadre d'une marque dite « internationale » déposée à Genève auprès de l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

♦ JAPON : LETTRE DE CONSENTEMENT

Depuis le 1er avril 2024, l'office japonais accepte la production de lettres de consentement afin de surmonter un refus fondé sur l'existence d'une marque antérieure identique ou similaire.