

LA LETTRE

N°84 • AUTOMNE 2024

VIE DU CABINET

◆ ARRIVÉE D'ANNE PAILLARD

Le 12 août 2024, Promark a eu le plaisir d'accueillir Anne Paillard comme avocate collaboratrice, exerçant en droit de la propriété intellectuelle.

Madame Anne Paillard a précédemment travaillé durant près de dix années au sein d'un cabinet d'avocats parisien spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et a assisté des clients de toutes tailles et dans divers domaines d'activités.

◆ TRADEMARK LAW FIRM OF THE YEAR

Toute l'équipe de Promark est heureuse d'avoir remporté, pour 2024, le titre de « Trademark Law Firm of the Year » délivré par deux éditeurs juridiques britanniques, Global Law Expert et Corporate Intl.

◆ CONFÉRENCE DE L'ASSOCIATION MARQUES

Du 23 au 28 septembre 2024, Maître Alain Berthet a participé à la conférence MARQUES à Stockholm. Cet événement fût l'occasion de renforcer les relations du cabinet avec son réseau de correspondants étrangers ainsi qu'avec ses clients présents à ce grand rendez-vous annuel.

FRANCE

OPPOSITIONS

◆ OLYMPIC

Par une décision du 19 juin 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par le Comité International Olympique, titulaire de la marque antérieure **OLYMPIC** enregistrée notamment en classe 25, à l'encontre de la demande de marque JOSE LYMPICS déposée en classe 25 pour des produits identiques ou similaires.

L'INPI retient notamment qu'il existe des similitudes conceptuelles prépondérantes,

le signe contesté apparaissant comme un jeu de mots formé à partir de l'expression « *jeux olympiques* ».

L'opposition a donc été accueillie et la demande de marque totalement refusée à l'enregistrement.

◆ OUIGO

Le 12 juillet 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société SNCF VOYAGEURS sur le fondement de sa marque antérieure **OUIGO**, enregistrée notamment en classes 9, 38, 39 et 42, à l'encontre de la demande de



marque **OUIWAYS**, déposée en classes 9, 38, 39 et 42, pour des produits et services en parties identiques ou similaires.

Dans cette décision, l'INPI retient que la présentation particulière du signe contesté est sans incidence sur la perception de l'élément verbal OUIWAYS.

Mais aussi, l'INPI considère que la marque antérieure **OUIGO** possède un caractère distinctif important.

Ainsi, même pour les servies présentant un faible degré de similarité, la proximité des signes et la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des transports viennent la compenser, de sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

La demande de marque contestée a été partiellement refusée à l'enregistrement.

◆ SECRETS DE SOTHYS

Par une décision du 4 septembre 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Sothys International sur le fondement de sa marque antérieure



, enregistrée en classes 3 et 44, à l'encontre de la demande de marque **SECRETS DE** déposée en classe 3 pour des produits identiques ou similaires.

L'office relève que le terme SECRETS apparaît comme distinctif et dominant au sein des deux marques considérées.

En effet, au sein de la marque antérieure, les termes DE SOTHYS sont placés en-dessous du terme SECRETS, sur une ligne inférieure, dans une police d'écriture nettement plus petite, les rendant très faiblement perceptibles.

La demande de marque opposée est donc totalement refusée à l'enregistrement.

JURISPRUDENCE

◆ MIKADO

Par un arrêt en date du 2 novembre 2023, la Cour d'appel de Versailles avait déjà consacré la renommée de la marque tridimensionnelle



Par un arrêt du 11 septembre 2024, rendu dans le cadre d'une procédure distincte, la Cour d'appel de Paris confirme cette renommée pour les produits « *biscuits enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel* ».

La Cour d'appel de Paris considère que les intimées se sont donc rendues coupables d'acte de contrefaçon en commercialisant les biscuits



« Choc'Olé » :

À titre de réparation, l'appelante requérait une indemnisation forfaitaire sous la forme d'une redevance majorée. La Cour fixe cette redevance à 5 % et renvoie les parties à la détermination amiable de l'indemnisation du préjudice économique, sur la base des éléments comptables communiqués par les intimées, les parties pouvant revenir vers la Cour en cas de difficultés. Une condamnation provisionnelle à 30.000 euros au titre du préjudice économique ainsi qu'une condamnation à 40.000 euros pour préjudice moral sont d'ores et déjà prononcées.

◆ RECOURS AU PRÊTE-NOM

Dans une décision du 18 septembre 2024, la Cour d'appel de Paris confirme qu'il est possible d'avoir recours à un prête-nom, et notamment à son avocat, pour initier une action en déchéance de marque devant l'INPI.

En l'espèce, l'appelant arguait que l'action en déchéance de ses droits ayant été initiée par le biais d'un prête-nom, celle-ci devait être rejetée pour abus de droit.

La Cour d'appel constate tout d'abord que l'appelant ne rapporte pas la preuve que le recours à un prête-nom aurait pour but de lui nuire, l'abus de droit ne pouvant alors être caractérisé. La Cour rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L. 714-5 du CPI, si les demandes en déchéance de marque formées devant les tribunaux judiciaires doivent être introduites « *par toute personne intéressée* », celles formées devant le directeur général de l'INPI peuvent l'être en revanche « *par toute personne physique ou morale* ».

La Cour a donc rejeté l'argumentation de l'appelant.

Cet arrêt confirme que, devant l'INPI, tout tiers peut agir en déchéance de marque pour défaut d'exploitation, quelle que soit sa qualité et sans avoir à justifier d'un intérêt personnel.

UNION EUROPÉENNE

OPPOSITIONS

◆ N° 5

Par une décision du 17 juin 2024, l'EUIPO a refusé l'opposition formée par Chanel à l'encontre de l'enregistrement

de la demande de marque **5** déposée en classe 3, sur le fondement de ses marques

antérieures **5** et N° 5, enregistrées notamment en classe 3, pour des produits identiques ou similaires.

Dans cette affaire, la société Chanel tentait de mettre en avant la renommée de ses marques antérieures. Or, l'EUIPO a considéré que les éléments versés au débat ne suffisaient pas à prouver un niveau de caractère distinctif supérieur à la normale.

L'EUIPO retient que les signes considérés sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré

inférieur à la moyenne et que les différences entre les signes sont « *frappantes* ».

L'opposition est rejetée dans son intégralité.

◆ NIVEA

Sur le fondement de sa marque antérieure



, enregistrée en classes 3, 5 et 44, la société Beiersdorf s'est opposée à la demande de marque européenne



déposée en classe 3, pour des produits identiques ou similaires.

Par une décision du 17 juin 2024, l'EUIPO a accueilli l'opposition.

L'office a pu constater que la marque antérieure jouit d'une « *renommée exceptionnellement élevée* » pour les produits cosmétiques à usage personnel.

Du fait de cette renommée et des similitudes existant entre les signes, la division d'opposition conclut que la demande contestée est susceptible de tirer indûment profit de cette renommée.

La demande de marque est donc totalement refusée à l'enregistrement.

◆ NUTELLA

Par une décision du 10 octobre 2024, la Chambre des recours de l'EUIPO a refusé à l'enregistrement la demande de marque MIXITELLA pour les produits des classes 29 et 30, à la suite d'une opposition formée par Ferrero sur la base de ses marques antérieures NUTELLA, enregistrées dans les mêmes classes.

Cette décision infirme celle de la division d'opposition qui avait rejeté l'opposition, invoquant une absence de similitude suffisante entre les signes.

Si la Chambre des recours considère, à son tour, que les signes NUTELLA et MIXITELLA sont faiblement similaires, elle prend en revanche en compte la renommée des marques NUTELLA pour conclure que les légères similitudes visuelles et phonétiques suffisent à créer une association entre les produits pour le public concerné. La marque MIXITELLA est ainsi susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques NUTELLA.

La demande de marque MIXITELLA est donc refusée à l'enregistrement pour les produits des classes 29 et 30.

REFUS D'ENREGISTREMENT

◆ SAVOIR FAIRE REVER

La société LVMH a tenté d'enregistrer à l'EUIPO le signe SAVOIR FAIRE REVER en classes 35 et 41.

Par une première décision du 6 octobre 2023, l'EUIPO a refusé à l'enregistrement cette demande, considérant le signe SAVOIR FAIRE REVER comme dépourvu de caractère distinctif, dans la mesure où il constituerait seulement un slogan élogieux et ne jouera pas de rôle d'indication d'origine.

LVMH conteste cette décision et, dans une décision du 3 septembre 2024, la Chambre des recours de l'EUIPO rejette le recours de LVMH.

La Chambre considère notamment que l'expression SAVOIR FAIRE REVER évoque l'habileté, voire l'art, de faire naître chez le client potentiel un désir ardent d'obtenir quelque chose. La Chambre conclut que le public pertinent percevra le signe uniquement comme un message promotionnel banal, et non comme une indication de l'origine commerciale des services en cause.

En conséquence, la demande de marque est refusée à l'enregistrement.

Il est à noter qu'en France, l'INPI a enregistré la marque SAVOIR FAIRE REVER, sans émettre aucune objection.

INTERNATIONAL

◆ VENEZUELA : DÉLAI DE GRÂCE (RENOUVELLEMENT)

L'office vénézuélien des marques a publié, le 2 juillet 2024, un avis officiel reconnaissant une période de grâce de 6 mois aux titulaires de marques, dans le cadre de la procédure de renouvellement de leurs droits, moyennant néanmoins le paiement d'une taxe trois fois plus élevée que celle normalement due.

◆ YÉMEN : CLASSIFICATION DE NICE

À compter du 11 octobre 2024, l'office yéménite des marques adoptera officiellement le système international de la classification de Nice.

Cette lettre est consultable en ligne sur notre site : www.promarkavocats.com

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

PROMARK – 36 rue de Penthièvre 75008 Paris – 33 (1) 56 59 60 80 – contact@promark.fr