PROMARK
SOCIÉTÉ D'AVOCATS

LA LETTRE

N°85 • HIVER 2025

FRANCE

♦ PIERRE DE MAREUIL ET PIERRE DE PAUSSAC

Le 6 décembre 2024, l'INPI a homologué deux nouvelles indications géographiques : « *pierre de Mareuil* » et « *pierre de Paussac/Paussac-et-Saint-Vivien* » au titre d'indication géographique. Il s'agit des 20 et 21ème indications géographiques homologuées en France.

OPPOSITIONS

♦ BLEU DE CHANEL

Par une décision du 23 octobre 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Chanel, titulaire de la marque antérieure **BLEU DE CHANEL** enregistrée en classe 3, à l'encontre de la demande de marque **BLEU ET BLEUE** déposée notamment en classe 3 pour des produits identiques ou similaires.
L'INPI retient que le terme BLEU apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
L'INPI relève également que ce terme constitue l'élément commun aux signes en présence et qu'il est positionné en attaque, conférant aux signes de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Le terme BLEU est donc susceptible de retenir à lui seul l'attention du consommateur, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure.
La demande de marque est refusée à l'enregistrement pour l'ensemble des produits de la classe 3.

♦ CORSAIR

Par une décision du 13 décembre 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Corsair sur le fondement de sa marque antérieure CORSAIR Voyagez en bonne compagnie, enregistrée notamment en classe 39, à l'encontre de la demande de marque **Cors-R** déposée en classe 39 pour des services partiellement identiques ou similaires.
L'office relève que les termes **CORSAIR** et **Cors-R** présentent des similitudes visuelles (5 lettres en commun, placées dans le même ordre et formant la séquence CORS-R) et phonétiques (prononciation identique).
La demande de marque opposée est donc partiellement refusée à l'enregistrement.

♦ MUST DE CARTIER

Le 15 octobre 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Richemont International AG sur le fondement de sa marque antérieure must de Cartier, enregistrée notamment en classes 18 et 25, à l'encontre de la demande de marque MUST PARIS, déposée en classes 18 et 25, pour des produits identiques ou similaires.
L'INPI retient tout d'abord que le terme MUST est distinctif au regard des produits en cause.
L'INPI relève également que ce terme, placé en position d'attaque, constitue l'élément dominant au sein des deux marques en présence.
Les autres termes respectifs des deux signes, quant à eux, sont considérés par l'INPI comme peu ou pas distinctifs et/ou non-dominants.
En conséquence, la présence du terme distinctif et dominant MUST, positionné en attaque, confère aux marques en cause de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
La demande de marque contestée est donc totalement refusée à l'enregistrement.

TRIBUNAUX JUDICIARES

♦ SAISIE-CONTREFAÇON

Par une décision du 14 novembre 2024, la Cour de cassation rappelle qu'en cas d'irrégularité affectant une saisie-contrefaçon, seules les mesures d'exécution affectées de cette irrégularité et les mentions du procès-verbal relatant lesdites mesures, sont annulées.
Ainsi, si le commissaire de justice vient à outrepasser les limites de l'autorisation donnée par l'ordonnance de saisie-contrefaçon, la nullité du procès-verbal doit être limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.
La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait prononcé l'annulation totale des procès-verbaux de constat, sans circonscrire cette annulation aux seules pièces illicitement saisies.

UNION EUROPÉENNE

OPPOSITIONS

♦ JAMES BOND

Par une décision du 20 décembre 2024, l'EUIPO a accueilli l'opposition formée par la société Danjaq sur le fondement de sa marque antérieure de renommée **JAMES BOND** enregistrée notamment en classes 9, 18, 25 et 28, à l'encontre de la demande de marque **Bond Pickleball** déposée en classes 18, 25 et 28.
En l'espèce, la renommée n'avait été reconnue que pour les produits « *supports de données préenregistrés contenant des films* » compris dans la classe 9.
Dès lors, l'opposant devait rapporter la preuve qu'un lien serait fait entre les produits des classes 18, 25 et 28 et ceux pour lesquels la renommée avait été reconnue (classe 9).
L'EUIPO, retient que le public est habitué à voir la marque antérieure sur des produits situés en dehors du secteur dans lequel elle jouit d'une renommée, et en particulier sur divers articles de merchandising.
Ainsi, nonobstant la distance entre les secteurs du marché concernés, l'EUIPO reconnaît que la marque antérieure dispose d'un pouvoir d'attraction dont le signe contesté pourrait illégitimement bénéficier.
L'opposition est donc accueillie dans son intégralité.

♦ NOVILIA

Sur le fondement de sa marque antérieure **NOVILIA,** enregistrée en classes 36, 37 et 39, la société Plurial Novilia s'est opposée à l'enregistrement international désignant l'Union européenne VILIA, déposé en classe 36, pour des services identiques ou similaires.

Par une décision du 18 novembre 2024, l'EUIPO a accueilli l'opposition.

L'office a constaté que les signes coïncidaient dans la séquence de lettres VILIA, seul élément verbal du signe opposé, constituant par ailleurs la quasi-totalité de la marque antérieure.

L'EUIPO a considéré que les différences tenant aux lettres NO en attaque au sein de la marque antérieure n'étaient pas de nature à écarter l'existence d'un risque de confusion.

La partie européenne de l'enregistrement international opposé a donc été totalement refusée à l'enregistrement.

♦ DOMITYS

Par une décision du 31 octobre 2024, la Chambre des recours de l'EUIPO a refusé à l'enregistrement la demande de marque hômity pour les services des classes 36 et 37, à la suite d'une opposition formée par la société Domitys sur la base de sa marque antérieure DOMITYS, enregistrée notamment dans les mêmes classes.

La Chambre des recours considère que les signes en présence sont visuellement et phonétiquement similaires.

Cette décision confirme celle de la division d'opposition qui avait déjà accueilli l'opposition.

La demande de marque hômity est donc refusée à l'enregistrement pour les services des classes 36 et 37.

ACTION EN NULLITÉ

♦ BOLIFAST

La société Iwetec GmbH a déposé une action en nullité à l'encontre de la marque européenne **BOLIFAST** détenue par la société Hypred, et visant des produits en classes 5 et 31. La société Iwetec considère que cette marque serait descriptive des produits en cause et dépourvue de caractère distinctif.

Elle argue à ce titre que, pour les produits en lien avec l'alimentation animalière des classes 5 et 31, la marque **BOLIFAST** sera comprise comme étant composée du terme BOLI d'une part, à savoir la forme plurielle de « bolus », une dose unique et importante d'un médicament, en particulier sous une forme ronde et, du terme FAST, d'autre part, renvoyant à une absorption rapide dans l'organisme.

Ces arguments n'ont toutefois pas convaincu l'EUIPO, lequel a considéré que ni les termes BOLI et FAST, ni l'ensemble BOLIFAST, ne sont descriptifs des produits visés en classes 5 et 31.

L'absence de caractère distinctif de la marque **BOLIFAST** n'ayant pas été démontrée, l'action a nullité a donc été rejetée.

REFUS D'ENREGISTREMENT

♦ VRAI

La société Les Parfumeurs Fragonard a tenté d'enregistrer le signe VRAI en classe 3, notamment pour du parfum.

Par une première décision du 15 mars 2024, la division d'examen de l'EUIPO a refusé cette demande d'enregistrement, considérant le signe VRAI comme dépourvu de caractère distinctif.

L'examinateur a ici considéré que le consommateur percevra le signe comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif au fait que les produits de parfumerie sont authentiques.

La déposante a contesté cette décision, mais le 28 novembre 2024, la Chambre des recours de l'EUIPO rejette le recours de Fragonard.

Elle confirme l'analyse de la division d'examen et retient que le terme VRAI sera perçu par le consommateur, dans son acception laudative, comme un simple message promotionnel, élogieux de la qualité des produits désignés : des produits vrais et naturels par leur composition

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

TUE

♦

Par une première décision du 7 juin 2022, l'EUIPO avait rejeté l'opposition formée par la société Giorgio Armani sur le fondement de sa marque enregistrée notamment en classe 9, à l'encontre de la demande de marque européenne déposée en classe 9, pour des produits similaires.

La division d'opposition avait considéré que le logo de la société Giorgio Armani était différent du V stylisé de la demande contestée.

Cette décision avait été confirmée, le 16 juin 2023, par la Chambre de recours.

Au contraire, le 27 novembre 2024, le Tribunal de l'UE (TUE) considère que les signes sont au moins faiblement similaires sur le plan visuel. Il retient que malgré certaines différences qu'il estime « *secondaires* » « *les marques en conflit peuvent (...) être perçues et mémorisées comme une forme de V, d'une épaisseur comparable, ressortant des lignes noires horizontales juxtaposées sur un fond blanc* ».

Le dossier est donc renvoyé devant la Chambre de recours de l'EUIPO qui devra statuer sur la question de l'existence d'un risque de confusion ou d'une atteinte à la renommée de la marque antérieure.

INTERNATIONAL

♦ USA : AUGMENTATION DES TAXES OFFICIELLES

L'office américain des marques a annoncé, à compter du 18 janvier 2025, une augmentation du montant des taxes officielles et la création de nouvelles taxes.

Notamment, l'USPTO met en place une taxe de 200 USD, par classe, lorsque les produits et services listés sont entrés manuellement, sans utiliser ceux listés dans leurs guidelines.

♦ LIBYE : RENOUVELLEMENT DE MARQUES

La Libye a annoncé que, désormais, toute demande de renouvellement de marque devra être accompagnée d'un état financier qui reconnaît la marque comme une immobilisation incorporelle et, qui inclura son évaluation au moment du renouvellement.

♦ CANADA : RADIATION DE MARQUES POUR NON-USAGE

L'office canadien des marques a annoncé qu'il émettra, de sa propre initiative, à compter du mois de janvier 2025, des procédures en radiation pour « non-emploi », aux termes desquelles il demandera aux titulaires de marques enregistrées depuis plus de trois ans de rapporter des preuves d'usage de leur marque pour les produits et/ou services visé. À défaut, les marques seront totalement ou partiellement radiées.