



LA LETTRE

N°86 • PRINTEMPS 2025

VIE DU CABINET

♦ INTA 2025

Alain Berthet s'est rendu à San Diego pour la conférence de l'INTA 2025.

Cet évènement a été l'occasion pour le cabinet de renforcer ses relations avec son réseau de correspondants étrangers ainsi qu'avec ses clients présents à ce grand rendez-vous annuel.

FRANCE

♦ PIERRE DE FONTBELLE ET PIERRE DE LIMEYRAT

Le 28 février 2025, l'INPI a homologué deux nouvelles indications géographiques : « pierre de Fontbelle » et « pierre de Limeyrat ». Il s'agit des 22 et 23^{ème} indications géographiques homologuées en France.

OPPOSITIONS

♦ EUREX

Par une décision du 29 avril 2025, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société EUREX, titulaire des marques EUREX et BY EUREX enregistrées notamment en classe 35, à l'encontre de la demande de marque AUREX déposée en classe 35 pour des services identiques ou similaires.

L'INPI retient que les termes EUREX et AUREX présentent des similitudes visuelles (longueur identique ; quatre lettres communes dans le même ordre et aux mêmes rangs) et phonétiques (rythme identique ; même sonorité finale).

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

♦

Par une décision du 18 février 2025, l'INPI a rejeté l'opposition formée à l'encontre de la demande de marque  déposée en classes 29, 30, 32, 35 et 39 par la société Gourmalliance sur le fondement des marques antérieures  (enregistrée en classes 29, 30, 35 et 43) et  GRANAROLO.

(enregistrée notamment en classes 29, 30, 32, 35 et 43) de la société Granarolo.

En l'espèce, l'opposante considérait que la marque  représentait un « G », tel qu'il était d'ailleurs indiqué dans les mentions informatives du registre national des marques.

Toutefois, l'INPI rappelle que les mentions de désignation des marques présentes sur le registre national des marques, purement informatives, sont sans incidence sur la comparaison des signes.

L'INPI relève que le logo  est un signe figuratif et non une représentation de la lettre « G » et que les signes  et  présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

En conséquence, l'INPI conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion entre, d'une part, le logo  et, d'autre part, les marques semi-figuratives  et  GRANAROLO.

JURISPRUDENCE

♦ ROLEX

Par une décision du 12 février 2025, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle les limites de la théorie de l'épuisement des droits, en vertu de laquelle le titulaire d'une marque ne peut plus s'opposer aux reventes successives d'un produit marqué dont il a autorisé la mise en circulation.

En effet, le titulaire conserve toutefois le droit de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue.

En l'espèce, la société SKELETON CONCEPT transformait des montres ROLEX pour les revendre sous sa propre marque. Bien que la marque ROLEX était conservée, SKELETON CONCEPT réapposait celle-ci sur la glace des montres modifiées, contrairement à la société Rolex qui appose généralement sa marque sur le cadran.

Ces altérations et le changement de place de la marque ROLEX n'avaient pas été autorisés par la société Rolex.

La contrefaçon est donc caractérisée.

♦ LA FAUTE DU DIRIGEANT

Par une décision du 7 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Lyon rappelle que la société personne morale n'est pas la seule à pouvoir être condamnée pour contrefaçon. En l'espèce, le dirigeant avait lui-même fait réaliser les produits contrefaisants, en connaissance de cause, ce qui a été jugé comme des actes d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions.

Le dirigeant est donc condamné, *in solidum* avec sa société, à indemniser le titulaire des droits des préjudices subis.

♦ VALIDITÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT

Jusqu'à présent, un stagiaire du cabinet de l'avocat du requérant n'était pas considéré comme un tiers indépendant, susceptible d'assister le Commissaire de justice dans le cadre d'un constat d'achat.

Par une décision du 12 mai 2025, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et refuse de sanctionner de nullité un procès-verbal d'achat au cours duquel le Commissaire de justice avait été assisté d'un stagiaire du cabinet de l'avocat du requérant.

Désormais, il est expressément reconnu que le Commissaire de justice a la possibilité de recourir à un représentant lorsqu'il est soumis à une obligation statutaire de confidentialité (par exemple un stagiaire de l'avocat du requérant).

UNION EUROPÉENNE

OPPOSITIONS

♦ ABBA

Par une décision du 4 février 2025, l'EUIPO a accueilli l'opposition formée par la société Polar Music sur le fondement de sa marque de renommée ABBA enregistrée notamment en classe 9, à l'encontre de la demande de marque **Viña ABBA** déposée en classe 33.

En l'espèce, la renommée n'avait été reconnue que pour les produits « *physical and digital sound recordings ; musical sound and video recordings* » (classe 9).

Dès lors, l'opposant devait rapporter la preuve qu'un lien serait fait entre les produits de la classe 33 (boissons alcoolisées) et ceux pour lesquels la renommée a été reconnue.

L'EUIPO retient qu'il n'est pas inhabituel pour des personnes connues, notamment dans le monde de la musique, de lancer des produits dérivés ou des marques contenant leur nom (par exemple des marques d'alcools).

Ainsi, nonobstant les différences entre les produits comparés, 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.

◆ GAME OF THRONES

Sur le fondement de ses marques antérieures **GAME OF THRONES**, enregistrées notamment en classe 41, la société Home Box Office s'est opposée à la demande de



marque européenne **GAME OF DONER**, déposée en classes 35, 43 et 45.

Par une décision du 12 mars 2025, l'EUIPO a accueilli l'opposition.

L'office reconnaît la renommée des marques antérieures pour les services « *entertainment in the form of television programmes* » en classe 41.

L'opposant devait donc rapporter la preuve d'un lien entre les services des classes 35 (services de franchise), 43 (restauration) et 45 (services de licences de droits de propriété intellectuelle) et ceux pour lesquels la renommée a été reconnue (services de la classe 41 tels que rappelés ci-dessus).

L'EUIPO retient que, compte-tenu de la similitude des signes et de la réputation acquise par les marques antérieures, un lien sera fait par le public pertinent entre les marques considérées.

La marque est donc totalement refusée à l'enregistrement.



◆ ROLEX

Par une décision du 7 février 2025, l'EUIPO a refusé à l'enregistrement la demande de marque **LAULEX** pour les produits de la classe 14, à la suite d'une opposition formée par la société Rolex sur



la base de sa marque **ROLEX**, enregistrée notamment en classe 14.

La renommée avait été reconnue pour les produits « *watches ; wristwatches* » (classe 14).

L'opposant devait donc rapporter la preuve qu'un lien serait fait entre les marques en présence, malgré leurs différences visuelles et phonétiques.

L'EUIPO a considéré que cette faible similitude était compensée par la forte réputation de la marque antérieure et l'identité ou similitude des produits visés en classe 14 par la marque opposée, ceux-ci étant tous identiques ou similaires aux produits « *watches ; wristwatches* » pour lesquels la renommée a été reconnue.

Ainsi, le public pertinent sera amené à faire un lien entre les signes et l'opposition est accueillie dans son intégralité.

ACTION EN DÉCHÉANCE

◆ WONDERGIRL

Dans une première décision du 28 juin 2024, l'EUIPO avait prononcé la déchéance des droits de la société Copenhagen Studios Gmbh sur la marque **WONDERGIRL**, pour l'ensemble des produits et services visés en classes 18, 25 et 35, sauf pour la sous-catégorie « *chaussures pour femmes* ». L'office a considéré que la preuve de l'usage de cette marque n'avait pas été rapportée pour l'ensemble de la catégorie générale présente dans le libellé : « *chaussures* ». Il a donc limité cette catégorie à la sous-catégorie effectivement exploitée.

La société Copenhagen Studios Gmbh a formé un recours.

Par une décision du 22 avril 2025, la Chambre de recours confirme la décision de première instance et rappelle que pour les produits et services relevant d'une large catégorie qui peut être subdivisée en plusieurs sous-catégories indépendantes, il convient de rapporter la preuve de l'usage sérieux pour chacune de ces sous-catégories autonomes.

La Chambre de recours rejette le recours et prononce la déchéance des droits de Copenhagen Studios Gmbh sur la marque **WONDERGIRL**, sauf pour la sous-catégorie « *chaussures pour femmes* ».

REFUS D'ENREGISTREMENT

◆ Z

La société International Business Machines (IBM) a tenté d'enregistrer une marque semi-figurative représentant un Z en classes 9, 37 et 42.

Par une première décision du 7 novembre 2024, la division d'examen de l'EUIPO a refusé cette demande d'enregistrement, considérant que le signe Z sera perçu par le consommateur moyen européen comme un symbole de soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'usage de ce logo porterait ainsi atteinte à la sensibilité du consommateur européen moyen.

En l'absence de contestation par le déposant, l'EUIPO a confirmé sa décision provisoire le 28 mars 2025, refusant totalement à l'enregistrement la demande de marque.

◆ YAKUZA WARS

La société Sega Corporation a tenté d'enregistrer la marque **YAKUZA WARS** en classes 9 et 41.

Par une première décision du 29 octobre 2024, la division d'examen de l'EUIPO a refusé cette demande de marque, considérant que celle-ci serait perçue comme renvoyant à une organisation criminelle japonaise secrète du même nom.

Cette marque serait donc contraire à l'ordre public, comme susceptible de promouvoir et banaliser les activités criminelles.

C'est en vain que la déposante a contesté cette décision. En effet, par une décision du 28 mars 2025, l'office confirme sa décision provisoire et refuse totalement cette demande de marque à l'enregistrement, celle-ci étant susceptible de porter atteinte à la sensibilité du consommateur européen moyen.

INTERNATIONAL

◆ YÉMEN : FIN DE LA LIMITATION DU NOMBRE DE PRODUITS ET SERVICES

L'office yéménite accepte désormais un nombre illimité de produits et services dans une même demande de marque.

◆ BRÉSIL : AUGMENTATION DES TAXES

À compter du 7 août 2025, les taxes relatives à la vie d'une marque au Brésil vont augmenter en moyenne de 24%.