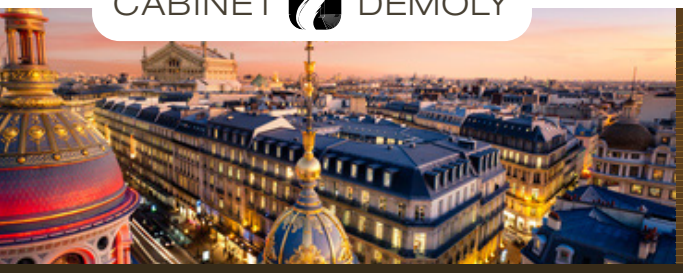
CABINET DEMOLY



NewsLetter

Novembre-Décembre 2015

CABINET DEMOLY
47 r Mathurins - 75008 Paris
(33) 01 40 06 05 50 - (33) 01 40 06 04 44
contact@cabinetdemoly.fr
www.cabinetdemoly.eu

MARQUE FIGURATIVE FC BARCELONE

TPUE 10 DÉCEMBRE 2015

Le 23 mai 2014, la Chambre de recours l'OHMI a rejeté le recours formé par le club de football FC BARCELONE suite au rejet par l'OHMI d'une demande d'enregistrement représentant les contours de l'écusson du club, en classe 16, 25 et 41.

S O M M A I R E

MARQUE FIGURATIVE FC BARCELONE _ P. 1

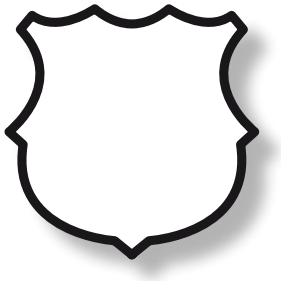
« JE SUIS PARIS » NE SERA PAS NON PLUS UNE MARQUE _ P. 2

REJET DE L'ENREGISTREMENTDE LA MARQUE EN FRANCE « ICE WATCH » _ P. 3

LE RECOURS À LA MÉDIATION GÉNÉRALISÉ À TOUS LES LITIGES DE CONSOMMATION _P. 3

ADOPTION DÉFINITIVE DU PAQUET MARQUE. PRINCIPAUX POINTS ET CALENDRIER _ P. 4

La requérante soulevait deux moyens tirés d'une part d'une violation des dispositions de l'article 7§ 1 sous b) du réglement CE n°207/2009 sur le défaut de caractère distinctif et d'autre part d'une violation de l'article 7 §3 sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.



Le tribunal rappelle que si le caractère distinctif d'une marque n'est pas subordonné à la constatation d'un certain degré de créativité, un signe d'un simplicité excessive constitué d'une figure géométrique de base ne permet pas au public d'identifier l'origine des produits ou services car il n'est pas susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu'ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu'il n'ait acquis un caractère distinctif par l'usage.

En l'espèce, le tribunal entérine l'application par l'OHMI de l'utilisation des « faits notoires »résultant de l'expérience pratique acquise dans le domaine des produits de grande consommation pour en tirer une conclusion juridique sur l'absence de caractère distinctif, sans avoir à citer d'exemple précis.

Le public concerné étant le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé aucune des caractéristiques de cette forme géométrique ne contient d'élément frappant propre à attirer l'attention du consommateur qui la percevra davantage comme une forme simple ne permettant pas de distinguer les produits et services de la requérante de ceux des autres entreprises.
Le tribunal ajoute que les écussons sont couramment utilisés pour les produits relevant de la classe 16, par exemple les revues, journaux ou papier ainsi qu'en classe 41 par exemple dans les annonces et rapports relatifs aux services éducatifs ou culturels à des fins purement décoratives, sans vocation à exercer la fonction d'une marque.

Il en va de même, pour le tribunal des produits de la classe 25 pour lesquels l'utilisation de formes géométriques simples est fréquente comme élément décoratif.
Selon le FC BARCELONE, les écussons sont des éléments fréquemment utilisés dans le domaine concerné pour indiquer l'origine commerciale du produit. Mais le Tribunal retient les arguments de l'OHMI selon laquelle les contours de l'écusson du FC BARCELONE ne peuvent être distingués par le consommateur moyen que par comparaison directe avec ceux des écussons des autres clubs. Le consommateur moyen aura rarement l'occasion de faire cette comparaison et se fiera à l'image non parfaite qu'il aura gardée en mémoire.

A propos de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, le tribunal rappelle qu'elle doit être démontrée pour la partie de l'Union européenne pour laquelle l'enregistrement est demandé et dans laquelle il n'a pas a priori de caractère distinctif, ce qui en matière de marque figurative est normalement le cas dans toute l'Union européenne.

Le caractère distinctif doit avoir été acquis pour une partie significative du public pertinent.

L'acquisition du caractère distinctif par l'usage doit être examinée aux regards de différents critères tels que la part de marché, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage, l'importance des investissements pour la promouvoir etc. (Points 47 à 54 de l'arrêt)

NewsLetter
Novembre-Décembre 2015

« JE SUIS PARIS » NE SERA PAS NON PLUS UNE MARQUE

Après la tuerie survenue dans les locaux de CHARLIE HEBDO, le succès du slogan « JE SUIS CHARLIE » avait tristement provoqué des initiatives mercantiles : de nombreuses demandes de marque « JE SUIS CHARLIE » ou faisant référence à ce slogan avaient été déposées auprès de l'INPI. (Voir notre Newsletter de Janvier Février 2015)

L'INPI avait refusé d'enregistrer ces demandes à titre de marques au motif qu'elles ne répondaient pas au critère de caractère distinctif (L.711-2 du CPI).

De la même façon, l'INPI a commencé à recevoir des demandes d'enregistrement de marques « JE SUIS PARIS » ou « PRAY FOR PARIS » après les attentats de Paris du 13 novembre dernier.

De même, l'enregistrement de ces marques a été refusé par l'INPI qui a fait paraitre un bref communiqué.

Cette fois, l'INPI fonde sa décision sur des critères d'ordre public (L.711-3 du CPI) : « *L'INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques ou leurs variantes car elles apparaissent contraires à l'ordre public. En effet, ces marques sont composées de termes qui ne sauraient être captés par un acteur économique du fait de leur utilisation et de leur perception par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015.* »

Le 16 janvier 2015, l'OHMI avait déjà visé les deux fondements en indiquant dans un communiqué que le signe « JE SUIS CHARLIE » serait probablement refusé à l'enregistrement à titre de marque au regard de l'article 7(1)(f) du Règlement sur la marque communautaire (signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs) mais aussi au regard de l'article 7(1)(b) du même règlement (signes dépourvus de caractère distinctif).

SUITE ARTICLE : « FC BARCELONE »

La requérante produisait comme preuve de l'acquisition du caractère distinctif des extraits de sites internet, des pages de journaux sportifs, un extrait Wikipédia sur l'histoire du club, des publications du club relatives à des évènements institutionnels, des campagnes et des livres, mais qui pour leur quasi-totalité, reproduisaient l'écusson du FC BARCELONE avec les lettres FCB et la combinaison de couleurs bleu et rouge, les couleurs du club, du drapeau catalan et de la ville de Barcelone.

La plupart des documents montrant une reproduction de la seule forme de l'écusson ne semblait pas désigner les produits et services revendiqués dans la demande d'enregistrement ou ne pouvait concerner, selon le tribunal que la seule communauté autonome de Catalogne.

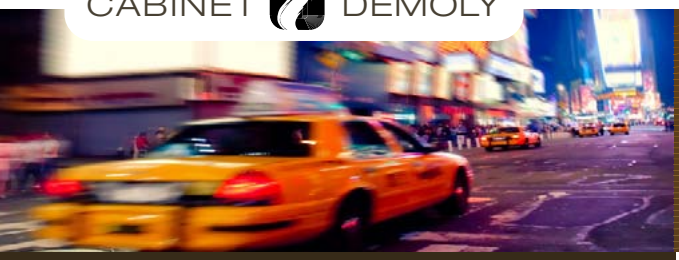
Et le tribunal de conclure, en se fondant sur la décision GLAVERBEL du 12 septembre 2007 (T-141/06), qu'aucun des éléments versés aux débats n'est de nature à justifier qu'une fraction significative du milieu intéressé identifie les produits grâce à la marque demandée, mais seulement que le signe a bien été utilisé pour ce type de produits et services, ce qui n'est pas suffisant.

Enfin, le tribunal écarte l'application de la jurisprudence Nestlé du 7 juillet 2005 (C-353/03) sur l'acquisition du caractère distinctif par l'usage d'un élément faisant partie d'une autre marque, car le contour de l'écusson n'apparaît pas comme étant une partie différenciable de l'écusson lui-même.

Le contour de l'écusson ne joue pas un rôle significatif dans l'écusson du club de football de Barcelone.

Le FC BARCELONE pourra toujours continuer à utiliser le contour de l'écusson comme marque non enregistrée et tenter à nouveau, dans quelques temps, de l'enregistrer sur la base d'une acquisition du caractère distinctif par l'usage !

➤ *En savoir plus, suivre ce lien*



NewsLetter
Novembre-Décembre 2015

LE RECOURS À LA MÉDIATION GÉNÉRALISÉ À TOUS LES LITIGES DE CONSOMMATION

LE DÉCRET N° 2015-1382 DU 30 OCTOBRE 2015

A l'origine de ce décret : la Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, dont l'objectif est de faciliter pour le consommateur le recours à des modes de résolution amiable des litiges les opposant à des professionnels et résultant de l'exécution ou de l'inexécution, totale ou partielle, de contrats de vente de marchandises ou de fourniture de prestations de services.

Cette directive a été transposée en France par l'ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 qui a introduit l'article L. 152-1 du Code de la consommation suivant : *« tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation »*.

Le décret du 30 octobre 2015 vient préciser les modalités de mise en œuvre de ce processus de médiation et notamment :

- La gratuité du recours à la médiation (art. R152-1 C. conso)
- Le délai : l'issue de la médiation intervient au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la notification de la saisine du médiateur. Ce délai peut être prolongé en cas de litige complexe (R152-5 C. conso)
- Les garanties exigées d'impartialité et d'indépendance du médiateur de la consommation (R153-1 C. conso)
- Les mentions obligatoires du site internet du médiateur (R. 154-1 et 154-2 C. conso)
- Le professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout autre support adapté. Il y mentionne également l'adresse du site internet du médiateur. (L. 156-1 ; R. 156-1 C. conso)
- La sanction : l'amende administrative est de 3000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros pour les personnes morales (L. 156-3 C. conso)

REJET DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE EN FRANCE : RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE SWATCH

CASS. COM., 6 OCT. 2015, N°14-11410

La marque internationale n°1029087 a été déposée le 1er juillet 2010 en classe 14 visant notamment les produits d' « horlogerie et instruments chronométriques » et désignant entre autres, la France.

La société SWATCH a alors formé opposition sur le fondement de sa marque internationale SWATCH n°506123 mais cette opposition a été rejetée par l'INPI.

La Cour d'appel de Paris, saisie d'un recours par la société SWATCH, annule la décision de l'INPI dans un arrêt du 13 décembre 2013 (RG N° : 13/10027).

La Cour s'attache à apprécier le risque de confusion entre les signes au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes en cause.

Visuellement, les signes ont en commun la séquence « WATCH » placée en position finale et qui a une longueur proche de la marque antérieure SWATCH.

Phonétiquement, les signes partagent la sonorité [souatch] renforcée par la césure phonétique résultant du mot « ICE » dans le signe contesté et la liaison des sons qui atténue les différences de longueur et structure entre les signes.

Conceptuellement, la cour semble douter que le public français puisse percevoir le terme « watch » comme la traduction anglaise du mot « montre », de sorte que l'incorporation de ce terme dans la dénomination SWATCH le conduira à appréhender la marque antérieure dans sa globalité et à la considérer comme un néologisme. En revanche, le terme « ice » sera aisément perçu par le public français comme la traduction du mot « glace » mais ne sera pas, selon la Cour, de nature à atténuer les ressemblances phonétiques prépondérantes entre les signes. Enfin, les éléments figuratifs du signe contesté apparaissent accessoires.

La Cour en déduit que « l'impression d'ensemble qui se dégage du signe ICE WATCH est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l'ensemble de ces éléments, combinée à la similitude voire à l'identité des produits en cause et à la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure qui n'est pas contestée, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure, ce que ne vient pas remettre en cause l'éventuelle connaissance par le public français du signe contesté et est au demeurant conforté par le courrier d'un consommateur reçu par la société SWATCH et qui concernait une montre commercialisée sous la dénomination ICE WATCH ainsi que par les articles parus sur internet ».

La cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 6 octobre 2015, le raisonnement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et rejette par conséquent le pourvoi :

« Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée sur la comparaison de l'impression d'ensemble des signes en présence sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, faisant ressortir qu'elle a tenu pour négligeables les

NewsLetter
Novembre-Décembre 2015

Les professionnels ont un délai **jusqu'au 1er janvier 2016** pour se conformer à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance.

Ainsi, comme l'a souligné le Conseil National des Barreaux dans un communiqué du 18 décembre 2015, les avocats devront, à partir du 1er janvier 2016, être en mesure d'offrir à leurs clients la possibilité de recourir gratuitement à tel dispositif de médiation essentiellement en cas de litige en matière d'honoraires. Le CNB a décidé d'installer un médiateur national de la consommation de la profession afin de faciliter le respect de ces nouvelles obligations.

Le CNB précise que le médiateur national de la consommation de la profession d'avocat sera désigné et approuvé par l'Assemblée générale des 22 et 23 janvier 2016, la DGGCRF ayant accordé un délai à la profession.

éléments figuratifs et considéré que le signe complexe était dominé par ses éléments verbaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite des motifs surabondants, justement critiqués par la sixième branche, a pu en déduire que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe « Ice Watch » est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, lequel sera conduit, eu égard à la similitude voire à l'identité des produits en cause et à la notoriété de la marque antérieure « Swatch », à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de ladite marque ; que le moyen n'est pas fondé ».

La bataille s'est déroulée dans d'autres pays, des décisions d'oppositions ayant semble-t-il été rendues en République Tchèque, Islande ou Norvège.

L'OHMI avait également eu à se prononcer dans une décision du 20 février 2013, la marque internationale ICE WATCH susvisée visant également l'Union européenne. L'Office avait conclu à la similarité des signes et accueilli l'opposition dans son intégralité (décision No. 81764367).
Un recours avait été formé à l'encontre de cette décision devant la Chambre de recours mais il semblerait que les parties aient trouvé un accord, l'opposition ayant été retirée (affaire R 588/2013-2).

➤ *En savoir plus, suivre ce lien*

L'ADOPTION DÉFINITIVE DU PAQUET MARQUE. PRINCIPAUX POINTS ET CALENDRIER

Le 15 décembre 2015, le Parlement Européen a adopté le paquet marque dans sa seconde lecture. L'OHMI devient l'Office de la Propriété Intellectuelle de l'Union européenne- OPIUE (European Union Intellectual Property Office- EUIPO en anglais)

La marque communautaire sera désormais dénommée la marque européenne, EU Trade Mark (EUTM) en anglais.

L'exigence de la représentation graphique est supprimée.

Le principe d'une taxe par classe au lieu d'une taxe pour trois classes va être établi.

La décision du 19 juin 2012 rendue par la CJUE dans l'affaire IP TRANSLATOR est entérinée ce qui va entrainer un changement dans la pratique d'enregistrement des marques dont les libellés devront être définis avec précision. Par ailleurs, les titulaires qui ont enregistré (en raison d'anciens usages) leur marque en visant l'intégralité de l'intitulé d'une classe, vont avoir la possibilité d'adapter leurs intitulés afin de respecter les nouveaux critères.

Les indications géographiques et les appellations d'origine deviennent des droits invocables au titre d'une opposition à l'enregistrement d'une marque.

La liste des motifs relatifs de refus d'une marque, fondés sur un droit antérieur, intègre désormais les «spécialités traditionnelles garanties» et les « mentions traditionnelles».

L'arrêt de la CJUE Nokia Philipps permettait aux marchandises en transit, non destinées à la vente dans l'Union, d'échapper aux saisies douanières. Désormais pour contester la saisie, le détenteur des marchandises devra démontrer que le titulaire de la marque européenne n'avait pas le droit d'empêcher la commercialisation des marchandises en question dans le pays de destination finale.

Une procédure administrative de déchéance pour non usage devra être mise en place.
L'article 14 de la directive traitant de l'exception d'homonymie, aux termes duquel la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires(a)) de son nom et de son adresse remet en cause les principes posés par l'arrêt Céline en ce qu'il ne s'applique désormais qu'aux personnes physiques.

LE CALENDRIER POURRAIT ÊTRE LE SUIVANT

Janvier 2016 : publication au JOUE des textes modifiant le Règlement et la Directive.
Février 2016 : soit 20 jours à compter de la publication au JOUE : entrée en vigueur de la Directive.
Avril 2016 : soit 90 jours à compter de la publication au JOUE : entrée en vigueur du Règlement.