



LA LETTRE

N°81 • HIVER 2023

FRANCE

OPPOSITIONS

◆ MANGAS (MEDIAWAN)

Le 24 août 2023, le Bureau de l'opposition de l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée par la société Mediawan Thematics, titulaire de la marque antérieure



enregistrée en classes 9, 38 et 41, à l'encontre d'une marque FIGURINE MANGA déposée notamment en classes 38 et 41 pour des services identiques ou similaires. L'INPI a jugé de la distinctivité de l'élément MANGA(S) et donc de la similarité entre les signes pour les services de la classe 38, l'INPI précisant que le terme FIGURINE n'apporte pas des différences permettant d'écarter tout risque d'association dès lors que les signes en présence restent dominés par le terme MANGA(S).

L'INPI a en revanche considéré que le terme MANGA(S) serait dépourvu de caractère distinctif pour les services de la classe 41, qu'il ne saurait donc y avoir de risque de confusion entre les signes, et rejeté l'opposition à ce titre.

◆ KOMBI

Dans une décision en date du 15 novembre 2023 l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Kombi Sport Inc sur le fondement de sa marque antérieure **KOMBI** à l'encontre de la demande de marque KOMI, déposée pour des produits identiques ou similaires en classe 25. L'INPI considère que les signes en présence sont visuellement similaires.

L'office en conclut qu'en raison de l'identité des produits en cause et de la similarité des signes, un risque de confusion existe quant à l'origine des produits. La marque est refusée à l'enregistrement.

◆ PUMA

Le 19 octobre 2023, le Directeur Général de l'INPI a reconnu justifiée l'opposition

formée par la société Puma sur le fondement de sa marque antérieure de



renommée , à l'encontre de la



demande de marque , déposée pour des produits identiques et similaires en classe 25 (vêtements). L'INPI considère que les signes en présence sont visuellement et conceptuellement similaires, étant tous deux composés d'un félin bondissant vers la gauche, de profil, avec les pattes en extension et la queue relevée.

La présence du terme BELARCE n'est pas suffisante pour écarter l'existence d'un risque de confusion.

L'opposition est donc accueillie.

◆ HYPROCLOR (HYPRED)

Par une décision du 26 octobre 2023, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Hypred sur le fondement de sa marque antérieure **HYPROCLOR**, enregistrée en classe 5, à l'encontre de la demande de marque **HYPOCHLOR** déposée en classe 5 pour des produits identiques ou similaires.

L'office considère que la suppression de la lettre R et l'introduction de la lettre H ne sont pas des différences de nature à écarter une perception similaire des dénominations en présence, dès lors que celles-ci restent marquées par de fortes ressemblances visuelles et par une prononciation proche.

JURISPRUDENCE

◆ MANGO FRANCE ET PUNTO c. CÉLINE

Le Tribunal de commerce de Paris, par décision du 20 septembre 2021, avait condamné *in solidum* les sociétés Mango et Punto au paiement à la société Céline de la somme de 1.500.000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis du fait de leurs agissements

parasitaires, consistant en un suivisme déloyal.

Les défenderesses ont fait appel.

Par un arrêt du 10 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris considère que la société Céline était en droit d'invoquer de nouveaux modèles devant la Cour, ces demandes ne constituant pas de nouvelles prétentions mais démontrent le comportement parasitaire des appelantes. En effet, n'est pas nouvelle la prétention par laquelle une partie élève le montant de ses réclamations dès lors qu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice en lien avec les agissements parasitaires. Sur la preuve des actes de concurrence parasitaire, la Cour constate le caractère systématique de la copie, la concomitance de commercialisation entre les modèles Céline et Mango, caractérisant le suivisme déloyal des appelantes.

Ainsi, la Cour confirme le jugement de première instance mais l'infirme quant au montant des dommages et intérêts. Elle condamne les appelantes au paiement de la somme de 2.000.000 euros en réparation des préjudices économiques et moraux subis.

◆ DROIT D'AUTEUR ET PLANS D'ARCHITECTES

Par une décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 21 septembre 2021, la Cour rappelle que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu audit auteur par le Code de la propriété intellectuelle, sur son œuvre.

En conséquence, en cas de rupture du contrat, le maître d'ouvrage doit restituer à l'architecte ses plans, calques, dessins et études et ne pas les utiliser sans son accord.

◆ LU : BISCUITS MIKADO

Dans un arrêt du 2 novembre 2023 la Cour d'Appel de Versailles considère que la société Biscuits Poulta a porté atteinte à la marque de renommée 

(biscuits **mikado**) en commercialisant des biscuits similaires :



À cet égard, la Cour rappelle que l'existence d'un risque de confusion n'est pas requise pour une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, les atteintes à la marque renommée pouvant être d'un degré moindre de similitude, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci.

En l'espèce, les biscuits considérés présentent une proximité visuelle et conceptuelle certaine, suffisante pour que le public effectue un rapprochement et établisse un lien entre eux.

La société Biscuits Poulst est donc condamnée au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi de l'atteinte à la marque de renommée du biscuit **mikado**.

UNION EUROPÉENNE

◆ LEGO

Le 26 septembre 2023, l'EUIPO refuse à l'enregistrement la demande de marque

LELE BROTHER, déposée en classe 28 notamment pour des articles et équipements de sports et des jeux et jouets, sur le fondement de la marque

antérieure de renommée **LEGO**. Dans sa décision, l'office constate que les signes présentent un degré de similitude visuel inférieur à la moyenne et, sont phonétiquement faiblement similaires. Ils sont différents conceptuellement.

Malgré tout, considérant la renommée de la marque antérieure **LEGO** que l'office qualifie d'« *exceptionnelle* », « *emblématique* » et « *remarquable* », il considère qu'un risque de confusion existe. Pour le justifier, il se fonde notamment sur l'usage de la marque en

pratique et retient que la demanderesse vend des produits du même type sous le signe contesté et utilise la même combinaison de couleurs que

LELE BROTHER, ainsi qu'un emballage très similaire.

◆ APPLE c. PINEAPPLEN

Sur le fondement de la marque de renommée **APPLE**, la société Apple Inc a fait opposition à la demande de marque

de l'UE **PINEAPPLEN** déposée en classe 9 notamment pour des accessoires informatiques.

Par une décision du 3 novembre 2022, l'EUIPO a totalement rejeté l'opposition, considérant que même si les signes en présence étaient composés de l'élément **APPLE**, le risque de confusion peut généralement être écarté quand la partie similaire n'est pas perçue de manière indépendante dans l'impression globale des marques, ce qui est le cas en l'espèce. La chambre des recours de l'EUIPO, par une décision du 28 septembre 2023, a approuvé la division d'opposition et rejeté l'appel.

INTERNATIONAL

◆ MAROC : MBAPPÉ

Le joueur de football Mbappé a formé une demande en nullité de la marque **MBAPPÉ** déposée au Maroc en classe 25 (vêtements) par un tiers.

Par une décision du 3 avril 2023, le Tribunal de Casablanca a considéré que le dépôt effectué, reprenant à l'identique le nom de famille **MBAPPÉ**, était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à la relation qui existerait entre le joueur de football Mbappé et cette marque.

Ce dépôt est de nature à violer les droits du demandeur sur son nom de famille et à constituer un acte de contrefaçon.

La nullité de la marque **MBAPPÉ** litigieuse est prononcée.

◆ TUE : Inscription de licence sur les marques cédées

Par une décision du 22 novembre 2023, le Tribunal de l'UE rappelle l'importance de procéder aux inscriptions des licences de marque.

En l'espèce, un titulaire de licence demande l'inscription de celle-ci auprès de l'EUIPO, postérieurement à l'inscription d'une cession de la marque concernée. Le nouveau titulaire de la marque s'oppose à l'inscription du contrat de licence, auquel il n'était pas parti. L'inscription est révoquée.

Le licencié conteste cette décision aux motifs que le nouveau titulaire avait connaissance de l'existence de cette licence et que le contrat, soumis au droit finlandais, était valable.

Or, le Tribunal applique strictement le Règlement d'exécution (UE) 2018/626 et le RMUE pour rappeler que la signature ou le consentement du titulaire enregistré est une condition préalable à l'octroi d'une licence.

Il précise également que l'inscription d'une licence est régie de manière autonome par le droit de l'Union.

◆ UE : INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Le Règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (IGPAI) a été publié au Journal officiel de l'UE le 27 octobre 2023.

Ce Règlement entrera en vigueur en décembre 2025. Il vient créer un système unique de protection pour les produits industriels et artisanaux sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Un tel système existait déjà pour les indications géographiques agro-alimentaires.

◆ SYSTÈME DE LA HAYE (DESSINS ET MODÈLES)

Le 13 novembre 2023, le Gouvernement de la République hellénique a déposé son instrument d'adhésion à l'Arrangement de la Haye.

Il est donc désormais possible de désigner la Grèce dans le cadre d'un dessin et modèle dit « international ».

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 – 62 avenue des Champs Élysées 75008 Paris – 33 (1) 56 59 60 80 – Contact@promark.fr