



LA LETTRE

N°82 • PRINTEMPS 2024

VIE DU CABINET

◆ INTA 2024

Alain Berthet se rendra à Atlanta pour la conférence de l'INTA 2024.

Cet événement sera 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

◆ DENTELLE DE CALAIS-CAUDRY

Le 26 janvier 2024, l'INPI a homologué la « dentelle de Calais-Caudry » au titre d'indication géographique. Il s'agit de la 17^{ème} indication géographique artisanale et industrielle homologuée et de la 1^{ère} pour la région Hauts-de-France.

◆ BILAN DE L'ANNÉE 2023

93081 marques françaises ont été déposées en 2023 à l'INPI, contre 94545 en 2022, soit une baisse de 1,55%.

Par contre, les entreprises et citoyens français ont déposé un peu plus de marques européennes en 2023 (9114) qu'en 2022 (8988), soit une hausse de 1,4%.

Enfin, le nombre de marques internationales déposées à l'OMPI en 2023, et désignant la France, s'élève à 4267, contre 4403 en 2022. La France reste le 4^{ème} pays le plus souvent désigné dans une demande de marque internationale, après les Etats-Unis, l'Allemagne et la Chine.

OPPOSITIONS

◆ SISI

Par une décision en date du 12 janvier 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société autrichienne SCHLOß SCHÖNBRUNN KULTUR-UND BETRIEBSGES.M.B.H, titulaire de la marque antérieure SISI

enregistrée notamment en classe 41, à l'encontre d'une marque SISSI POLE ANGERS déposée en classe 41 pour des services identiques ou similaires. L'INPI considère que les éléments verbaux POLE ANGERS sont dépourvus de caractère distinctif au regard des services en causes, car ils sont susceptibles d'évoquer le lieu de prestation, à savoir un centre d'activité situé dans la ville d'Angers. Ainsi, ces termes n'apportent pas de différences permettant d'écarter tout risque d'association dès lors que les signes en présence restent dominés par le terme SI(S)I.

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

◆ POKEMON

Le 5 février 2024, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Nintendo sur le fondement de sa marque antérieure POKEMON, à l'encontre de la demande de marque **DIRECT-POKEMON**, déposée pour des produits identiques ou similaires en classe 28. L'INPI considère que l'élément distinctif et dominant de la demande de marque est le terme POKEMON, présent à l'identique au sein de la marque de la société Nintendo, et que le mot DIRECT se réfère au terme POKEMON, mettant celui-ci en exergue. 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.

◆ DOCKSIDES

Par une décision du 20 décembre 2023, l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée par la société Sebago S.R.L. sur le fondement de sa marque antérieure DOCKSIDES, enregistrée notamment en classe 25, à l'encontre de la demande de

marque  déposée notamment en classes 25 et 35 pour des

produits et services identiques ou similaires.

L'office relève que les seules différences entre les signes sont une typographie particulière, des éléments figuratifs et des couleurs. La ressemblance entre les éléments distinctifs et dominants de chaque signe, à savoir DOCKSIDES et DOCK SIDE, amène à conclure à une similarité entre eux.

La demande de marque opposée est donc refusée à l'enregistrement pour les produits et services identiques ou similaires à ceux visés par la marque antérieure.

JURISPRUDENCE

◆ BFM

Durant la crise dite « des gilets jaunes », la marque BFM avait été apposée sur un panneau publicitaire (« Les syndicats de police & BFM vous souhaitent un bon enfumage 2019 ») et une photographie de ce panneau avait été publiée, à deux reprises, sur la page Facebook du défendeur.

Le titulaire de la marque BFM a déposé plainte pour contrefaçon, mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, laquelle fût ensuite confirmée le 7 mars 2023 par la chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Les conseillers ont rappelé que la contrefaçon impliquait une utilisation dans « la vie des affaires » et qu'il leur appartenait donc de déterminer en l'espèce si l'affiche litigieuse s'inscrivait dans le domaine économique et visait à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique.

Or, ils ont constaté que l'usage en cause présentait un caractère satirique, ne contenait aucune proposition de produit, ne s'inscrivait dans aucune activité économique et ne procédait d'aucune opération commerciale.

Par un arrêt en date du 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la Cour d'appel et rejette le pourvoi formé par BFM.

◆ NULLITÉ D'UN CONTRAT DE CESSION A TITRE GRATUIT

Dans une décision du 8 février 2022, le TJ de Paris avait déclaré nul un contrat de cession de marques et de dessins & modèles effectué à titre gratuit et sous seing privé, en l'analysant comme une donation.

Le 13 mars 2024, la Cour d'appel de Paris confirme cette analyse, mettant en avant l'article 931 du Code civil requérant que les « *actes portant donation entre vifs (soient) passés devant notaires (...) sous peine de nullité* ».

C'est en vain que l'appelant avait ici invoqué le principe voulant que le spécial déroge au général. L'appelant tentait ainsi d'écarter l'application de l'article 931 du Code civil au profit de l'article L.714-1 du Code de la propriété intellectuelle, ce dernier ne prévoyant comme cause de nullité d'un contrat de cession de marques que l'absence d'écrit et non le caractère gratuit de la cession.

La Cour a donc rejeté cette argumentation et conclu en la nullité du contrat.

UNION EUROPÉENNE

◆ LE REGLEMENT DSA : TRANSPARENCE ET SECURITE DES SERVICES NUMERIQUES

Depuis le 17 février 2024, le règlement européen du 19 octobre 2022 est pleinement en vigueur. Son objectif est de responsabiliser les plateformes, afin de diminuer la diffusion de contenus illicites, dont les actes de contrefaçon.

Nous retiendrons notamment les obligations suivantes pour les acteurs du numérique :

- Désigner une personne comme point de contact afin d'échanger par voie électronique avec les autorités locales et la Commission européenne.
- Établir et rendre accessible au public des rapports de transparence relatifs au(x) système(s) mis en place, afin de traiter les réclamations et de modérer les contenus.
- Mettre en place des mécanismes de notification et d'action pour signaler un contenu illicite.

OPPOSITIONS

◆ POLYVIA

Le 9 novembre 2023, l'EUIPO a refusé à l'enregistrement la demande de marque POLIVE, déposée en classe 42, sur le fondement de la marque antérieure

française **POLYVIA**, enregistrée notamment en classe 42 pour des services identiques ou similaires.

L'office constate que les signes en présence sont visuellement et phonétiquement similaires et conclut en un risque de confusion quant à l'origine des services.

◆ FRUIT ME UP

Sur le fondement de sa marque antérieure **FRUIT ME UP**, enregistrée en classe 29 pour des « *purées de fruits* », la société Andros s'est opposée à la demande de marque européenne JUICE ME UP ! déposée en classes 29, 30 et 32 pour des produits alimentaires notamment à base de fruits ou de légumes.

Par une décision du 27 mars 2024, l'EUIPO a accueilli l'opposition.

D'une part, l'EUIPO a considéré que les signes étaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires. D'autre part, l'office a estimé que la « *purée de fruits* » était similaire à tous les produits des classes 29 et 32 visant des produits alimentaires à base de fruits ou de légumes, ceux-ci coïncidant dans leur nature, réseau de distribution, public et producteurs.

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

NULLITÉS

◆ Yannick NOAH

Dans une décision en date du 24 janvier 2024, le Tribunal de l'UE a rejeté le recours formé par la société Noah Clothing, contre une décision de l'EUIPO ayant considéré que Yannick Noah avait rapporté la preuve de l'usage sérieux de

sa marque européenne  pour les produits « *polo shirts* » et « *sweaters* » de la classe 25.

En l'espèce, la marque était exploitée

sous une forme modifiée : 

La société Noah Clothing avait prétendu que cet usage altérerait le caractère distinctif de la marque considérée et ne valait donc pas usage de la marque en cause.

En vain.

Son recours est donc rejeté.

◆ PUMA

L'EUIPO avait, par décision du 19 mars 2021, déclaré nul le dessin & modèle n°3320555-0002 représentant une paire de baskets PUMA :



Cette décision constatait la divulgation antérieure d'un modèle reprenant les mêmes caractéristiques que le modèle enregistré.

Plus précisément, l'artiste Rihanna avait porté une paire de chaussures PUMA reprenant lesdites caractéristiques, lors de la signature de son contrat de directrice artistique chez Puma.

Ainsi, les photographies de Rihanna portant ces chaussures permettaient de caractériser la divulgation du dessin & modèle contesté.

Cette décision a été approuvée par la Chambre des Recours de l'EUIPO le 11 août 2022 puis par le Tribunal de l'UE le 6 mars 2024, ce dernier rejetant le recours formé par la société Puma.

INTERNATIONAL

◆ LIBAN : DURÉE DE PROTECTION DES MARQUES

La nouvelle loi sur le budget n°324, publiée à la Gazette Officielle Libanaise du 15 février 2024, raccourcit la durée de protection des marques de 15 à 10 ans, lesquelles demeurent désormais renouvelables par périodes de 10 ans.

◆ ARABIE SAOUDITE : DURÉE DE PROTECTION DES DESSINS & MODÈLES

La loi n°197 du 19 septembre 2023 promulguée par l'Autorité Saoudienne de la Propriété Intellectuelle rallonge la durée de validité des dessins & modèles de 10 à 15 ans.

◆ BOLIVIE : DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES

Désormais, l'office bolivien délivrera uniquement des certificats de marque électroniques.

Cette résolution s'applique pour toutes les procédures en cours, à l'exception de celles ayant débuté avant le 31 décembre 2023, pour lesquelles le certificat en version papier est en cours de délivrance.

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