

TRAVAUX COMMISSIONS OUVERTES

COMMISSION PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



LA PROTECTION DES SIGNES DE QUALITÉ

RÉUNION DU 3 AVRIL 2019



Matinée COMPI/JUSPI

3 avril 2019



**YANN BASIRE, MAÎTRE DE
CONFÉRENCES AU CEIPI**

**CAROLINE LE GOFFIC, MAÎTRE DE
CONFÉRENCES HDR À L'UNIVERSITÉ
PARIS V**

Actualité jurisprudentielle



YANN BASIRE

Projet d'ordonnance de transposition



- Calendrier
- Procédure?
- Amendements?

TUE, 24 octobre 2018, T-447/16, Pirelli Tyre



- « Pneumatiques, gommages, jantes et couvertures pleines, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre, roues de véhicules en tout genre, chambres à air, jantes, pièces, accessoires et pièces de rechange pour roues de véhicules en tout genre »
- Marque enregistrée en 2002
- Demande en nullité (7,1,e,ii)



TUE, 24 octobre 2018, T-447/16, Pirelli Tyre



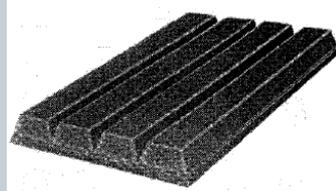
- Application de la loi dans le temps
- L'existence d'une cause de nullité absolue doit être appréciée sur le fondement de la disposition en vigueur à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée
- Louboutin
- CJUE, 14 mars 2019, C-21/18

CJUE, 14 mars 2019, C-21/18, Textilis Ltd



- Question préjudicielle
- Application de la loi dans le temps
- Pt. 33: l'article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 207/2009 modifié doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à des marques enregistrées antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement modifié (23 mars 2016)

CJUE, 25 juill. 2018, aff. jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P



- Lorsqu'une marque est dépourvue de caractère distinctif dans l'ensemble des États membres, il conviendra de démontrer, pour être enregistrée, qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble du territoire de l'Union
- Il est **toutefois excessif** que la preuve d'une telle acquisition soit rapportée pour chaque État membre pris individuellement
- CJUE, 24 mai 2012, aff. C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. OHMI*, points 61 et 63

CJUE, 25 juill. 2018, aff. jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P



- 2002: la société Nestlé dépose la forme de la barre chocolatée *Kit Kat* pour désigner des produits dans la classe 30.
- 2006 : enregistrement pour « bonbons, produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits ; gâteaux, gaufres ».
- 2007: action en nullité sur le fondement de l'article 7 § 1 sous b), c), d), et e), ii) du Règlement sur la marque de l'Union européenne pour l'ensemble des produits couverts par la marque.
- La division d'annulation fit droit à cette demande.
- La chambre de recours infirma cette décision en reconnaissant l'acquisition de la distinctivité par l'usage de la marque tridimensionnelle à l'échelle de l'Union européenne sur la base de preuves concernant 10 des 15 États membres composant l'Union européenne en 2002

CJUE, 25 juill. 2018, aff. jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P



- Annulation de la décision de la chambre de recours
- Nécessité de prouver dans l'ensemble de l'Union qu'une partie significative du public pertinent percevait le signe dépourvu de caractère distinctif *ab initio* comme une marque
- L'absence d'une telle reconnaissance dans une partie du territoire de l'Union – comme c'était le cas dans la présente espèce – ne pouvait aucunement être compensée par un niveau plus élevé de connaissance dans une autre partie de l'Union

CJUE, 25 juill. 2018, aff. jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P



- Pourvoi: référence à l'arrêt Leno Merken
- Dépourvue de pertinence
- Rappel du principe
- S'il est vrai qu'il est excessif que la preuve d'une telle acquisition soit rapportée pour chaque État membre pris individuellement, **cela ne dispense pas** le titulaire ou le déposant de rapporter une telle preuve pour l'ensemble de l'Union européenne en se limitant à une partie significative de l'Union

CJUE, 25 juill. 2018, aff. jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P



- Distinction à opérer entre, d'une part, **les faits qui doivent être prouvés** – l'acquisition de la distinctivité par l'usage – et, d'autre part, **les moyens de preuve** susceptibles de démontrer ces faits
- Si l'acquisition de la distinctivité par l'usage doit être démontrée dans tous les États membres de l'Union européenne, **des preuves distinctes pour chacun de ceux-ci, pris individuellement, ne sont pas exigées**

CJUE, 25 juill. 2018, aff. jointes C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P



- Référence à l'hypothèse où un opérateur économique a regroupé plusieurs États membres au sein du même **réseau de distribution et a traité ceux-ci, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s'ils constituaient un seul et même marché national**. Dans une telle hypothèse, il est possible que les éléments de preuve de l'usage d'un signe sur un tel marché transfrontalier soient pertinents pour démontrer l'acquisition de la distinctivité par l'usage pour tous ces États membres
- De même, en cas de **proximité géographique, culturelle ou linguistique** entre deux États membres, le public pertinent de l'un pourrait posséder une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national de l'autre

CJUE, 25 juill. 2018, aff. C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA



- Sociétés belges Duma et GSI : acquisition auprès d'une société du groupe Mitsubishi, en dehors de l'Espace économique européen, de chariots élévateurs à fourche portant la marque *Mitsubishi*
- Introduction sur le territoire de l'Espace économique européen où elles les plaçaient sous le régime de l'entrepôt douanier.
- Outre les modifications apportées en vue de rendre ces produits conformes aux normes en vigueur dans l'Union, les sociétés belges y supprimaient tous les signes identiques aux marques *Mitsubishi*, remplaçaient les plaquettes d'identification, les numéros de série et y apposaient leurs propres signes, en vue de les importer ensuite dans l'Espace économique européen et en dehors de celui-ci



- Le titulaire d'une marque peut-il s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur des produits placés en entrepôt douanier en vue de les importer ou de les mettre dans le commerce dans l'Espace économique européen où ils n'ont jamais été commercialisés ?

CJUE, 25 juill. 2018, aff. C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV c. Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA



- La suppression de la marque empêche le titulaire de bénéficier de son droit essentiel de **contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de la marque sur ce territoire**
- Tout acte ayant pour effet d'empêcher le titulaire d'une marque d'exercer son droit de contrôler la première dans le commerce de produits revêtus de celle-ci **porte atteinte, par nature, à la fonction essentielle de garantie d'identité d'origine**
- Le comportement litigieux – suppression des marques et apposition de nouveaux signes – porte également atteinte aux fonctions d'investissement et de publicité de la marque, en ce qu'il est **de nature à gêner de manière substantielle** son emploi, par le titulaire, en vue d'acquérir une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser des consommateurs et pour servir d'élément de promotion des ventes ou d'instrument de stratégie commerciale



- Les actes litigieux s'inscrivaient dans **la vie des affaires**, dans la mesure où l'opération consistant, de la part du tiers, à supprimer des marques pour apposer ses propres signes implique un comportement actif de celui-ci s'inscrivant dans un contexte **d'une activité commerciale, visant à un avantage économique**, dès lors qu'elle est effectuée en vue d'importer et de commercialiser les produits dans l'Espace économique européen

**CJUE, 17 mai 2018, aff. C-642/16, Junek Europ-Vertrieb
GmbH c. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co.
KG**



Etiquette litigieuse
agrandie



Etiquette litigieuse

- Reconditionnement

Junek Europ-Vertrieb, établie en Autriche, commercialise en Allemagne, par le canal de l'importation parallèle, des produits sanitaires à usage médical et des pansements fabriqués et mis dans le commerce en Autriche par Lohmann & Rauscher International.

CJUE, 17 mai 2018, aff. C-642/16, Junek Europ-Vertrieb GmGH
c. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG



- Les pansements en question sont commercialisés en Allemagne après que Junek ait apposé sur les boîtes une étiquette comportant des **informations qui identifient l'importateur parallèle** – adresse et numéro de téléphone de Junek –, ainsi qu'un code-barres et un numéro pharmacologique central.
- Elle était apposée sur une partie non imprimée de la boîte et ne cachait pas la marque *Deprisoft*.
- Junek Europ-Vertrieb **n'a pas préalablement informé** le titulaire de ces importations parallèles et ne lui avait pas fourni un emballage du produit modifié avec l'étiquette litigieuse, et ce, conformément aux préceptes dégagés par la Cour de justice en matière de reconditionnement de médicaments

CJUE, 17 mai 2018, aff. C-642/16, Junek Europ-Vertrieb GmgH
c. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG



- Le titulaire d'une marque peut-il s'opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d'un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d'origine lorsqu'une étiquette supplémentaire a été ajoutée par l'importateur?
- Il était demandé à la Cour de se prononcer sur l'applicabilité de sa jurisprudence relative l'importation parallèle de médicaments à celle des dispositifs médicaux
- Pour répondre, la Cour de justice procède à une requalification des faits
- Notion de reconditionnement

CJUE, 17 mai 2018, aff. C-642/16, Junek Europ-Vertrieb GmGH c. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG



- Le titulaire pourra donc s'opposer à la commercialisation d'un médicament reconditionné sauf à ce que cinq conditions soient respectées :
 - (i) l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci contribue à cloisonner artificiellement le marché entre États membres ;
 - (ii) le reconditionnement n'affecte pas l'état originaire du produit contenu dans l'emballage ;
 - (iii) l'auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant sont clairement indiqués sur l'emballage ;
 - (iv) la présentation du produit reconditionné ne nuit pas à la réputation de la marque et à celle de son titulaire ;
 - (v) l'importateur avertit, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournit, à sa demande, un spécimen de celui-ci



- La Cour de justice se refuse de considérer que l'apposition du nouvel étiquetage sur les boîtes de pansements constitue un reconditionnement
- **Un nouvel étiquetage de médicaments** a déjà été qualifié de **reconditionnement** au motif que l'apposition d'une étiquette supplémentaire sur l'emballage externe des médicaments concernés s'était accompagnée de **l'ouverture** de l'emballage d'origine aux fins d'y ajouter une notice d'information dans une langue différente de celle du pays d'origine du produit

CJUE, 17 mai 2018, aff. C-642/16, Junek Europ-Vertrieb GmGH c. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG



- **Ici:**
 - le dispositif médical concerné n'a fait l'objet **d'aucune modification**. La présentation originale de l'emballage **n'a pas été affectée** autrement que par l'apposition d'une étiquette de petite taille qui ne cache pas la marque et désigne l'importateur parallèle comme responsable de la mise sur le marché en indiquant ses coordonnées, un code-barres et un numéro pharmacologique central
 - **l'apposition de cette étiquette ne saurait être considérée comme un reconditionnement** au sens de la jurisprudence de la Cour de justice

TGI Paris, 22 mars 2019, n° 17/17298



- Constat d'achat
- Tiers acheteur: indépendance doit s'apprécier dans chaque cas selon les circonstances de l'espèce
- Le fait que le produit en cause ait été acheté par un salarié de la partie requérante n'affecte en rien le caractère objectif des constatations mentionnées au PV
- Huissier est resté à l'extérieur des lieux
- Il a vérifié que le tiers n'était porteur d'aucun objet et qu'il était ressorti avec la marchandise litigieuse

Cass. 1^{re} civ., 25 janv. 2017, n° 15-25210

- Au visa de l'article 6, § 1, de la Convention EDH, la Cour de cassation a mis un coup d'arrêt à cette pratique imposant désormais de trouver un tiers « neutre »
- Ds le même sens: TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 26 janv. 2018, n° 14/16389

Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-15005



- *« Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ; (...) le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du Code de procédure civile (...) »*

La protection des signes de qualité



CAROLINE LE GOFFIC

Les signes de qualité



- Qu'entend-on par “signes de qualité”?
 - [Marque individuelle : garantie d'identité d'origine]
 - Signes de protection de la qualité des produits :
 - ✦ Marques de nature collective (marque collective / de certification)
 - ✦ Indications géographiques + mentions traditionnelles
 - ✦ Spécialités traditionnelles garanties (STG) – règl. 1151/2012 (Moules de Bouchot, Jamon serrano, Mozzarella)
 - ✦ Termes de qualité facultative – règl. 1151/2012 (“montagne”)

Quid novi ?



- Paquet marques : modifications substantielles du monde des signes de qualité
 - Nouvelle place des marques de certification, distinguées des marques collectives
 - Modification du régime des motifs de refus à l'enregistrement des signes en tant que marques

La nouvelle place des marques de certification



- Avant le paquet marques
 - Directive 2008/95 : possibilité pour les Etats de prévoir l'enregistrement de marques collectives / de certification
 - RMC : marque communautaire collective
- Paquet marques
 - Directive :
 - ✦ Marque collective obligatoire (art. 29)
 - ✦ Marque de certification facultative (art. 28)
 - Règlement : introduction de la marque de certification (art. 83) en sus de la marque collective (art. 74)

Avant le paquet marques...



- RMC : marque communautaire collective
 - Pas de distinction marque collective / marque de certification
 - Statut incertain
 - Art. 66 RMC : “Peuvent constituer des marques communautaires collectives les marques communautaires ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises”
 - Possibilité de marques géographiques
 - Règlement d'usage (art. 67) à la teneur incertaine : “indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions”.
 - Mécanisme d'ouverture pour les marques géographiques

Avant le paquet marques



- CPI : Chapitre “Marques collectives”
- Art. L. 715-1 :
 - La marque est dite **collective** lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.
 - La marque **collective de certification** est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.

Avant le paquet marques : marque collective simple



- La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.
 - ✦ Absence de régime particulier (sauf règlement d'usage) – pas d'existence légale
 - ✦ Fonction classique de garantie d'origine (cf. infra)
 - ✦ Produits d'un groupement

Avant le paquet marques : la marque collective de certification



- La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.
 - ✦ Fonction distincte (cf. infra)
 - ✦ Régime dérogatoire :
 - Indépendance du titulaire (ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services)
 - Règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque
 - Mécanisme d'ouverture
 - Pas de cession (sauf dissolution de la personne morale)
 - Délai d'indisponibilité de 10 ans
 - + Législation sur la certification (Code de la consommation / code rural) : organismes certificateurs accrédités par le COFRAC

Le paquet marques



- RMUE : distinction des marques collectives (art. 74) et des marques de certification (art. 83)
- Seules les marques collectives peuvent être “géographiques” – toute personne dont les produits proviennent de la zone doit pouvoir adhérer à l’association
 - Titulaire= association
- Marques de certification non géographiques
 - Règlement d’usage
 - Indépendance du titulaire (pers. physique ou morale)
 - Restrictions concernant le transfert de la marque
 - Causes de déchéance spécifiques

La transposition en France de la directive



- Projet d'ordonnance : distinction claire entre marques de certification et marques collectives
- Marques de certification (non géographiques) – art. L. 715-1 à -5
- Marques collectives (non géographiques) – art. L. 7156 à -10
- Pour l'instant, pas de délai pour déposer un règlement d'usage (objection de régularité de l'INPI ?)
- Principaux changements :
 - La marque collective doit être déposée par une personne morale
 - La marque de certification peut appartenir à une personne autre que l'organisme certificateur (qui doit être mentionné dans le règlement d'usage)
- Question de la transition des anciennes marques collectives de certification en marques de certification?

La transition



- Les nouveaux régimes n'affectent pas les marques antérieures
- Coexistence des régimes
- Proposition pour les marques collectives simples antérieures qui n'ont pas d'existence légale : permettre aux titulaires de demander à l'INPI une reconnaissance comme marque collective au sens de la loi de 1991
- Un régime de transformation ne pourrait être imposé aux titulaires de droit (notamment les personnes physiques qui ne pourront plus détenir des marques collectives)
- Une option : revendication d'ancienneté pour un dépôt de marque collective / certification nouvelle formule ?
Régime déclaratif : déclaration qui pourrait être faite pendant 1 an à compter de la promulgation de la loi

Les IG



- Notion protéiforme
- Art. 22 ADPIC : “on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique”
- UE:
 - Droit *sui generis* (AOP/IGP)
 - Marques collectives / de certification
- France: IGPIA

Nouveaux motifs de refus d'enregistrement des marques



- **Modification des motifs ABSOLUS de refus :**
 - Objectif : offrir aux AO et IG le même niveau de protection que les autres instruments du droit de l'UE
 - Passage à un système plus unitaire (RMC : vins et spiritueux selon ADPIC / produits agroalimentaires)
 - Art. 7 § 1er j) RMUE : “marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des **appellations d'origine et des indications géographiques**”
 - Art. 7 § 1er k) RMUE : “marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des **mentions traditionnelles pour les vins**”
 - Art. 7 § 1er l) RMUE : “marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie, qui prévoient la protection des **spécialités traditionnelles garanties**”

Les mentions traditionnelles : l'affaire “Caudalie”



- CA Paris, 29 mai 2018 : marques PREMIER CRU et SOIN PREMIER GRAND CRU
- Intérêt à agir en nullité du Conseil des vins de Saint-Emilion
- Réglementation des mentions traditionnelles par l’art. 113 du règlement n° 1308/2013
- Application du principe de spécialité
- Absence de parasitisme

Nouveaux motifs de refus d'enregistrement des marques



- Modification des motifs RELATIFS de refus
- Apport majeur : introduction dans le RMUE d'un motif relatif fondé sur l'existence d'une antériorité constituée d'une AO ou IG
- Consid. 11 règl. 2015/2424 : “Afin de maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union et au niveau national, il est nécessaire de préciser que ces droits permettent à toute personne autorisée en vertu du droit pertinent de s'opposer à une demande postérieure d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que ces droits constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examineur”

Nouveau motif relatif de refus



- Art. 8 § 6 RMUE :

Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques:

i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.

Nouveau motif relatif de refus



- N'exige plus que l'IG soit utilisée dans la vie des affaires et que la portée du signe ne soit pas seulement locale
- Renvoie aux règlements AOP-IGP-IG
 - Protection ordinaire
 - Protection hors spécialité

Les rapports marques - IG



- Renforcement de la protection des IG dans le “paquet marques” :
 - Motifs absolus (art. 7 j-k-l RMUE)
 - Motifs relatifs (art. 8 § 6 RMUE)
- Articulation délicate : relation de concurrence ? de complémentarité ?
- IG vs. marques individuelles / IG vs. marques de certification
- Des fonctions à préciser pour résoudre :
 - Hypothèses de conflits (1)
 - Hypothèses de cumuls (2)

1. Hypothèses de conflits



- Règles connues
- Interrogations

Règles connues



- Asymétrie des solutions
- Marque postérieure:
 - Produits ayant droit à l' AOP-IGP :
 - ✦ Nullité de la marque reprenant AOP-IGP
 - ✦ Validité de la marque complexe incluant AOP-IGP
 - ✦ Validité de la marque collective descriptive de l'origine : art. 74 § 2 RMUE / de la marque collective / de certification descriptive de l'origine : art. 28 § 4 / 29 § 3 Dir. 2015/2436
 - ➔ fonction d'indication géographique ? (cf. 2)

Ex:



Règles connues



Marque postérieure:

- Produits n'ayant pas droit à l'AOP-IGP
 - ✦ Produits similaires: art. 7 et 8 RMUE
 - ✦ Produits différents : art.7 et 8 RMUE – cf. CJUE, 29 mars 2011, *Anheuser-Busch*



Règles connues



- Marque antérieure:
 - Tensions entre 2 principes
 - Recherche de la coexistence des signes : art. 14 § 2 règlement n° 1151/2012 – cf. cas « Aoste »
 - Nullité ou déchéance de la marque
 - Primauté de la marque renommée en cas de confusion : art. 6 § 4 règlement 1151/2012 – affaire « Bavaria » (CJCE, 2 juil. 2009).



Interrogations



- Question des fonctions respectives des
 - AOP-IGP
 - Marques individuelles
 - Marques collectives / de certification

- Rôle des fonctions essentielles
 - Appréciation du risque de confusion / d'atteinte à la marque antérieure
 - ✦ Arrêt “Darjeeling”
 - ✦ Arrêt “Halloumi”
 - Appréciation de l'usage (cf. 2)

CJUE, 20 sept. 2017, aff. C-673-15 P à 676-15 P,
Darjeeling



Darjeeling

- **DARJEELING**
(opposition fondée sur 2
marques collectives de l'UE
antérieures)



Affaire “Darjeeling”



- Comment apprécier la similitude et le risque d'atteinte entre une marque collective (géographique) et une marque individuelle ?
- Faut-il appliquer les mêmes critères qu'en cas de conflit entre 2 marques individuelles ? Ou y a-t-il un risque de confusion lorsque le public risque de croire que les produits visés peuvent avoir la même origine géographique ?
- La fonction essentielle des marques collectives de l'UE diffère-t-elle de celle des marques individuelles ?

Affaire “Darjeeling”



- Fonction essentielle des marques collectives – même géographiques (art. 66 § 1er Règl. 207/2009 – idem art. 74 § 1er RMUE) : “distinguer les produits ou services des membres de l’association qui en est le titulaire d’autres entreprises”
- Identique à la fonction essentielles des marques individuelles : “la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs la provenance du produit, en ce sens qu’elle permet d’identifier le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises”

Affaire “Darjeeling”



- Conséquence : “Dès lors, considérer que la fonction essentielle d’une marque collective de l’Union européenne [...] est de servir d’indication de l’origine géographique des produits ou des services proposés sous une telle marque, et non d’indication de leur origine commerciale, méconnaîtrait cette fonction essentielle”
- Fonction différente des IG : “tandis que la marque de l’Union européenne est [...] un signe propre à distinguer l’origine commerciale de produits ou de services, une indication géographique est [...] une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d’une aire géographique déterminée, dont une qualité, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique et dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.

TUE, 13 juil. 2018, Pallas Halloumi, aff. T-825/16



(marque individuelle)

- Marque de certification UK antérieure HALLOUMI

Affaire “Halloumi”



- Comment apprécier le risque de confusion entre une marque de certification antérieure et une marque individuelle ?
- Chambre de recours EUIPO : marque antérieure très faiblement distinctive (type de fromage produit à Chypre) → absence de risque de confusion
- Faut-il tenir compte de la nature de marque de certification pour pallier la faible distinctivité ?
- Sur quoi porte le risque de confusion vis-à-vis d'une marque antérieure de certification : l'origine commerciale des produits ou bien leur qualité certifiée ?

Affaire “Halloumi”



- TUE : En l'espèce, si le règlement no 207/2009 ne comportait pas de dispositions spécifiques au sujet de la protection des marques de certification en tant que telles, le règlement 2017/100 comporte désormais des dispositions relatives à la marque de certification de l'Union européenne qu'il définit, à son article 83, paragraphe 1, comme une marque « propre à **distinguer** les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont **certifiés** par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification ».
- Fonction essentielle : garantie de qualité plutôt que garantie d'origine

Affaire “Halloumi”



- MAIS “la question de savoir si le respect effectif par le demandeur de marque de l’Union européenne des caractéristiques garanties par le titulaire de la marque de certification antérieure relève de la fonction essentielle de ladite marque est en revanche étrangère au champ de la protection conférée par l’article 8 du RMUE”
- **→ Seule la fonction de garantie d’origine est susceptible de protection dans le cadre d’oppositions** fondées sur l’article 8 (1) (b) du RMUE
- La question est donc ici de savoir quelle mesure la marque de certification *Halloumi* a une capacité à désigner une origine commerciale, indépendamment de sa capacité à désigner une norme de qualité

2. Hypothèses de cumuls



- Cumul IG / Marque collective ou de certification
- Question des fonctions de la marque de nature collective : l'USAGE de la marque en tant que “label” (= IG) constitue-t-il un usage au sens du droit des marques, de nature à permettre d'échapper à la déchéance ?
- 2 arrêts :
 - Arrêt “Fleur de coton”
 - Arrêt “huile de graines de courge de Styrie”

CJUE, 8 juin 2017, aff. C-689/15, Fleur de Coton



- Marque “Fleur de coton” détenue par l’association VBB



- Contrats de licences concédés à ses membres, qui s’engagent à n’utiliser cette marque que pour des produits issus de fibres de coton de bonne qualité, ce que contrôle VBB.
- Action reconventionnelle en déchéance pour défaut d’usage

Affaire “Fleur de coton”



- Questions préjudicielles :

1) L'utilisation, en tant que label de qualité, d'une marque individuelle peut-elle être considérée comme un usage en tant que marque au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 à l'égard des produits pour lesquels ce label est utilisé ?

2) Au cas où il serait répondu par l'affirmative à la première question : faut-il, conformément aux dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous g), ou à une application mutatis mutandis de l'article 73, sous c), du règlement no 207/2009, déclarer la nullité ou la déchéance d'une telle marque lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à ce signe ? »

Affaire “Fleur de coton”



- Marque individuelle utilisée comme marque collective / de certification → quel usage exiger ?
- “Il est de jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de cette disposition, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée”
- “Lorsque l’usage d’une marque individuelle, tout en certifiant la composition ou la qualité des produits ou des services, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’est pas fait conformément à la fonction d’indication d’origine”

Affaire “Fleur de coton”



- Pas d’usage conforme à la fonction essentielle de la marque individuelle lorsque l’apposition de celle-ci sur des produits a pour unique fonction de constituer un label de qualité pour ces produits et non celle de garantir en outre que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
 - 2nde question : Une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.
- ➔ Les dispositions spécifiques aux marques collectives de l’Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne.

TUE, 7 juin 2018, aff. T-72/17

Huile de graines de courge de Styrie



- Marque figurative désignant des huiles de graines de courge IGP, détenue par la Chambre d'agriculture de Styrie. Contrat de licence exclusif conclu avec une association qui autorise ses membres à utiliser le signe selon un “contrat de contrôle”.



- Demande de déchéance pour non-usage

Affaire “Huile de graines de courge de Styrie”



- EUIPO : il y a bien un usage en tant que marque
- Requérante : ce n'est pas un usage en tant qu'indication d'origine ; la marque serait uniquement liée à une indication de qualité.
- **QUESTION : l'usage d'une IGP, qui a été enregistrée comme une marque individuelle figurative, peut être considéré comme étant fait conformément à la fonction essentielle de la marque ?**
- TUE : il est essentiel que l'usage soit fait conformément à la fonction essentielle de la marque (INDIVIDUELLE en l'espèce)

Affaire “Huile de graines de courge de Styrie”



- Application de la jurisprudence “Fleur de coton” : il n’y a pas d’usage conforme à la fonction essentielle de la marque individuelle lorsque l’apposition de celle-ci sur des produits a pour unique fonction de constituer un identifiant d’origine géographique et des qualités imputables à cette origine des produits en cause et non celle de garantir, en outre, que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
- En l’espèce, la titulaire de la marque est externe à la fabrication des produits et n’en est pas responsable.
- Différence avec “Fleur de coton” : l’association exerce un contrôle complet du processus → indifférent quant à la fonction de garantie d’identité d’origine. La marque ne permet aucune référence à un producteur déterminé ou au titulaire de la marque. Elle permet seulement d’indiquer l’origine géographique et les qualités du produit.

Conclusion



- Fonctions strictement appréciées
- Importance de la qualification FORMELLE de la marque
- Schéma “idéal” : IG > marque de certification identique > marques collectives > marques individuelles
- Consécration de la marque de certification de l’UE → prise en compte des fonctions spécifiques pour la question de l’usage.

Actualité jurisprudentielle IG



- **International**

- Propositions du 27 juil. 2018 (Arrangement de Lisbonne)

- **UE**

- CJUE, 14 sept. 2017 (Port Charlotte)
- CJUE, 20 déc. 2017 (Champagner Sorbet)
- CJUE, 7 juin 2018... et Trib. 1^{ère} instance de Hambourg, 19 janv. 2019 (Glen Buchenbach)
- TUE, 12 juil. 2018 (Cave de Tain)

- **France**

- Cass. Crim., 4 avril 2018 (Cuvée du Golfe de St-Tropez)
- CA Paris, 11 septembre 2018 (Champagne)
- CA Paris, 11 septembre 2018 (Thés des vignes)
- CA Paris, 5 mars 2019 (Laguiole)
- CA Paris, 15 déc. 2017 (Savon de Marseille)
- CA Paris, 25 sept. 2018 (Porcelaine de Limoges)

I. International



- Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de l'UE à l'acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques, 27 juil. 2018, 2018/0214 (NLE)
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève sur les appellations d'origine et les indications géographiques, 2018/0189 (COD)

Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne



- Arrangement de Lisbonne (1958) – CUP
- 7 États membres de l'UE y sont parties
- Révision en 2015
 - AO +IG
 - Organisations intergouvernementales
- CJUE, 25 oct. 2017, C-389/15 : compétence exclusive de l'UE (politique commerciale commune)

Proposition d'adhésion de l'UE



- Protéger les AOP-IGP de l'UE au titre de l'Arrangement / protéger dans l'UE les AO-IG des États tiers
- Dépôt des demandes par la Commission
- Notification des AO-IG des États tiers : examen par la Commission
 - Publication
 - ✦ Délai d'opposition de 2 mois pour les États membres
 - Refus de protection
- Rapports avec les marques
- Protection nationale temporaire

II. UE

- **CJUE, 14 sept. 2017, aff. C-56/16 P (Port Charlotte)**



II. UE



- **CJUE, 14 sept. 2017, aff. C-56/16 P (Port Charlotte)**
 - Marque « Port Charlotte » enregistrée pour des whiskys
 - Demande en nullité : atteinte à « un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale », qui, selon la législation de l'Union européenne *ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe*, celui-ci donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente

L'apport de l'arrêt « Port Charlotte »

- CJUE : **caractère exclusif du système de protection européen** pour toutes les dénominations entrant dans son champ d'application
- Cf. arrêts « Cambozola » (C-87/97) et « Budweiser » (C-478/07) : le but du règlement n° 510/2006 [alors en vigueur] est, non pas d'établir, à côté de règles nationales pouvant continuer à exister, un régime complémentaire de protection des indications géographiques qualifiées, à l'instar par exemple de celui instauré par le règlement sur la marque communautaire, mais de prévoir un régime de protection uniforme et exhaustif pour de telles indications.
- Le risque de porter ainsi atteinte à l'objectif principal poursuivi par [les deux règlements], consistant à assurer la qualité des produits agricoles concernés, est d'autant plus élevé que, contrairement aux marques, **aucune mesure d'harmonisation** d'éventuels régimes nationaux de protection des indications géographiques n'a, à ce jour, été adoptée par le législateur de l'Union.

L'apport de l'arrêt « Port Charlotte »

- Aucune protection nationale parallèle
- Action en manquement – cf. CJUE, C-6/02 (Salaisons d'Auvergne)
- Utilité de la référence au droit des États membres ?
 - Indications de provenance
 - IGPIA
- Atteinte à l'IGP « Porto » ?
 - Pas d'utilisation ni d'évocation

CONSORTIUM
DES SALAISONS
D'Auvergne



CJUE, 20 déc. 2017, aff. C-393/16
« Champagner Sorbet »



CJUE, 20 déc. 2017, aff. C-393/16

« Champagner Sorbet »

- CIVC v. Aldi
- Produit surgelé distribué sous le nom de « Champagner Sorbet » (« Sorbet au Champagne »), contenant parmi ses ingrédients 12% de Champagne
- Atteinte (« utilisation ») au sens de l'article 103, § 2 du règlement n° 1308/2008 ?
- Interprétation à la lumière des règlements n° 1351/2012 et 110/2008

L'apport de l'arrêt « Champagner Sorbet »



- La stricte observation des règles relatives à l'étiquetage ne saurait exclure l'existence d'une utilisation indue de la réputation d'une AOP
- Lignes directrices sur l'étiquetage des denrées alimentaires utilisant des AOP et des IGP comme ingrédients » émises par la Commission européenne en 2010
 - L'utilisation d'une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, vise à profiter indûment de la réputation de cette AOP **si cet ingrédient ne confère pas à cette denrée une caractéristique essentielle**
 - Critère quantitatif important mais non déterminant

CJUE, 7 juin 2018, aff. C-44/17
« Glen Buchenbach »



« Glen Buchenbach »



- Whisky dénommé « Glen Buchenbach », produit par une distillerie allemande située dans les Berglen, dans la vallée de Buchenbach, en Souabe
- Interprétation des notions d' « utilisation commerciale indirecte », d' « évocation » d'une indication géographique, ainsi que de « toute autre indication fautive ou fallacieuse » selon l'article 16 du règlement n° 110/2008 ?

L'apport de l'arrêt « Glen Buchenbach »



- **UTILISATION** : suppose une identité ou du moins une similitude phonétique et/ou visuelle avec l'indication géographique
 - **ÉVOCATION** : le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une indication géographique protégée, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit en cause, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication – cf. CJUE, C-75-15, « Verlados »
 - Proximité CONCEPTUELLE – même sans similitude visuelle/phonétique
 - L'éventuelle mention du lieu d'origine véritable du produit litigieux est indifférente
- INDICATION FAUSSE OU FALLACIEUSE** : impression erronée du consommateur



Trib. 1ère instance de Hambourg, 19 janv. 2019



- Pas d'utilisation
- Pas d'évocation : absence de proximité conceptuelle entre « Glen » et le Scotch Whisky
- **Indication fallacieuse** : la mention donne au consommateur moyen l'impression que le whisky est écossais. La quasi totalité des whiskys portant la mention « Glen » sont des whiskys écossais.

TUE, 12 juil. 2018, aff. T-774/16
Consejo Regulador del Cava c./ EUIPO



- Marque



- Demande en nullité du Consejo Regulador del Cava (art. 7, § 1, j) RMC) : évocation de l’AOP “Cava”?
- EUIPO et TUE : pas d’évocation
 - hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une dénomination protégée ou une partie d’une telle dénomination, de sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation
 - Ici : faible degré de similtude visuelle / phonétique / conceptuelle

III. France



- Cass. Crim., 4 avril 2018, n° 16-83270



III. France



- Cass. Crim., 4 avril 2018, n° 16-83270
 - **Marque « Cuvée du Golfe de Saint-Tropez » enregistrée en 1993 – Vins d’AOP « Côtes de Provence »**
 - Décret du 4 mai 2012 : art. 5 « « L’étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée peut mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée si les conditions suivantes sont remplies :
 - a) Tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite ;
 - b) **Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée »**

Arrêt « Cuvée du Golfe de Saint-Tropez »



- Juge de proximité de Fréjus : relaxe (droit de propriété)
- Cass. :
 - Visa de l'article 17 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 1^{er} du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ; rappelle le principe bien connu selon lequel « **des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété**, à condition qu'elles répondent à des objectifs d'intérêt général et soient proportionnées au regard du but poursuivi »
 - « Les restrictions ainsi prévues, qui sont justifiées par la nécessité d'assurer la **sauvegarde des intérêts de ces producteurs contre la concurrence déloyale et celle des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur**, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des titulaires de marques commerciales antérieures qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernées »

CA Paris, 11 septembre 2018

n° 16/14877





- CIVC contre Sté SO JENNIE
- **Utilisation commerciale** directe et indirecte de l'AOP « Champagne » ?
 - « Ne l'appellez pas champagne pour autant, ce n'en est pas » ; « Champagne Alternative » → usages de bonne foi : « l'appellation Champagne ne dispose pas du monopole du vin pétillant associé au luxe »
- **Évocation** de l'AOP ?
 - Pas de monopole sur le champ lexical de la vigne et du raisin, ni des boissons effervescentes et de leurs accessoires tels les seaux à glaces ou les flûtes
- **Indication fallacieuse** (« Châlons en Champagne ») ?
 - Origine véritable du produit

CA Paris, 11 septembre 2018

n° 17/01272



CA Paris, 11 septembre 2018

n° 17/01272

- INAO et CIVB contre Sté Thé des Vignes (« thés grands crus »)
- Atteinte aux AOP bordelaises ?
- Protection **hors spécialité**
- **Exploitation de la réputation** des AOP : « l'utilisation des appellations d'origine prestigieuses en cause pour assurer la commercialisation de produits insusceptibles d'en bénéficier participe à la **dilution** de leur notoriété »
- Faisceau d'indices :
 - Ceps de vigne et grappes de raisin sur le site
 - « Compétences d'un ingénieur agronome, d'une biologiste passionnée de parfumerie et la sensibilité d'un réseau de sommeliers »
 - Étiquettes évoquant les étiquettes des bouteilles de vin

CA Paris, 5 mars 2019, n° 17/04510



- Cass. Com., 4 oct. 2016 : cassation
 - Commune de Laguiole c./ M. S.
 - Pratiques commerciales trompeuses
- CA Paris, 5 mars 2019
 - FRAUDE : “Considérant que si le fait de déposer des marques dans plusieurs classes n'est pas en soi illicite et s'explique notamment par la grande diversité de produits exploités par les licenciés, il n'en est pas de même au cas d'espèce où la multiplicité de ces dépôts, couvrant 37 classes de la classification de Nice, conduit en fait à priver la commune de Laguiole et ses administrés de l'usage de ce nom” ;
 - ABSENCE DE PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES: “nonobstant l'utilisation critiquable du terme 'notre village', la cour estime que le consommateur moyen, informé de ce que les produits en question sont fabriqués aussi dans des sites à l'étranger, jusqu'en Chine et au Pakistan, ne croira pas que ceux-ci sont originaires de la ville de Laguiole”

CA Paris, 15 sept. 2017, n° 17/03574



- IG (art. L. 721-2 CPI) “Savon de Marseille”
- 2 demandes concurrentes :
 - Association des fabricants de Savon de Marseille
 - Union des professionnels du Savon de Marseille
 - + Association Savon de Marseille en cours de formation (savonneries à Nantes et en Savoie)
- Demande d’homologation rejetée par l’INPI :
 - Association en cours de formation : représentativité non démontrée
 - Cahier des charges trop vague (France entière et saponification)

CA Paris, 25 sept. 2018, n° 18/00624



- IG (art. L. 721-2 CPI) “Porcelaine de Limoges”
- Homologation du cahier des charges par l’INPI, et reconnaissance de l’Association “IG Porcelaine de Limoges” comme ODG
- Recours de 2 sociétés fabricant de la porcelaine
- Représentativité de l’ODG : 1er fabricant exclu mais
 - les 27 membres opérateurs de l’ODG “représentent environ 900 emplois soit presque 90 % des acteurs de la filière”
 - 27 opérateurs sur 36, pour un chiffre d’affaires de 90 % du chiffre d’affaires de ce secteur
- Lien entre le produit et sa zone d’origine :
 - Épuisement des gisements de kaolin en Haute Vienne
 - Mais savoir-faire et réputation



MERCI DE VOTRE ATTENTION

yann.basire@ceipi.edu



yannbasire

caroline.le-goffic@parisdescartes.fr



c_legoffic