



Marques réputées Et designs iconiques

Jubilée BMM,
Bruxelles, 4 octobre 2024



I. Marques réputées





Marque notoirement connue

Art. 6bis Paris

Art. 16 (2) et (3) ADPIC

Marque jouissant d'une
réputation dans le Benelux/l'UE

DM: art. 5(3) a) + art. 10(1) c)

CBPI: art. 2.2ter + art. 2.20 (2) c) CBPI; (3)

RMUE: art. 8.5 + art. 9(2) c)

Art. 6bis Paris

1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à **refuser ou à invalider** l'enregistrement et à **interdire l'usage** d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une **marque** que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être **notoirement connue** comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

+ Services ([Acc. ADPIC, art. 16\(2\)](#))

Utilité actuelle ?

Protection étendue

Art. 13. A. 2 LUBM :

« (...) le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à :

1. Tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires;
2. Tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque »

Cour Benelux, 1er mars 1975, Colgate-Palmolive / Bols, A-1974/1

- Réduction de l'attrait de la marque ; atteinte de la marque dans son pouvoir d'inciter à l'achat
- Pas besoin d'un risque de confusion
- Peu importe que le signe soit particulièrement approprié pour désigner les produits du tiers



Protection étendue

Art. 10(1) c) DM ; art. 2.20 (2) c) CBPI; art. art. 9(2) c) RMUE

Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque:

c) le signe est identique ou similaire à la marque, **indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires** à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, **lorsque celleci jouit d'une renommée** dans le Benelux /dans l'Union et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

+ Motif relatif de refus (art. 2.2ter (3) CBPI; 8.5 RMUE)

Comp. art. 16 paragraphe 3 Accord ADPIC

Fonctions de la marque

AG Colomer, conclusions préc. Arrêt Arsenal / Matthew Reed, 13 juin 2002

« Avec cet objectif permanent de distinguer les produits ou les services de différentes entreprises, le signe distinctif peut indiquer leur provenance, mais également leur qualité, la réputation ou la notoriété de celui qui les fabrique ou les fournit, la marque pouvant être utilisée également à des fins publicitaires visant à informer et à persuader le consommateur

CJUE: fonction de garantir la qualité du produit ou service; fonctions de communication, d'investissement ou de publicité

TPICE, 22 mars 2007, T-215/03, « VIPS »:

Afin de mieux cerner le risque visé par l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il convient de relever que la fonction première d'une marque consiste incontestablement en une «fonction d'origine» (voir septième considérant du règlement n° 40/94). Il n'en reste pas moins qu'une marque agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et sensations qu'elle projette, tels que, par exemple, le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée

Usage
dans la
vie des
affaires



Pour des
produits
ou
services



Renommée à
l'intérieur
territoire
Benelux / de
l'UE



Préjudice
ou profit
indu



sans juste
motif

Renommée dans le Benelux / dans l'Union

CJCE, 14 septembre 1999, Affaire C-375/97, General Motors Corporation / Yplon

- Le public pertinent est celui concerné par la marque communautaire, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, **soit le grand public, soit un public plus spécialisé**, par exemple un milieu professionnel donné
- **Pas de pourcentage déterminé** (sondages?)
- Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est **connue d'une partie significative du public concerné** par les produits ou services couverts par cette marque.
- Au plan territorial, la condition est remplie lorsque, (...) la marque jouit d'une renommée «dans l'État membre». En l'absence de précision en ce sens de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans «tout» le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une **partie substantielle** de celui-ci.
- le cas échéant, une partie de l'un des pays du **Benelux**.



Renommée dans le Benelux / dans l'Union

CJUE, 6 octobre 2009, Pago International / Tirolmilch

- pour bénéficier de la protection prévue à cette disposition, une marque communautaire doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne (Autriche OK)



CJUE (4e ch.) n° C-125/14, 3 septembre 2015 (Iron & Smith kft / Unilever)

Dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne, mais pas auprès du public pertinent de l'État membre dans lequel l'enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l'opposition a été demandé, le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lorsqu'il s'avère qu'**une partie commercialement non négligeable** dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu'il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur.

Ternissement

CJUE, Intel Corporation v. CPM :

Les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou similaire est utilisé par le tiers peuvent être ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée. Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque

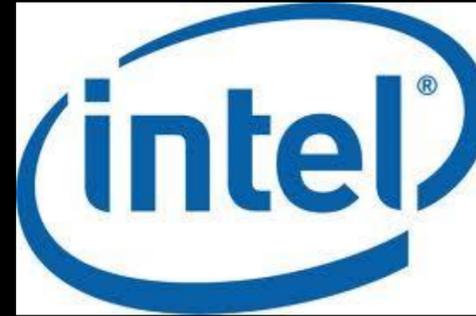
OHMI, 3ème chambre recours, 25 avril 2001, HOLLYWOOD v/s SOUZA CRUZ,

Prés. Civ. Anvers, 14 octobre 2013, Louboutin v. Van Dermeersch





Dilution



CJCE, 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation / CPM

S'agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», ce préjudice est constitué dès lors que se trouve **affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier** les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une **dispersion de l'identité** de la marque antérieure et de son **emprise sur l'esprit du public**. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire.

pas nécessairement marque « unique »

Exigence d'une démonstration d'une **modification du comportement économique du consommateur** moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure **ou** d'un **risque sérieux** qu'une telle modification se produise dans le futur

Dilution

CJUE, Environmental Manufacturing v. Wolf (« tête de loup »)



- La modification du comportement du consommateur, ou le risque sérieux d'une telle modification, est une condition autonome (par rapport au lien-risque d'association), de nature objective
- De simples suppositions ne suffisent pas
- Analyse des probabilités (...) en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l'espèce

Dilution

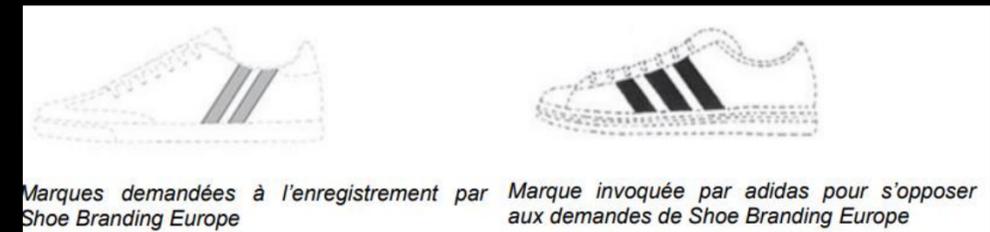
Bruxelles, 21 octobre 2013, Alken-Maes/Inbev



CJCE, 14 mai 2013, affaire C-294/12 P, You-Q BV / Apple Corps Ltd



TUE, 1^{er} mars 2018, Shoe Branding Europe c. EUIPO et Adidas



CJEU, 18 Juin 2018, EUIPO v. Puma SE



Parasitisme

CJUE, L'Oréal v. Bellure, 2009

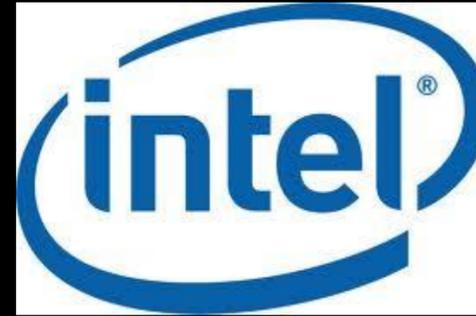


Le tiers « tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci »

EUIPO, division d'annulation, No C 57 137 , 25 avril 2024 (monogramme LV)



LOVES VITTORIO



CJCE, 27 novembre 2008, C-252/07, Intel Corporation / CPM

Le **public à prendre en considération** afin de déterminer si l'enregistrement de la marque postérieure est susceptible d'être annulé en application de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive varie en fonction du type d'atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure.

Partant, l'existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

D'autre part, s'agissant de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l'avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l'existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

“... sans justes motifs”



CJUE, 29 juillet 2019, Red Bull v. The Bulldog : raison objectivement impérieuse... mais aussi intérêts subjectifs particuliers des tiers (à mettre en balance avec ceux du titulaire à la lumière des fonctions de la marque)

Si usage antérieur, vérifier:

- Implantation et réputation
- Proximité des produits (couverts respectivement par l'usage antérieur et par le dépôt de la marque renommée)
- Pertinence économique
- extension naturelle de gamme de produits ou parasitisme ?



Renommée et risque de confusion

TUE, 11 décembre 2014, TUE, 7 déc. 2017, The Coca-Cola Company c. EUIPO et Mitico, (Coca-Cola v. « Master »)

- ❖ Opposition -> appréciation porte sur une demande de marque, en relation avec les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé ; néanmoins, possible de prendre en considération l'usage (hors UE)



Marque renommée et obligation d'usage

La « Saga Big Mac »

- EUIPO, div. Annulation, 11 janvier 2019
- EUIPO chambre d'appel, 14 décembre 2022 (affaire R 543/2019-4)
- TUE, 5 juin 2024, T-58/23, Supermac's / EUIPO et Mc Donald's International Property

- Marque déposée en 1996 pour :
 - classe 29 : « Aliments à base de viande, porc, poisson et volaille, sandwiches à la viande, sandwiches au poisson, sandwiches au porc, sandwiches au poulet, fruits et légumes conservés et cuits, œufs, fromage, lait, produits à base de lait, pickles, desserts » ;
 - classe 30 : « Sandwiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, biscuits, pain, gâteaux, biscuiterie, chocolat, café, succédanés du café, thé, moutarde, gruau d'avoine, pâtisserie, sauces, assaisonnements, sucre » ;
 - classe 42 : « Services fournis ou liés à l'exploitation et à la franchise de restaurants et d'autres établissements ou infrastructures de restauration pour la consommation et le "drive-in" ; préparation de plats à emporter ; conception pour le compte de tiers de ce type de restaurants, établissements et autres infrastructures ; planification et conseils en matière de construction de restaurants, pour le compte de tiers



Marque renommée et obligation d'usage

- CJUE, 22 October 2020, C-720/18 and C-721/18, Ferrari SpA / DU
- Une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant doit être considérée comme ayant fait l'objet d'un « usage sérieux », au sens dudit article 12, paragraphe 1, pour l'ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si elle n'a fait l'objet d'un tel usage que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires composant certains desdits produits, à moins qu'il ne ressorte des éléments de fait et de preuve pertinents que le consommateur désireux d'acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée.
- Une marque est susceptible de faire l'objet d'un usage sérieux par son titulaire, lors de la revente, par celui-ci, de produits d'occasion, mis dans le commerce sous cette marque.
- Une marque fait l'objet d'un usage sérieux par son titulaire lorsque celui-ci fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous cette marque, à condition que ces services soient fournis sous ladite marque.
- EUIPO, 5^e ch. Appel, 29 Août 2023, R 334/2017-5 et R 343/2017-5



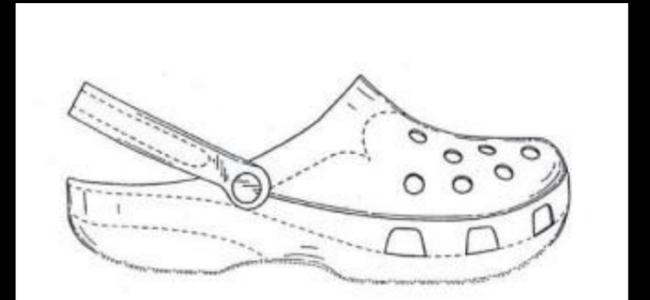


II. ICONIC DESIGNS

A. Protection par dessin ou modèle (enregistré)

Caractère iconique ↔ Caractère individuel

- Protection plus facilement acquise... si toujours nouveau au moment du dépôt
- Protection large



TUE, 14 mars 2018, T-651/16

A. Protection par dessin ou modèle (enregistré)

Caractère iconique ↔ Caractère individuel

- Protection plus facilement acquise... si toujours nouveau au moment du dépôt
- Protection large... mais pas illimitée, notamment au regard du droit à la liberté artistique



Rechtbank 's-Gravenhage 4 mai 2011, 389526 KG ZA 11-294
(Nadia Plesner Joensen /Louis Vuitton Malletier SA)

B. PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR

Fashion is more art than art is (A. Warhol)

CJUE, Infopaq (2009); Painer (2011) :

le droit d'auteur n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à un objet (...) qui est original en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur.

(...) une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci.

Or, tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en effectuant des choix libres et créatifs

PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR



CJUE, 11 juin 2020, C-833/18, *Brompton* :

29. En l'occurrence, il est vrai que la forme que présente ledit vélo apparaît **nécessaire à l'obtention d'un certain résultat technique**, à savoir l'aptitude de ce vélo à occuper trois positions, dont l'une permet de le maintenir en équilibre sur le sol.

30 Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si, **en dépit de cette circonstance**, ce vélo constitue une œuvre originale résultant d'une **création intellectuelle**.

31 À cet égard, (...), tel ne saurait être le cas lorsque la réalisation d'un objet a été déterminée par des **considérations techniques**, par des **règles** ou par d'**autres contraintes** qui n'ont **pas laissé de place à l'exercice d'une liberté créative ou une place à ce point limitée que l'idée et son expression se confondent**.

32 **Même s'il subsiste une possibilité de choix** quant à la forme d'un objet, il ne saurait être conclu que celui-ci relève nécessairement de la notion d'« œuvre », au sens de la directive 2001/29. Pour déterminer si tel est effectivement le cas, il incombe à la juridiction de renvoi de **vérifier** que les conditions rappelées aux points 22 à 27 du présent arrêt sont satisfaites.

33 Dans le cas où la forme du produit est **uniquement dictée** par sa fonction technique, ledit produit ne pourrait relever de la protection au titre du droit d'auteur.

PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR



Presse-agrumes Ph. Starck



Lampe Eclipse, Mauricio Klabin

PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR

Caractère iconique <> originalité ?

CJUE, Brompton:

« En tout état de cause, il importe de souligner que, afin d'apprécier si le vélo pliable en cause au principal est une création originale et est ainsi protégé au titre du droit d'auteur, il revient à la juridiction de renvoi de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce, tels qu'ils existaient lors de la conception de cet objet, indépendamment des facteurs extérieurs et ultérieurs à la création du produit. »

PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR

Caractère iconique <> originalité ?

Question préjudicielle aff. C-580/23, Mio :

"1. Comment convient-il d'effectuer l'examen visant à déterminer si un objet des arts appliqués mérite la protection étendue du droit d'auteur en tant qu'œuvre au sens des articles 2 à 4 de la directive 2001/29/CE, et quels sont les éléments qui doivent ou devraient être pris en compte pour déterminer si cet objet reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier ? À cet égard, la question se pose, en particulier, de savoir si l'appréciation de l'originalité doit se concentrer sur des éléments relatifs au processus de création et sur les explications fournies par l'auteur quant aux choix concrets qu'il a faits lors de la création de l'objet, ou sur des éléments relatifs à l'objet lui-même et au résultat final du processus de création et sur le point de savoir si l'objet lui-même exprime un effet artistique ? »

PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR

« De regel meer dan de uitzondering »?

CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel / G Star raw

« (...) le législateur de l'Union a estimé que les objets protégés en vertu d'un dessin ou d'un modèle n'étaient **en principe pas assimilables** à ceux qui constituent des œuvres protégées par la directive 2001/29.

le législateur de l'Union a opté pour un système selon lequel la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d'auteur ne sont **pas exclusives l'une de l'autre**

Objectifs foncièrement différents et régimes distincts

la protection associée au droit d'auteur, dont la **durée est très significativement supérieure**, est **réservée aux objets méritant d'être qualifiés d'œuvres**.

Pour ces raisons, (...), l'octroi d'une protection, au titre du droit d'auteur, à un objet protégé en tant que dessin ou modèle ne saurait aboutir à ce qu'il soit **porté atteinte aux finalités et à l'effectivité respectives de ces deux protections**.

Il en découle que, bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d'auteur puissent, en vertu du droit de l'Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé **que dans certaines situations**.

« effet visuel propre et notable du point de vue esthétique » pas requis

PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR

Gand, 14 octobre 2014, Cassegrain c. Calem

De basiskenmerken van een stijl of een mode vatbaar zijn niet voor bescherming door een auteursrecht. Voor de ontwikkeling van de cultuur is de auteursrechtelijke bescherming van een stijl of mode nefast. (...) De combinatie van vormelementen in "Le Pliage" heeft onmiskenbaar ingang gevonden bij een bepaald publiek en een trend gezet. In het straatbeeld ziet de toeschouwer jaar na jaar nieuwe concrete uitwerkingen verschijnen van de bewuste tas, met lange of korte handvatten, in een kleine of in een grote maat, met aangepaste kleuren en materialen, die op zichzelf soms een nieuw subtrend lanceren. De modetrend voor een tas, vormgegeven in een trapezium met een smallere basis dan de bovenzijde door de concurrentie meestal verbasterd tot een rechthoek), twee uitsteeksels (...) kan op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd worden.

Cass. 17 février 2017, Cassegrain c. Calem, C.15.044.N

Seule une œuvre artistique ou littéraire qui s'exprime sous une forme déterminée et concrète fait l'objet du droit [exclusif de reproduction de l'auteur. La protection de ce droit ne s'étend ni à une idée ou un concept, qui ne s'exprime sous aucune forme, **ni à un style, une mode ou un genre, qui ne constituent que l'expression d'une esthétique générale** ».



PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR

Comp. *Bruxelles, 26 juillet 2018*

Le fait que l'œuvre examinée ait été le point de départ d'une mode, d'une tendance ou d'un style est sans pertinence quant à sa protection par le droit d'auteur. De même, le fait qu'une œuvre contienne des éléments qui font partie du domaine public est indifférent pourvu que si un objet répond aux canons de la mode, les éléments originaux et protégeables y restent reconnaissables.

Pour l'appréciation de la contrefaçon, les ressemblances importent davantage que les différences. La contrefaçon est établie lorsque les modèles ne diffèrent que par quelques détails et que l'impression d'ensemble qui se dégage du modèle protégé est identique à celle qui se dégage du modèle contrefaisant



PROTECTION PAR DROIT D'AUTEUR



Alexander Mc Queen, Sarabande, 2007

C. PROTECTION COMME MARQUE DE FORME

Le Graal des producteurs d'objets iconiques... mais trois obstacles

1. Pouvoir distinctif

CJCE, 8 avril 2003, Linde, C-53-01 à 53-05; 12 février 2004, C-218/01, 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P; 7 octobre 2004, Mag Instrument, C-136/02

(...) les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative.

Dans ces conditions, plus la forme dont l'enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (...). Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.



C. PROTECTION COMME MARQUE DE FORME

Le Graal des producteurs d'objets iconiques... mais trois obstacles

1. Pouvoir distinctif



Marque tridimensionnelle obtenue en 2013 par PIAGGIO.

Action en nullité introduite en 2014 → la 5^{ème} Chambre des recours annule l'enregistrement en 2021 pour défaut de caractère distinctif.

PIAGGIO introduit un recours contre cette décision et obtient du Tribunal qu'il annule la décision de la Chambre des recours le 29 novembre 2023 (affaire T-19/22).

C. PROTECTION COMME MARQUE DE FORME

Un Graal accessible moyennant trois épreuves...

1. Pouvoir distinctif



MOON BOOT: le Tribunal de l'UE confirme la décision de la Chambre du recours par une décision du 19 janvier 2022, et souligne le défaut de caractère distinctif (affaire T-483/20). Pour le Tribunal, la renommée de la marque constatée sur une partie de l'UE ne signifie pas que ladite marque possède un caractère distinctif intrinsèque.

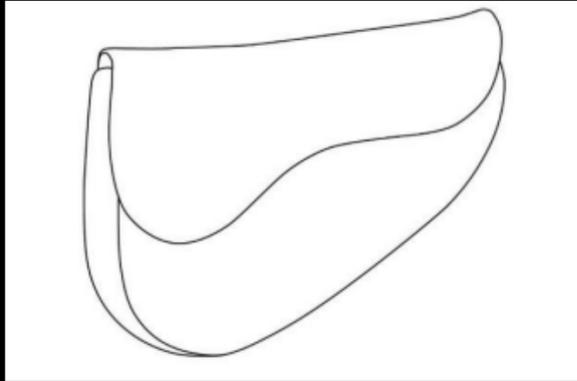
PROTECTION COMME MARQUE DE FORME



Affaire T488-20: Le Tribunal qualifie cette forme de « fantaisiste » et considère qu'elle diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur concerné → caractère distinctif reconnu.



PROTECTION COMME MARQUE DE FORME



Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

Déclare et décide :

1. **Le recours est accueilli en partie ;**
2. **La marque est admise à l'enregistrement pour :**

Classe 9 - Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes, étuis à lunettes ; étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, tablettes, téléphones portables et lecteurs MP3; étuis pour téléphone ; coques de téléphone; chaînes pour lunettes ;

Class 18 - Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux et fourrures; malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; serviettes en cuir ou imitation du cuir; attachés cases et porte documents en cuir et imitation du cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés en cuir ou imitation du cuir; sacs à dos, sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; pochettes (maroquinerie), boîtes en cuir; parapluies; bandoulières en cuir.

3. **La marque est refusée à l'enregistrement pour :**

Classe 18 - Sacs, sacs à main, pochettes (maroquinerie), trousse de voyage (maroquinerie), trousse de toilette et de maquillage (vides);

4. **L'affaire est renvoyée à l'examinatrice, afin qu'elle poursuive l'examen de la demande subsidiaire, fondée sur l'article 7, paragraphe 3, du RMUE.**

PROTECTION COMME MARQUE DE FORME

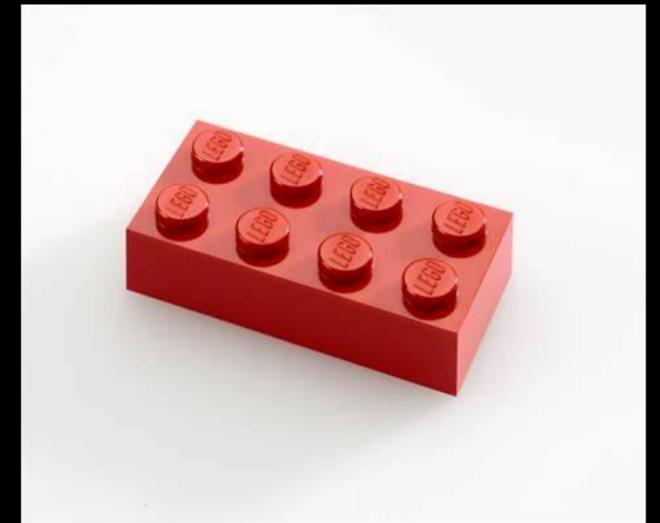
2^e obstacle:

Art. 7, paragraphe 1, sous e), ii), RMUE : « sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ».

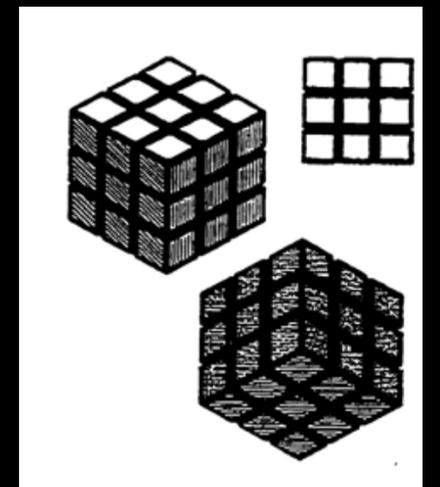
CJUE, 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516

Lorsque la forme d'un produit ne fait qu'incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l'expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d'utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l'Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles de faire l'objet d'une protection de durée limitée, de sorte qu'elles puissent être librement utilisées par la suite par l'ensemble des opérateurs économiques

S'agissant de la forme « nécessaire » à l'obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d'obtenir ce résultat. Il peut ainsi y avoir des formes alternatives, ayant d'autres dimensions ou un autre dessin, permettant d'obtenir le même résultat.



TUE, 24 octobre 2019, T-601/17, Rubik's Brand v. Simba Toys



PROTECTION COMME MARQUE DE FORME

3^e obstacle:

Article 7, paragraphe 1, sous e), RMUE: sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou **par la forme qui donne une valeur substantielle au produit**

TUE, 6 octobre 2011, T 508/08, Bang & Olufsen

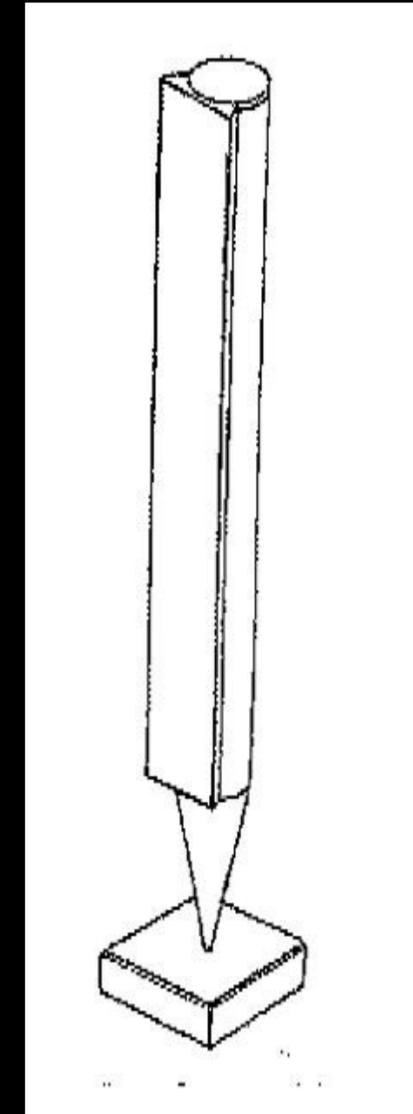
(...) éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d'autres droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption »

« design remarquable et facilement mémorisable ».

« une telle forme est perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en fait un élément substantiel en tant qu'argument de promotion de vente.

(...).

Par ailleurs, il convient d'ajouter que le fait de considérer la forme comme donnant une valeur substantielle au produit n'exclut pas que d'autres caractéristiques du produit, telles que les qualités techniques en l'espèce, puissent conférer également une valeur importante au produit en cause ».



PROTECTION COMME MARQUE DE FORME

CJUE, 23 avril 2020, C-237/19, Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi

« objet mono-monostatique convexe et fabriqué à partir d'un matériau homogène, qui comprend un seul point d'équilibre stable et un seul point d'équilibre instable »

- La perception ou la connaissance du public pertinent relative au produit graphiquement présenté par un signe, qui est exclusivement constitué par la forme de ce produit, peut être prise en compte afin d'**identifier une caractéristique essentielle de cette forme**. Le motif de refus figurant à cette disposition peut être appliqué **s'il résulte d'éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d'acheter le produit en cause est dans une très large mesure déterminé par cette caractéristique**.

- le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition **ne doit pas être systématiquement appliqué** à un signe consistant exclusivement dans la forme du produit **lorsque** ce signe fait l'objet d'une **protection en application du droit des dessins ou modèles** ou lorsque le signe est exclusivement constitué par la forme d'un **article de décoration**.



PROTECTION COMME MARQUE DE FORME

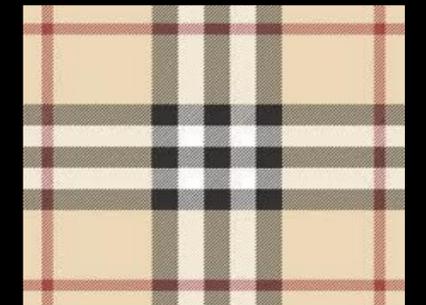
Conclusions AG Szpunar du 22 juin 2017, aff. C-163/16, Christian Louboutin contre Van Haren Schoenen :

« La notion d'une forme qui « donne une valeur substantielle » au produit, au sens de cette disposition, concerne **exclusivement la valeur intrinsèque** de la forme et ne permet **pas de tenir compte de la réputation** de la marque ou de son titulaire ».



Rappr. C.J. Benelux, 14 avril 1989, Burberrys I

Toutefois, « il faut écarter l'influence sur la valeur marchande qui ne résulterait pas de l'attrait esthétique de la forme, mais de l'effet publicitaire lié à sa notoriété comme signe distinctif »





EUTM 002083327



EUTM 004467247