



**REVUE DE JURISPRUDENCE**  
COUR DE JUSTICE

Claire LEONELLI  
27 mars 2024

## 1. Questions préjudicielles

- Epuisement des droits
- Usage dans la vie des affaires

## 2. Décisions d'appel – CJUE

- Effet des accords internationaux
- Représentation devant la Cour

## 3. Recours TUE et chambre de recours EUIPO

- Motifs absolus
- Usage sérieux

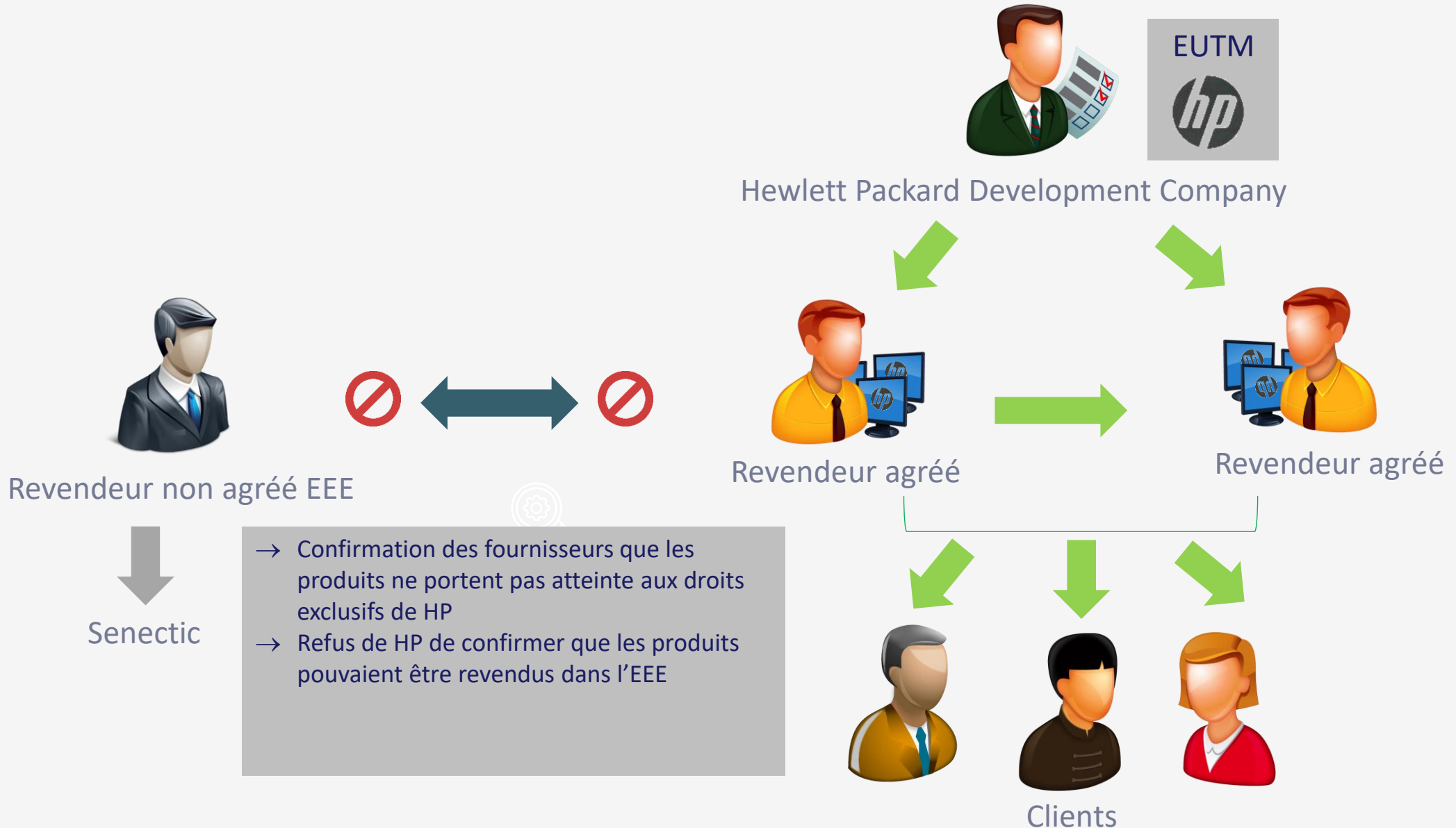


# QUESTIONS PREJUDICIELLES



# EPUISEMENT DES DROITS – CHARGE DE LA PREUVE

AFF. C-367/21 – Hewlett Packard Development Company LP ./.. Senetic S.A. – 18 Janvier 2024



## RAPPEL DES PRINCIPES

### PRINCIPE

Droit exclusif du titulaire de la MUE d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins en l'absence de son consentement.

### EXCEPTION

- ✓ Epuisement des droits pour les produits mis sur le marché dans l'UE ou l'EEE sous cette marque par le titulaire lui-même ou avec son consentement (article 13§1 du RMUE)
- ✓ Pas d'épuisement pour les produits mis sur le marché hors UE ou EEE
- ✓ Epuisement uniquement pour les exemplaires d'un produit donné

### CHARGE DE LA PREUVE

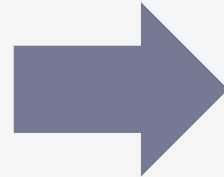
- = Question de droit national
- ✓ Règle selon laquelle la preuve de l'épuisement pèse sur celui qui l'invoque est compatible avec le droit de l'UE
- ✓ MAIS aménagement nécessaire pour respecter le principe de la libre circulation des marchandises

**Q:** la situation de l'espèce justifie-t-elle un aménagement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits ?

VAN DOREN C-244/00

8 avril 2003

- si preuve par le défendeur d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux (ex: distribution exclusive)
- c'est au titulaire de la marque de démontrer que les produits en question ont été mis en circulation hors UE/EEE.



HP C-367/21

18 janvier 2024

Idem si le défendeur établit que :

- produits distribués par un réseau de distribution sélective fermé (pas de revente hors réseau),
- il a acheté les produits dans l'EEE avec la garantie des vendeurs qu'ils pouvaient y être commercialisés,
- aucun marquage des produits relatif au marché de destination
- le titulaire refuse de vérifier ce marché

*A retenir*

*Réseau de distribution exclusive ou sélective  
=  
+ difficile de prouver la contrefaçon de marque*

*En pratique*

- ✓ *Mettre en place un système de marquage permettant d'identifier le marché de destination des produits*
- ✓ *A défaut, difficile de s'opposer aux importations parallèles en cas de réseau de distribution exclusive ou sélective*



# NOTION D'USAGE DANS LA VIE DES AFFAIRES

AFF. C-334/22 - Audi (Support d'emblème sur une calandre) - 25 janvier 2024

**Audi**



**vs**

Personne physique vendant sur Internet des pièces détachées pour véhicules dont des calandres, adaptées et conçues pour d'anciens modèles de véhicules automobiles Audi, comportant un élément conçu pour la fixation de l'emblème d'Audi.





## RAPPEL DES PRINCIPES

### Art 9, § 2, a) et b) RMUE

Monopole d'interdiction du titulaire d'une MUE

=

- usage dans la vie des affaires en l'absence de son consentement, et
- double identité (signe + produits ou services identiques), ou
- similitude (signe et/ou produits ou services) + mais risque de confusion

### Art 9, § 2, c) RMUE

Monopole d'interdiction du titulaire d'une MUE renommée

=

- usage dans la vie des affaires en l'absence de son consentement,
- d'un signe identique ou similaire, sans égard au principe de spécialité,
- si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice

### Article 14 § 1 c) RMUE

Titulaire d'une MUE ne peut interdire à un tiers:

- ✓ l'usage dans la vie des affaires de cette marque
- ✓ pour désigner ou mentionner des produits ou services comme étant ceux de ce titulaire (notamment si l'usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service (par ex. en tant qu'accessoire ou pièce détachée)).

**Q:** la situation de l'espèce (1) caractérise-t-elle un usage à titre de marque et (2) peut-elle bénéficier de l'exception de l'art. 14 §1 c) du RMUE ?

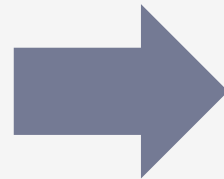
## JURISPRUDENCE ANTERIEURE

Usage dans la vie des affaires =

→ usage dans le cadre d'activités commerciales

→ + atteinte ou risque d'atteinte aux fonctions de la marque:

- garantie de provenance du produit ou du service
- garantie de qualité du produit ou du service,
- fonction de communication,
- fonction d'investissement,
- fonction de publicité.



## Audi C-334/22

25 janvier 2024

(1) Oui, il s'agit d'un usage dans la vie des affaires susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque puisque le public peut faire le lien entre la pièce détachée et le titulaire de la marque (appréciation juge national).

(2) Non, l'exception de l'art 14 §1 c) RMUE n'est pas applicable ici, l'objectif étant de reproduire d'une manière aussi fidèle que possible un produit du titulaire et non de désigner ses produits (peu importe les contraintes techniques éventuelles).

## *A retenir*

- ✓ *La « clause de réparation » prévue par l'art. 20 §2 b) du Règlement (CE) n° 6/2002 n'existe pas en droit des marques.*
- ✓ *Elle s'applique sans préjudice du droit de l'Union en matière de marques auquel elle ne déroge pas.*
- ✓ *Rappel: selon cet article, le titulaire d'un D&M sur une pièce détachée ne peut empêcher la mise sur le marché par un tiers de pièces détachées de rechange destinées à la réparation d'un produit et à lui rendre son apparence initiale.*



# APPELS DES DECISIONS TUE



# D&M – EFFET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

AFF C-382/21 P – EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann – 27 février 2024

Recours CJUE

TUE : annulation de la décision de l'EUIPO

EUIPO : refuse la priorité car antérieure + 6 mois à la date de dépôt

Dépôt de 12 EU D&M revendiquant une priorité fondée sur une demande internationale de brevet PCT



Lacune de l'art 41 §1 du règlement No 6/2002 car pas de délai pour revendiquer la priorité d'une « demande internationale de brevet » dans le cadre d'une demande postérieure de dessin ou modèle.

Lacune à combler en faisant application de l'art 4 de la Convention de Paris 83 => réf. à la nature du droit antérieur qui détermine la durée d'un tel délai de priorité, soit douze mois ici.

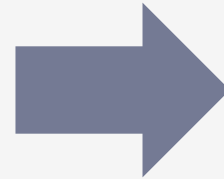
# D&M – EFFET DIRECT DES ACCORDS INTERNATIONAUX <sup>/c law</sup>

AFF C-382/21 P – EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann – 27 février 2024

## POSITION EUIPO

L'EUIPO reproche au TUE :

- (1) d'avoir procédé à une application directe de l'article 4 de la Convention de Paris 83, en écartant l'application de la disposition claire et exhaustive de l'article 41 §1 du règlement No 6/2002,
- (2) pour la remplacer par une interprétation erronée de cet article 4.



C-580/22

27 février 2024

Règles de l'art. 4 de la Convention de Paris 83 sont incorporées aux ADPIC.

Pas d'effet direct à la Convention de Paris 83 comme aux ADPIC.

Droit de priorité pour effectuer le dépôt d'une demande de EU D&M est régi par l'article 41 du Règlement No 6/2002.

Or, si celui-ci peut être interprété à la lumière d'accords internationaux, l'art. 4 de la Convention de Paris 83 ne permet pas de revendiquer la priorité d'une demande de brevet antérieure lors du dépôt d'une demande de D&M postérieure.



## *A retenir*

- ✓ *Selon la Convention de Paris, seul un modèle d'utilité (et non un brevet) peut donner droit de priorité pour une demande de D&M.*
- ✓ *Le délai de priorité est alors de six mois.*

# REPRÉSENTATION DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'UE /c law

AFF C-580/22 - bonnanwalt Vermögens ./. EUIPO - 30 janvier 2024

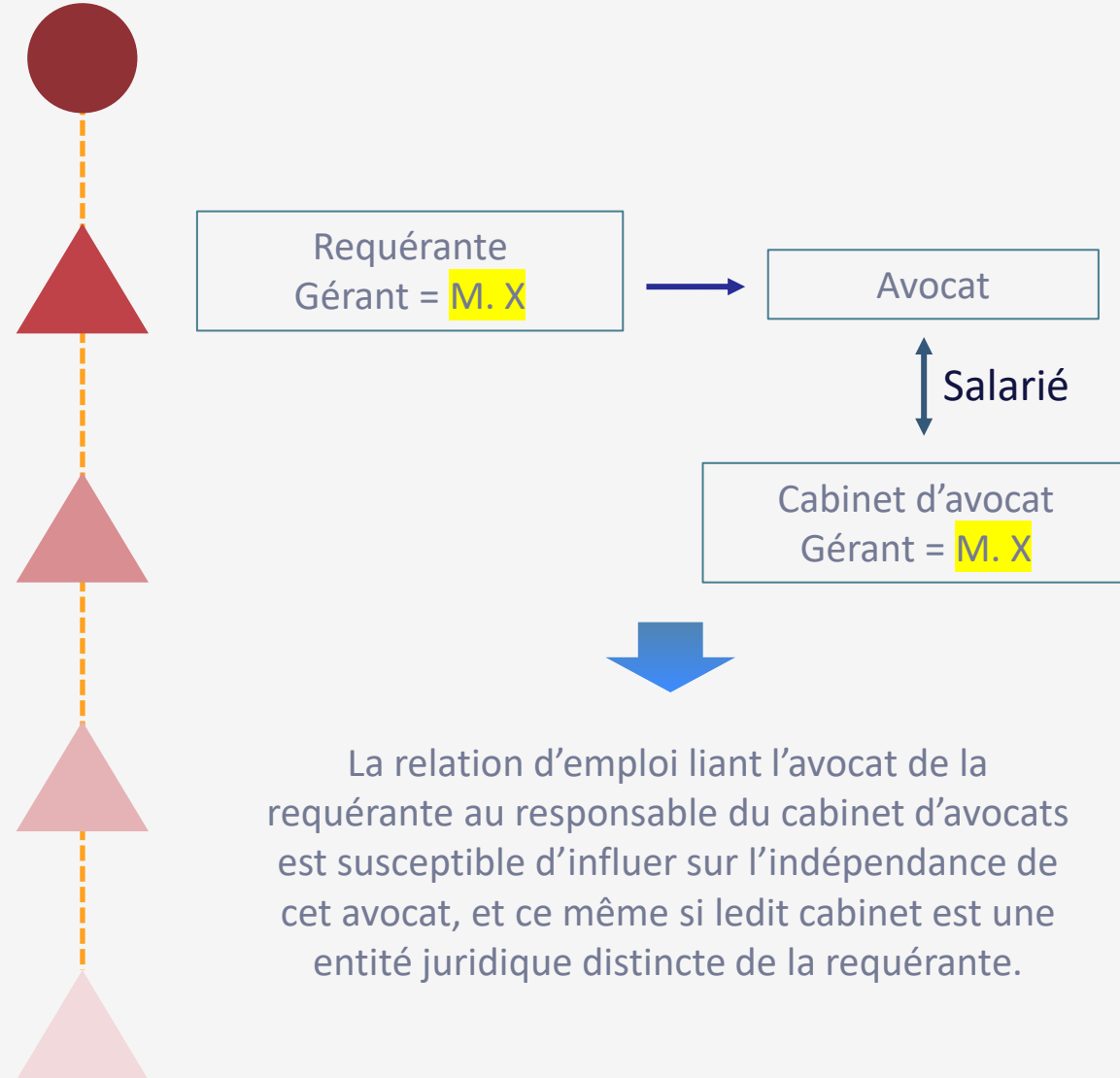
Recours CJUE

TUE : irrecevabilité du recours car la requérante n'était pas dûment représentée par un avocat.

Chambre de recours EUIPO : déchéance partielle pour tous les produits/services, sauf « Diffusion d'émissions et de programmes d'actualités » (classe 41)

Division d'annulation EUIPO : déchéance partielle pour tous les produits/services, sauf « Production et diffusion d'émissions et de programmes d'actualités » (classe 41)

Action en déchéance pour défaut d'usage devant l'EUIPO



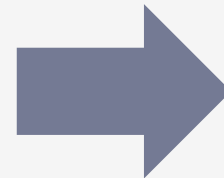


### PRINCIPES ET APPLICATION

Art. 19 du statut CJUE: hors EM et institution, représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un EM ou d'un EM de l'EEE.

L'objectif de la mission de représentation par un avocat consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance (CJUE, aff. C-529/18 P et C-531/18 P)

L'avocat, y compris collaborateur salarié ou non salarié, bénéficie d'une présomption simple d'indépendance.



C-580/22

30 janvier 2024

Annulation de la décision du TUE pour erreur de droit.

La collaboration de l'avocat de la requérante avec son représentant légal et gérant ne saurait en elle-même remettre en cause la présomption d'indépendance dont bénéficie cet avocat.

Des éléments concrets démontrant la dépendance sont nécessaires. Or, ces éléments font ici défaut.

*Décision similaire à intervenir !!*

- Aff. C-776/22 « Studio Legale Ughi e Nunziante »
- Requérante = cabinet d'avocats, représenté par ses propres membres
- TUE : requête irrecevable
- Pourvoi recevable
  
- A suivre en 2024

# RECOURS TPUE et Chambre de recours EUIPO



# MOTIFS ABSOLUS – MARQUE TRIDIMENSIONNELLE

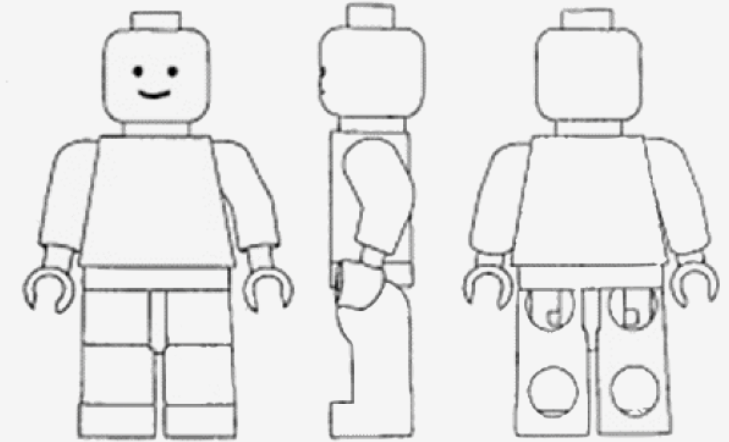
AFF. T-297/22 – BB Services/EUIPO – Lego Juris – 6 décembre 2023

Recours CJUE

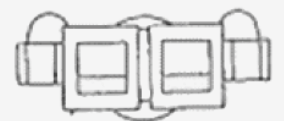
TUE : rejet du recours

EUIPO : rejet de la demande en nullité

Demande en nullité au motif que la MUE consiste exclusivement, d'une part, en une forme imposée par la nature même du produit et, d'autre part, en une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique



MUE tridimensionnelles enregistrées sur le fondement d'un caractère distinctif acquis par l'usage



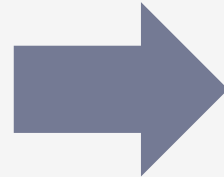
## PRINCIPES

Art. 7 §1 e) du règlement n° 40/94 interdit l'enregistrement des signes constitués exclusivement :

i) par la forme imposée par la nature même du produit

ou

ii) par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique



T-297/22

6 décembre 2023

→ MUE non exclusivement constituées par la forme imposée par la nature même du produit.

Ici, les MUE présentent des éléments essentiels ornementaux et de fantaisie non inhérents à la fonction de figurine-jouet ou de construction emboîtable.

→ MUE non exclusivement constituées par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Les éléments ornementaux ou de fantaisie des MUE sont essentiels et non nécessaires à l'obtention d'un résultat technique

# MOTIFS ABSOLUS – MARQUE DE MOUVEMENT

BoA R 314/2023-2 et R 315/2023-2 – SAVENCIA SA/EUIPO – Fromage découpé et arrangé en forme de cœur – 20 septembre 2023



Marques refusées à l'enregistrement pour défaut de caractère distinctif (art. 7 § 1 b) RMUE)



L'idée de couper un fromage ovale sur une planche en bois autour de laquelle sont disposés d'autres aliments, pour faire apparaître une forme de cœur, telle qu'elle est représentée visuellement dans la demande de marque, ne sera pas perçue comme indiquant l'origine commerciale des fromages, mais plutôt comme une suggestion de présentation.

# USAGE SERIEUX – MARQUE INDIVIDUELLE VS CERTIFICATION

AFF. T-774/21 – DPG Deutsche Pfandsystem GmbH /EUIPO – 6 septembre 2023

MUE antérieure	MUE opposée
	
Classes 35, 39, 40 et 42 (en lien avec la gestion des déchets et le recyclage)	Classes 35, 40 et 42
EUIPO division d'opposition: Rejet de l'opposition intégralité car absence de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure.	
EUIPO BoA: Rejet du recours – Pas preuve d'un usage sérieux conformément à la fonction essentielle des marques individuelles, à savoir celle d'indiquer l'origine commerciale des produits et des services pour lesquels le signe a été enregistré.	

# USAGE SERIEUX – MARQUE INDIVIDUELLE VS CERTIFICATION

AFF. T-774/21 – DPG Deutsche Pfandsystem GmbH /EUIPO – 6 septembre 2023

T-774/21

- Usage sérieux = usage conforme à la fonction essentielle, c'est-à-dire garantir l'identité d'origine des produits ou des services.
- Tel n'est pas le cas des usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
- Tel n'est pas le cas non plus si le public pertinent perçoit la marque individuelle comme un signe qui vise à certifier la composition ou la qualité des produits ou des services, sans pour autant garantir aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d'une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis.
- Or, ici, les preuves d'usage = apposition par les tiers de la marque sur l'emballage de leurs propres produits pour montrer qu'ils participent au système de recyclage mis en place par le requérant.  
≠ garantie d'origine des services du requérant.







THE LUXEMBOURG  
IP&IT FIRM.

**Claire LEONELLI**

Partner

Avocat à la Cour

[cl@claw.lu](mailto:cl@claw.lu)

[www.claw.lu](http://www.claw.lu)

