



NEWSLETTER

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Mars 2025



SOMMAIRE

ACTUALITÉ

- L'Outil *Similarity* de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle : un facteur décisif dans l'appréciation du risque de confusion. **p.2**
- Quand un fournisseur devient « producteur » : la CJUE apporte des précisions en matière de responsabilité des produits défectueux. **p.4**
- Une « Barrière » à la contrefaçon. **p.6**
- Précisions sur les conséquences attachées au formalisme du contrat d'auteur. **p.8**
- Quand la vodka « CHOPIN » défend sa renommée. **p.10**
- Nullité de la marque « *Insomnia Energy* » à la demande du titulaire de la marque de renommée « *MONSTER Energy* » : l'indifférence de l'absence de reprise de l'élément dominant. **p.13**
- La compétence du juge judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique. **p.14**

L'OUTIL *SIMILARITY* DE L'OFFICE DE L'UNION EUROPEENNE POUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : UN FACTEUR DECISIF DANS L'APPRECIATION DU RISQUE DE CONFUSION

*Dans une décision du 24 octobre 2024, la division d'annulation de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rejeté la demande d'annulation formée à l'encontre de la marque « SYMPHONY 6 », en s'appuyant notamment sur les résultats fournis par son outil *Similarity*, démontrant ainsi l'importance croissante de cet outil dans l'appréciation du risque de confusion (EUIPO, 24 octobre 2024, C 55 634).*

1. L'utilisation de l'outil *Similarity* dans les procédures devant l'EUIPO

En l'espèce, une société allemande sollicitait l'annulation de la marque de l'Union européenne « SYMPHONY 6 » sur le fondement de sa marque antérieure « Symphonie ». Les marques étaient enregistrées respectivement pour du vin et du gin en classe 33.

Selon la requérante, il existait un risque de confusion entre les signes puisque les produits visés par les deux marques étaient des boissons alcoolisées, régulièrement distribuées et consommées dans les mêmes lieux. A l'appui de son argumentation, la requérante communiquait notamment un extrait de l'outil de comparaison des produits et services de l'EUIPO, « **SIMILARITY** ».

La division d'annulation de l'EUIPO a toutefois rejeté la demande.

En effet, si cet outil est régulièrement mis à jour afin de refléter l'évolution de la jurisprudence européenne, la version de l'outil utilisée par la requérante identifiant le vin et le gin comme similaires, datait du 3 novembre 2022.

Or, entre temps, plusieurs arrêts du Tribunal de l'Union européenne avaient retenu que le gin et le vin n'étaient pas similaires¹ et ces décisions avaient été intégrées à l'outil le 13 mai 2024.

2. L'Impact de l'outil *Similarity*

Cette décision met en lumière une évolution notable dans l'utilisation de l'outil par l'EUIPO. En effet, dans cette décision, l'EUIPO étend la portée de cet outil en indiquant notamment que :

- L'outil « **doit être suivi** par les examinateurs » ;
- « **La date pertinente pour apprécier le risque de confusion étant la date à laquelle la décision de nullité est prise, la division d'annulation doit suivre le résultat de l'outil de similitude sur la comparaison des produits et des services tel qu'il apparaît à la date de cette décision** ».

Une telle obligation à la charge des examinateurs est surprenante. En effet, il est clairement précisé sur la page d'accueil de l'outil *Similarity* que :

« L'outil est conçu pour refléter la pratique adoptée par lesdits offices de la PI; **toutefois, les comparaisons qu'il effectue NE sont JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTES** pour aucune entité quelle qu'elle soit »

¹ 18/06/2008, T-175/06, MEZZOPANE / MEZZO ; 03/10/2012, T-584/10, TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO / MATADOR ; (29/04/2009, T-430/07, MONTEBELLO RHUM AGRICOLE / MONTEBELLO, et 18/07/2013, R 233/2012 G, PAPAGAYO ORGANIC

Cette approche rend plus complexe la tâche des parties, qui doivent démontrer la similarité des produits en se basant sur des données concrètes, tout en prenant en compte les conclusions de l'outil *Similarity*.

Contester les résultats fournis par l'outil pourrait ainsi s'avérer particulièrement complexe.

La décision de l'EUIPO de rejet de la demande d'invalidation de la marque « SYMPHONY 6 » démontre l'importance de l'outil *Similarity* pour évaluer le risque de confusion. Par sa capacité à actualiser les critères de comparaison et à refléter les tendances du marché, cet outil devient essentiel ou, à tout le moins, incontournable dans la protection des marques.



QUAND UN FOURNISSEUR DEVIENT « PRODUCTEUR » : LA CJUE APPORTE DES PRECISIONS EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PRODUITS DEFECTUEUX

Par un arrêt du 19 décembre 2024 (C-157/23, Ford Italia), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé la notion de « producteur » au sens de la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

La Cour a jugé que le fournisseur d'un produit défectueux peut être tenu responsable même s'il n'a pas matériellement apposé son nom ou sa marque sur le produit, dès lors que le nom de ce fournisseur coïncide avec la marque du fabricant et qu'il a exploité cette coïncidence pour se présenter implicitement comme responsable de la qualité du produit.

1. L'affaire Ford Italia : de la vente d'un véhicule à la responsabilité du fournisseur

Les faits sont relativement simples : un consommateur a acheté un véhicule Ford fabriqué par Ford WAG (Allemagne) et distribué en Italie par Ford Italia SpA auprès du concessionnaire Stracciari SpA, en Italie.

A la suite d'un accident de la route, le consommateur a engagé une action contre Stracciari SpA (le concessionnaire) et Ford Italia (le fournisseur), en réparation du préjudice subi.

Ford Italia conteste sa responsabilité, arguant qu'elle n'a pas fabriqué le véhicule et ne peut être considérée comme son producteur. Elle souligne que Ford WAG est clairement identifié comme le fabricant sur la facture et que, conformément à l'article 3§3 de la directive 85/374, seul le véritable producteur peut être tenu responsable.

La Corte Suprema di Cassazione (l'équivalent de la Cour de cassation en Italie) a saisi la CJUE pour trancher la question préjudicielle suivante :

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 s'oppose-t-il à l'interprétation qui étend au fournisseur la responsabilité du producteur, même si le fournisseur n'a pas matériellement apposé sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, pour la seule raison que le nom, la marque ou un autre signe distinctif du fournisseur coïncide en tout ou en partie avec ceux du producteur ?

2. L'interprétation de la CJUE : une responsabilité élargie du fournisseur

a. La notion de « producteur » en droit de l'Union européenne

L'article 3§1 de la directive 85/374 définit le « producteur » comme :

- Le fabricant d'un produit fini ;
- Le producteur d'une matière première ;
- Le fabricant d'une partie composante ;
- Toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit.

La CJUE a rappelé que l'objectif de cette directive est de protéger le consommateur en facilitant son recours contre toute personne impliquée dans la mise sur le marché d'un produit défectueux.

b. Une interprétation large de « l'apposition de marque »

Ford Italia soutenait qu'elle ne pouvait pas être considérée comme producteur car elle n'avait pas matériellement ajouté son nom ou sa marque sur les véhicules Ford.

Cependant, la CJUE a adopté une lecture extensive de la notion de « producteur » :

- L'apposition matérielle du nom ou du logo sur un produit n'est pas la seule condition pour être qualifié de producteur ;
- Un fournisseur dont le nom ou un élément distinctif coïncide avec la marque apposée par le fabricant peut être considéré comme se présentant comme producteur ;
- Ce fournisseur suscite, par cette coïncidence, une confiance chez le consommateur comparable à celle qui existerait si le produit était vendu directement par le producteur.

c. Ford Italia s'est-elle présentée comme producteur ?

La CJUE a considéré que Ford Italia avait :

- Utilisé la marque Ford, qui figure à la fois dans sa propre dénomination sociale et sur le produit ;
- Distribué les véhicules sous cette marque, donnant au consommateur une impression de responsabilité ;
- Bénéficié de la réputation et de la notoriété de la marque Ford pour assurer la commercialisation des véhicules en Italie.

Ainsi, bien que Ford Italia n'ait pas directement fabriqué les véhicules, elle a exploité cette coïncidence de noms pour se présenter comme responsable de la qualité du produit.

La CJUE en conclut que Ford Italia devait être assimilée à un producteur, et pouvait donc être tenue responsable des défauts du véhicule.

3. Une protection renforcée pour le consommateur

Cette décision vient ainsi préciser la notion de « producteur » en y incluant les fournisseurs dont le nom coïncide avec la marque du produit, dès lors qu'ils participent à la commercialisation et profitent de la notoriété de cette marque, sans pourtant être les fabricants directs.

Les distributeurs qui vendent en Europe devront être particulièrement vigilants dès lors que l'utilisation d'une marque identique ou similaire à celle de leur cocontractant les expose à être considérées comme producteur et voir leur responsabilité engagée.

La CJUE rappelle également que le consommateur ne doit pas être contraint d'identifier le véritable producteur. Il peut choisir d'assigner directement le fournisseur qui lui a vendu le produit, sans devoir prouver qui est le fabricant réel.

UNE « BARRIÈRE » A LA CONTREFAÇON

Meta a été condamnée à mettre en place un filtrage de publicités utilisant sans autorisation la marque « Barrière » pour promouvoir des jeux en ligne sur Facebook, Messenger et Instagram. Cette obligation de filtrage n'ayant pas été respectée par Meta, elle a été assortie d'une astreinte.

1. Un filtrage ordonné sur le fondement de l'article L716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle

Dans une première ordonnance rendue sur requête le 11 janvier 2024, a été ordonnée à Meta la mise en œuvre de moyens pour prévenir la diffusion de publicités reproduisant les marques du groupe Barrière pour promouvoir des jeux de casino en ligne sur ses plateformes.

a. La vraisemblance de la contrefaçon des marques du groupe Lucien Barrière

Dans son ordonnance du 24 avril 2024, rendue suite au référé-rétractation de Meta qui demandait (i) la caducité de l'ordonnance du 11 janvier 2024 et (ii), à titre subsidiaire, la réformation de cette dernière, la juridiction revient sur les conditions d'application de l'article L716-4 du Code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel les mesures de filtrage ont été ordonnées.

Plus précisément, le juge estime que le groupe Barrière produit suffisamment d'éléments démontrant que des publicités pour des jeux d'argent en ligne représentant ses marques ont été diffusées sur Facebook, Messenger et Instagram sans son autorisation. La vraisemblance de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du groupe Barrière serait ainsi rapportée.

b. Meta : un intermédiaire de la contrefaçon

Pour ordonner à Meta de filtrer les contenus litigieux, le juge retient que Meta agit en qualité d'intermédiaire des contrefacteurs (au sens de l'article L716-4-6 al. 1 précité). Il estime en effet que cette qualité découlerait du fait que Meta permettrait la publication sur ses plateformes des publicités contrefaisantes. Aussi, du fait de cette qualité, Meta peut se voir ordonner les mesures provisoires visées à l'article L716-4-6 précitées, et notamment, les mesures destinées à faire cesser ou prévenir une atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle. Le juge précise à cette occasion que la responsabilité de Meta dans ces atteintes n'a pas à être démontrée, ni le fait que Meta ait eu un rôle actif ou passif ou encore sa qualité d'hébergeur ou d'éditeur.

2. Les contours de la mesure de filtrage

La première ordonnance du 11 janvier 2024 définit les critères du filtrage ordonné à Meta, précisés par le juge en avril et assortis d'une astreinte par l'ordonnance de septembre dernier.

a. Un filtrage encadré

Pour apprécier si le filtrage ordonné à Meta constituerait une obligation générale de surveillance – prohibée au visa de l'article 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 et de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 – le juge se réfère notamment aux « standards publicitaires » de Meta. Meta disposant d'un système automatisé d'identification des contenus non conformes à ses standards, le juge estime qu'elle dispose des moyens techniques lui permettant de mettre en place la mesure de filtrage ordonnée, sans surveillance généralisée.

Le juge fait également à cette occasion, référence à l'ampleur de la diffusion des publicités litigieuses pour justifier le caractère nécessaire et proportionné des mesures ordonnées.

L'ordonnance du 24 avril 2024 précise tout de même les conditions de la mesure de filtrage, s'agissant en particulier des signes contrefaisants, de la durée de la mesure et de sa portée territoriale.

b. Un filtrage sous astreinte

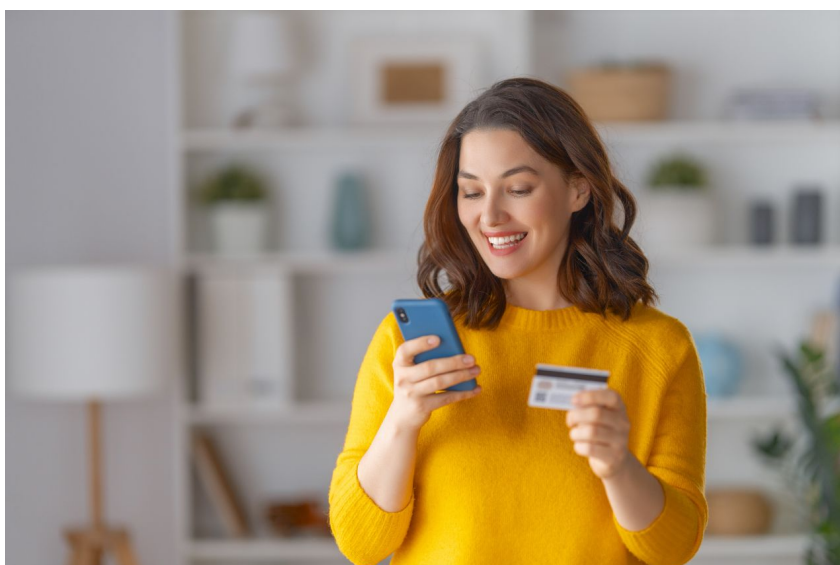
A l'été 2024, le groupe Barrière a assigné Meta pour que soit fixée une astreinte de 10 000 euros par publication diffusée en violation de la mesure de filtrage ordonnée à Meta. Dans son ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution estime que Meta aurait mis en place un filtrage *a posteriori* et qu'elle ne justifierait pas d'un obstacle technique empêchant de prévenir la diffusion. Dans ces circonstances, à défaut pour Meta de respecter l'obligation de prévention de diffusion des publicités litigieuses, le juge de l'exécution assortit l'obligation résultant de l'ordonnance du 24 avril 2024 d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard.

En qualifiant Meta d'intermédiaire de la contrefaçon, le juge précise l'articulation des dispositions spécifiques aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle et celles relatives aux hébergeurs.

[Tribunal judiciaire de Paris, 10 septembre 2024, n°24/81228, Groupe Lucien Barrière / Meta Platforms Ireland Limited](#)

[Tribunal judiciaire de Paris, 3^{ème} chambre, 3^{ème} section, 24 avril 2024, n°24/02349, Meta Platforms Ireland / Groupe Lucien Barrière](#)

[Tribunal judiciaire de Paris, 11 janvier 2024, Groupe Lucien Barrière / Meta Platforms Ireland Limited](#)



PRECISIONS SUR LES CONSEQUENCES ATTACHEES AU FORMALISME DU CONTRAT D'AUTEUR

Par un arrêt du 18 septembre 2024, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur les conséquences attachées aux mentions « obligatoires » prescrites par l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle (cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 18 septembre 2024, n° 20/03143).

Dans cette affaire, qui opposait un célèbre auteur-compositeur de rap à son ancien label, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a eu l'occasion de rappeler les conséquences attachées au non-respect des dispositions issues de l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit en son premier alinéa que *« la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée »*.

1. Les faits : du label à l'auto édition

Un auteur-compositeur-interprète de musique avait conclu avec un label une série de contrats dans le cadre de la réalisation d'un album : pacte de préférence, contrats de cession et contrat d'enregistrement.

Les relations entre l'auteur et son label se dégradent et l'auteur, souhaitant éditer ses créations dans sa propre structure, assigne le label en nullité du pacte de préférence et des contrats d'édition, notamment pour violation des dispositions de l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

2. « Délimitation » des droits cédés : l'interprétation du formalisme imposé par le Code de la propriété intellectuelle

Devant la Cour d'appel, l'auteur-compositeur soutient notamment que le pacte de préférence ne satisfait pas aux conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle en ce qui concerne la « *délimitation* » des droits cédés.

Plus précisément, l'auteur-compositeur se prévaut de l'absence de détermination suffisamment précise de la nature des droits cédés pour obtenir la nullité du contrat.

Pour écarter cet argument, la Cour procède en deux temps en :

- Enonçant que les dispositions de l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle *« ne sont pas édictées à peine de nullité »* ;
- Estimant que *« nonobstant la grande étendue des droits couverts par la clause, laquelle n'est pas prohibée, la destination des droits cédés est déterminable, visant toutes les formes et moyens d'exploitation, outre la totalité du droit de reproduction et de représentation »*.

Elle ajoute également que *« la clause est tout autant délimitée géographiquement, visant certes « l'univers entier », et comporte bien une précision de durée étant égale à la durée de protection des droits d'auteur »* de sorte que le pacte de préférence respecte les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, la Cour semble retenir une approche libérale de l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, en estimant que la référence à la « totalité du droit exclusif d'exploitation de l'œuvre, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit » ainsi que « la totalité des droits de reproduction et la totalité du droit de représentation » faite dans la clause du pacte de préférence suffit à délimiter la « destination », ainsi que l'étendue des droits cédés.

3. La référence à des catégories définies par la SACEM suffit à remplir l'exigence de mention du genre des œuvres du pacte de préférence

L'appelant soutient également que le pacte de préférence doit être annulé, notamment en ce qu'il ne détermine pas précisément le genre d'œuvres visées conformément à l'article L132-4 du Code de la propriété intellectuelle (selon lequel seule est « *licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés* »).

A cet égard, l'article mentionne au titre des genres des œuvres pour lesquelles un droit de préférence est accordé :

« œuvres de variété (comprenant seulement la musique, comprenant seulement les paroles ou comprenant parole et musique) ; / Musiques de films de cinéma ou de télévision ; / Musiques de messages publicitaires audiovisuels et/ou radiophoniques ; / Comédies musicales »

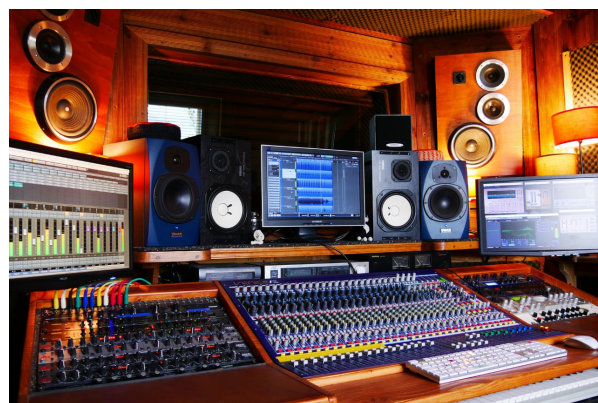
Or, en l'espèce, la Cour estime que la clause détermine suffisamment le genre des œuvres visées dès lors que cette stipulation renvoie à des « *catégories précisément énumérées et définies par la SACEM* ».

4. La cession du droit d'adaptation audiovisuelle dans un document non-distinct n'est pas une cause de nullité du contrat d'édition

L'appelant se prévaut, enfin, de la nullité des contrats d'édition en ce que ces dernières contiennent, en contrariété avec la lettre du troisième alinéa de l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, une cession du droit d'adaptation audiovisuelle.

Or, ledit texte précise que « *les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée* ».

La Cour écarte cependant cet argument en (i) rappelant que ces dispositions ne sont prévues que dans un but probatoire et (ii) estimant que, à supposer qu'une telle cession fût nulle, cette dernière n'aurait pas rejailli sur le contrat d'édition, « *ne s'agissant pas d'un élément essentiel* » de ce dernier.



QUAND LA VODKA « CHOPIN » DEFEND SA RENOMMEE

La chambre de recours de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle) a récemment rejeté une demande de marque de l'Union européenne « CHOPIN » déposée en classes 29, 30 et 32 notamment pour des chocolats, divers gâteaux et boissons non alcoolisées, arguant qu'un tel dépôt était constitutif de parasitisme commercial à l'encontre de la marque de renommée du même nom, exploitée pour de la vodka (EUIPO, chambre de recours, 13 février 2025, R 304/2024-5)

1. L'Affaire « CHOPIN » : Chocolat versus Vodka

Le 15 mars 2022, une société de droit espagnol a déposé une demande de marque verbale de l'Union européenne « CHOPIN » auprès de l'EUIPO, afin de désigner une gamme de produits alimentaires et des boissons non alcoolisées (en classes 29, 30 et 32). Cette demande couvrait notamment les boissons à base de lait, les viennoiseries, le chocolat et les boissons aux fruits.

Le 27 juin 2022, la société de droit polonais, Podlasie Vodka Factory « Polmos » SA, titulaire de plusieurs marques antérieures et notamment d'une marque de l'Union européenne verbale « CHOPIN », déposée pour des « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » en classe 33, a formé opposition à cet enregistrement.

Selon l'opposante, l'usage du signe « CHOPIN » pour des produits alimentaires en classes 29, 30, 32, permettrait au déposant ultérieur de tirer indûment profit de la renommée invoquée de sa marque antérieure du même nom.

Le 22 décembre 2023, la division d'opposition de l'EUIPO a fait droit à l'opposition en approuvant l'argumentaire de l'opposante, considérant que le signe « CHOPIN » pour des produits alimentaires permettrait au déposant ultérieur de tirer profit de la renommée et de l'attractivité de la marque de vodka.

A la suite du recours du déposant, la chambre de recours s'est, elle aussi, prononcée sur cette affaire.

2. L'application par l'EUIPO des critères de la marque de renommée

L'article 8(5) du Règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) permet au titulaire d'une marque jouissant d'une renommée dans l'Union, de pouvoir s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque identique ou similaire, alors même que les produits et services en cause ne sont pas identiques ou similaires.

A ce titre, le titulaire revendiquant la protection d'une marque antérieure doit :

- Démontrer la renommée de sa marque (1) ;
- Démontrer que le public pertinent est susceptible d'établir un « lien » entre les marques en présence, sans pour autant les confondre (2) ;
- Démontrer que l'usage sans juste motif de la marque par le déposant ultérieur lui permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice (3).

a. L'appréciation de la renommée de la marque antérieure « CHOPIN »

Afin de bénéficier de cette protection, l'opposant doit démontrer que sa marque jouit d'une renommée auprès du public pertinent dans l'Union européenne.

Par ailleurs, à la demande du déposant, le titulaire de la marque antérieure a été contraint de démontrer – avec succès – l’usage sérieux de sa marque antérieure, enregistrée depuis plus de 5 cinq ans au moment de l’introduction de la demande de marque contestée.

Dans cette affaire, la chambre de recours de l’EUIPO a retenu que la marque « CHOPIN » jouissait effectivement d’une renommée avérée en Pologne et en Europe pour la vodka, sur la base des éléments suivants :

- **Des preuves de ventes importantes** (notamment 180 factures démontant la vente de milliers de bouteilles) dans plusieurs États membres de l’Union européenne, en Pologne mais également notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni ou encore en Lettonie.
- **Des investissements marketing et publicitaires continus**, avec des campagnes publicitaires dans de grands magazines, des partenariats et parrainages d’événements et de salons célèbres.
- **Des études de marché**, démontrant une forte association du terme « CHOPIN » avec la vodka parmi les consommateurs sollicités (80 % des consommateurs réguliers de vodka polonais identifient « CHOPIN » comme une marque de vodka).
- **Des décisions judiciaires**, confirmant le statut de marque de renommée en Pologne.

Ainsi, la chambre de recours a confirmé la décision de la chambre d’opposition de l’EUIPO, selon laquelle la marque « CHOPIN » bénéficie d’une renommée suffisante lui permettant de bénéficier de la protection renforcée de l’article 8(5) du RMUE.

b. L’évaluation du lien entre les marques en conflit

La jurisprudence européenne a établi une liste non exhaustive de critères permettant de déterminer si un « lien » existe entre des marques en conflit. Au regard de ces critères, la chambre de recours a confirmé l’existence de ce lien en raison de :

- **L’identité ou du degré de similitude des signes en cause** : en l’espèce, les deux signes sont identiques ;
- **Le degré de renommée de la marque antérieure** : la renommée de la marque antérieure est reconnue comme étant particulièrement forte dans le domaine des spiritueux ;
- **Le degré de proximité (et non de similarité) entre les produits désignés par les marques en conflit** : bien que les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ne soient pas directement concurrents des boissons alcoolisées, la chambre de recours a considéré qu’ils **partageaient des circuits de distribution communs** (supermarchés, restaurants, bars) ;
- **Le caractère distinctif de la marque antérieure** : la chambre de recours considère que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen en ce qui concerne la vodka, doublé d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage long et intensif pour de la vodka sur le marché polonais ;
- **Le contexte de consommation** : les produits alimentaires en cause peuvent être associés aux spiritueux (exemple : cocktails à base de chocolat et de vodka), renforçant le lien dans l’esprit du consommateur.

c. Le risque de préjudice

Les atteintes contre lesquelles le RMUE assure une protection sont :

- Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure ;
- Le préjudice porté à la renommée de cette marque ;
- Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, à savoir un « parasitisme » sur la renommée de la marque.

C'est cette dernière atteinte qui était invoquée par l'opposante.

Le requérant peut seulement démontrer un seul des trois préjudices précités.

La chambre de recours a rappelé que le parasitisme sur la renommée d'une marque est *« le risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetée par cette dernière soient transférées aux produit et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée »*.

Le préjudice n'a pas à être réel ou actuel, mais il peut seulement être prévisible.

En l'espèce, l'EUIPO a considéré que l'usage du terme « CHOPIN » par le déposant de la marque ultérieure pour des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées aurait pour effet de lui permettre de tirer un **profit indu de la renommée de la vodka « CHOPIN »** exploitée par le titulaire de la marque antérieure, en raison :

- **De l'attractivité publicitaire de la marque antérieure**, qui aurait bénéficié indûment aux produits du déposant sans effort marketing équivalent ;

- **De la captation d'une partie du prestige de la marque de vodka ;**
- **Du détournement potentiel du pouvoir d'attraction de la marque**, qui aurait pu conduire certains consommateurs à attribuer les caractéristiques des produits de l'opposante à ceux du déposant.

Enfin, le déposant n'a fait la preuve d'aucun « juste motif » de l'usage qui lui aurait permis de surmonter l'opposition.

Ainsi, la demande de marque « CHOPIN » pour des produits alimentaires a été rejetée au motif qu'elle **profitait de la notoriété de la vodka « CHOPIN » de manière injustifiée**.

Cette décision rappelle l'utilité de l'article 8(5) du RMUE : protéger les investissements des titulaires des marques de luxe contre toute exploitation de leur attractivité, indépendamment du principe de spécialité et sans besoin de démontrer un risque confusion. Elle démontre aussi l'importance de se constituer et de conserver, tout au long de l'exploitation, des preuves solides et continues afin de démontrer, tant la renommée, que l'usage sérieux de la marque.



NULLITE DE LA MARQUE « INSOMNIA ENERGY » A LA DEMANDE DU TITULAIRE DE LA MARQUE DE RENOMMEE « MONSTER ENERGY » : L'INDIFFERENCE DE L'ABSENCE DE REPRISE DE L'ELEMENT DOMINANT

Le Tribunal de l'Union européenne précise la protection découlant d'une marque de renommée et décide de faire droit à la demande de nullité de la marque « Insomnia Energy » présentée par la société « Monster Energy », titulaire de la marque éponyme renommée (TUE 23 octobre 2024, T-59/24, EU:T:2024:714).

Historique du litige - L'affaire, portée en 2020 devant la division d'annulation de l'EUIPO, a tout d'abord donné lieu à un rejet de la demande de nullité par cette division, qui a considéré (i) qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit et (ii) que compte tenu de l'extrêmement faible degré de similitude entre les signes en conflit, le public pertinent n'établira pas de lien entre lesdites marques.

Ce n'est toutefois pas en ce sens que s'est prononcée la chambre des recours de l'EUIPO, à la suite du recours du titulaire des marques « MONSTER Energy », puisqu'elle a fait droit à la demande de nullité.

La titulaire de la marque « Insomnia Energy » a donc formé un recours devant le Tribunal de l'Union européenne, contestant la renommée de la marque antérieure et la similitude des signes (la démonstration de la similitude des produits et services n'étant pas nécessaire lorsqu'une marque de renommée est invoquée).

C'est particulièrement l'appréciation du critère de similitude entre les signes qui sera ici analysé.

1. Appréciation de la condition de similitude entre les signes en conflit

a. Marque de renommée : le critère du lien suffisant se substituant au critère de confusion entre les signes

Une marque de renommée peut conduire à l'annulation d'une marque postérieure lorsque l'usage sans juste motif de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice, conformément au Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

A cet égard, le Tribunal de l'Union européenne rappelle, tout d'abord, qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une prétendue renommée et la marque postérieure. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse **un lien** entre elles, conformément à sa jurisprudence constante.

b. La différence entre les éléments dominants des signes ne doit pas conduire à rejeter la condition de similitude

Afin de considérer la similitude des signes, le Tribunal retient notamment : l'utilisation des mêmes couleurs, la structure semblable, ainsi que la position identique des éléments verbaux dans les signes de chacune des parties.

Par ailleurs, le Tribunal rejette l'argument selon lequel l'absence de ressemblance entre les éléments dominants doit conduire à considérer que les marques en cause ne sont pas similaires :

« ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant ».

c. Un élément verbal doté d'un caractère distinctif faible n'est pas pour autant négligeable dans l'appréciation de la similitude des signes

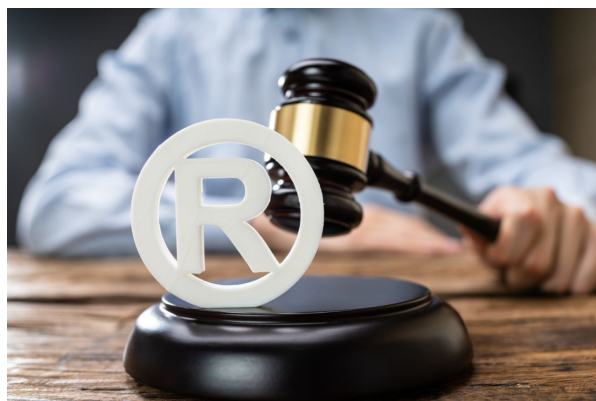
Le Tribunal retient ensuite que bien que doté d'un faible caractère distinctif, le terme « energy » n'était pas négligeable et qu'il ne passera pas inaperçu auprès du public en raison de sa taille et de sa couleur dans les signes concernés.

2. La protection découlant d'une marque de renommée au regard des fonctions de la marque

Cet arrêt du Tribunal de l'Union européenne rappelle la protection très large accordée à une marque dès lors que son titulaire parvient à démontrer sa renommée, permettant de dépasser le principe de spécialité du droit des marques.

Une telle protection des marques de renommée s'explique par le fait que, comme le rappelle le Tribunal, la marque de renommée possède d'autres fonctions que sa fonction d'origine et agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières, des produits ou des services désignés, ou les images et sensations qu'elle projette. Elle possède, en effet, une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou services visés.

Cette protection particulière est la récompense des efforts et investissements « *considérables* » du titulaire de la marque afin que sa marque acquière le statut de marque de renommée.



LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE EN MATIERE DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Par un arrêt du 7 octobre 2024 (n° C4317), le Tribunal des conflits confirme la compétence du juge judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque la responsabilité d'une personne publique est mise en cause.

1. Quand l'art rencontre le droit

Dans cette affaire, un artiste avait été sélectionné pour participer à un projet artistique organisé par la commune de Chambéry. Son œuvre, une décoration sur un banc public, avait été dégradée par les services municipaux, qui l'avaient repeinte par erreur.

L'artiste a alors saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir réparation. Toutefois, ce dernier s'est déclaré incompétent et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble, avant d'être finalement renvoyée devant le Tribunal des conflits.

2. Une compétence du Tribunal judiciaire consolidée par la jurisprudence

Le Tribunal des conflits précise les contours de la compétence du Tribunal judiciaire, notamment dans les situations où une personne publique est accusée de porter atteinte aux droits d'un auteur :

« Si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes »

A cet égard, l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que les litiges relatifs à la propriété littéraire et artistique relèvent de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. Cette disposition déroge ainsi au principe général selon lequel la responsabilité des personnes publiques est soumise à un régime de droit public et relève de la juridiction administrative.

Ainsi, le tribunal conclut :

« La recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par [une personne publique] de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »

Cette décision s'inscrit dans la continuité de sa jurisprudence, illustrée notamment par les arrêts du 7 juillet 2014 (C3951 ; C3954) et du 12 octobre 2015 (n°4023).

L'arrêt du Tribunal des conflits du 7 octobre 2024 s'inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui consacre la prééminence de la compétence du juge judiciaire pour les litiges en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque la responsabilité d'une personne publique est mise en cause. Toutefois, cette compétence n'exclut pas l'application des principes de responsabilité de droit public.

