



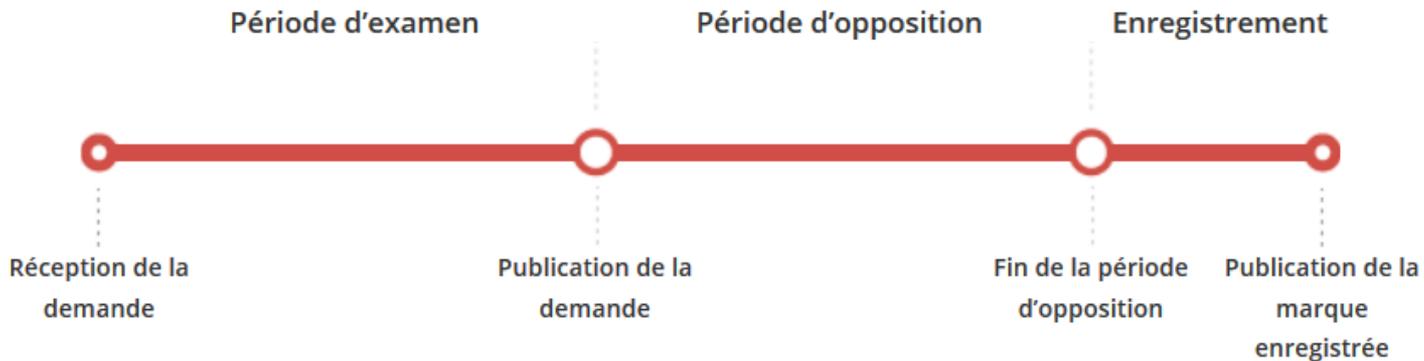
Pratique de l'EUIPO en matière de procédure d'opposition

Marine DARTEYRE | Alicante | 01/12/2021



Projet AfriPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre para L'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

LA PROCÉDURE D'OPPOSITION CONTRE L'ENREGISTREMENT DE LA MUE



LA PROCÉDURE D'OPPOSITION CONTRE L'ENREGISTREMENT DE LA MUE

- Les étapes de la procédure d'opposition contre une MUE
- Les droits antérieurs et les fondements
- L'analyse des preuves soumises dans le cadre d'une opposition
- Le risque de confusion
- L'appréciation du lien et du risque de préjudice dans le cadre de l'opposition fondée sur une marque réputée
- La méthodologie utilisée par les examinateurs de l'EUIPO pour statuer sur l'affaire

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

Elle est écrite et contradictoire.



LA RECEVABILITÉ

Même lorsque l'opposition est basée sur plusieurs droits antérieurs, l'Office ne vérifie la recevabilité que de l'un des droits antérieurs. Si l'un des droit antérieurs est recevable:

- Communication aux parties:

Les périodes et délais applicables à la présente procédure sont les suivants:

1. le délai de réflexion (*cooling-off*) expire le **11/01/2020**. La phase contradictoire de la procédure d'opposition débute le **12/01/2020**,
2. le délai accordé à l'opposante pour présenter les preuves relatives à ses droits antérieurs ainsi que d'autres éléments de preuve expire le **11/03/2020**,
3. le délai qui vous est accordé pour présenter vos observations en réponse expire le **11/05/2020**.

- Communication à l'OMPI le cas échéant:

La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l'Union européenne.

Le refus provisoire est fondé sur le fait qu'une opposition a été déposée contre l'enregistrement international.

I. Les motifs de l'opposition sont les suivants:

conflit avec une marque antérieure en raison d'un risque de confusion (article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE);

II. Nom et adresse de l'opposante:

ista Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 1
D-45131 Essen
Germany

III. L'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement.

- type de marque: **EUTM Registration**

- date de dépôt, date d'enregistrement et, le cas échéant, date de priorité: **13/11/2015 - 16/03/2016**

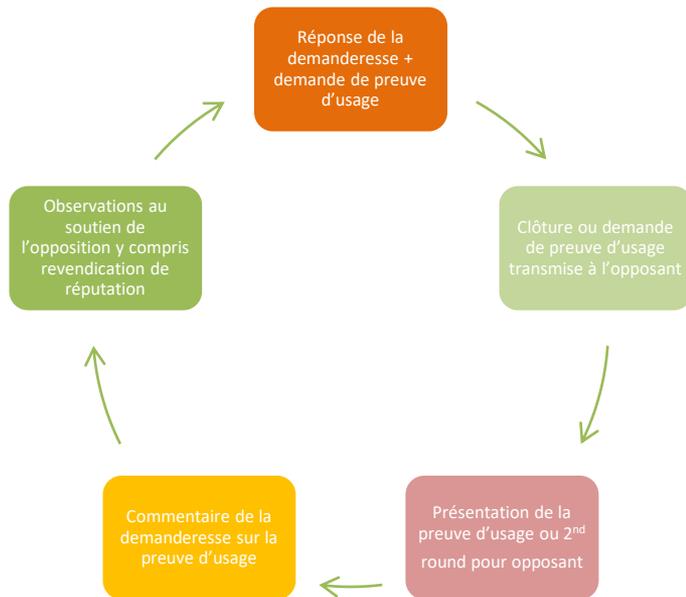
LE DÉLAI DE RÉFLEXION

Au cours de cette période, les parties sont invitées à négocier un accord afin de régler l'opposition à l'amiable. Si certaines conditions sont remplies, la taxe d'opposition est remboursée.

Le délai de réflexion peut être prorogé jusqu'à un total de 24 mois si les deux parties présentent des requêtes de prorogation en ce sens avant l'expiration dudit délai. L'Office accordera une prorogation de 22 mois, quelle que soit la durée de prorogation demandée.

Chaque partie peut alors mettre un terme au délai de réflexion («opt-out») par simple notification écrite. Il n'y a pas lieu de recueillir l'accord de l'autre partie. Lorsque l'une des parties décide de mettre un terme au délai de réflexion avant son expiration, l'Office confirme cette décision aux deux parties et fixe la fin du délai de réflexion à deux semaines après ladite notification. La phase contradictoire de la procédure est ouverte le lendemain.

LA PHASE CONTRADICTOIRE



PROROGATIONS DE DÉLAI – QUELS DÉLAIS?

Délais non prorogables:

- délai de 3 mois pour former opposition
- délai de 3 mois pour acquitter la taxe d'opposition
- délai d'1 mois pour acquitter la surtaxe lorsque le paiement est effectué hors délai et qu'aucune preuve n'est apportée que l'instruction de paiement a été donnée au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement
- délai de 2 mois pour remédier aux irrégularités

PROROGATIONS DE DÉLAI – CONDITIONS

- délai doit être prorogeable
- prorogation doit être demandée par la partie concernée
- demande doit être signée (en cas de dépôt par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur est réputée équivalente à sa signature)
- demande doit parvenir à l'Office au plus tard à la date d'expiration du délai
- régime linguistique doit être respecté

PROROGATIONS DE DÉLAI – CONDITIONS



Demande ultérieure de prorogation de ce même délai sera rejetée, à moins que la partie qui en fait la demande n'explique et ne justifie de façon adéquate les **circonstances exceptionnelles** qui l'ont empêchée de respecter le délai initial ainsi que la première prorogation et la **raison pour laquelle une nouvelle prorogation est nécessaire**.

SUSPENSIONS DE PROCÉDURE

- Droit antérieur non enregistré ou mis en cause
- Oppositions multiples:
 - opposition totale ou partielle ?
 - droit antérieur gagnant ?
 - dossier le plus rapide à traiter ?
 - quel examinateur pour quel dossier ?

LES DROITS ANTÉRIEURS

- Une marque enregistrée ou déposée
- Une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires (un nom commercial, une raison sociale, une enseigne) dont la portée n'est pas seulement locale
- Une marque notoire, même non enregistrée

LES FONDEMENTS

- **Identité des marques et identité des produits et services** et **risque de confusion** entre marques identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires;
- **Marque d'agent**;
- **Conditions requises par le droit national invoqué** par ex. risque de confusion;
- **Marque identique ou similaire à une marque antérieure**, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est **renommée et que l'usage** sans juste motif de la marque demandée **tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice**;
- Législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des **appellations d'origine ou des indications géographiques**.

ANALYSE DE LA PREUVE – PRINCIPES GÉNÉRAUX

- ❑ **Preuves pertinentes:** territoire? signe? période?
- ❑ **Valeur probante:** Nature, source, crédibilité/contenu



Il est nécessaire de tenir compte notamment de la personne dont le document est issu, des circonstances dans lesquelles il a été créé, de la personne à laquelle il a été adressé et si, à première vue, le document semble sain et fiable (09/03/2012, T- 450/08, Ampoules, EU:T:2012:117, § 23-24, 26).

- ❑ **Évaluation globale:** cependant on ne peut pas se baser sur des probabilités ou des suppositions: conclusion fondée sur des preuves solides et objectives

LA PREUVE DE L'EXISTENCE, DE LA VALIDITÉ ET DU CHAMP D'APPLICATION DU DROIT ANTÉRIEUR

Invoquer des preuves en ligne,
en lieu et place de tout support physique:



L'opposant a le devoir de vérifier que les sources en lignes contiennent les informations les plus précises et les plus récentes

LA PREUVE DE L'EXISTENCE, DE LA VALIDITÉ ET DU CHAMP D'APPLICATION DU DROIT ANTÉRIEUR

TMview

English (en) Sign in Register

Export Alerts Tags Share by email

View in the original language Go to: TM info

PURPOSE

PURPOSE

Trade mark status
Registered
210/260 Application number
4475285
111 Registration number
4475285
550 Trade mark type
Word
671 Mark image description
Demande d'extension : Polynésie française
210 Application language code
fr
350 Filing place
92 INPI - Dépôt électronique
511 Nice classification
14, 18, 25

Search for trade marks with similar images

Dates

220 Application date
08/08/2018
151 Registration date
30/11/2018

Office



[View this trade mark in the office of origin](#)

Trade mark office
France - INPI
100 Registration office
FR

Goods and Services

Language: Français (Original)

¹⁴ Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie); perles; coffrets à bijoux; bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, nœuds de cravate, bijoux de fantaisie; anneaux de cravate; médaillons; médailles; bijoux de carat; boîtes à bijoux.

LA PREUVE DE L'EXISTENCE, DE LA VALIDITÉ ET DU CHAMP D'APPLICATION DU DROIT ANTÉRIEUR

Mark standard character

DE

Nice class number 16

List of goods and services Schreibwaren; Büroartikel; Lehr- und Unterrichtsmaterial; Folien und Beutel aus Kunststoff für Einpack- und Verpackungszwecke

Nice class number 28

List of goods and services Sportartikel und -ausrüstungen; Spiele; Spielzeug; Turn- und Sportartikel soweit in Klasse 28 enthalten; Bodybuilding-Geräte; Fitnessgeräte; Geräte für Körperübungen; Sportgeräte; Gymnastik- und Turngeräte; Trampoline; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten

Nice class number 41

List of goods and services Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Schulungen; Gymnastik unterrichtet; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops, sportlichen Wettbewerben und Trainingsprogrammen

Translate

Service provided by [TMclass](#) and [Google translate](#)

Note

LA PREUVE DE L'USAGE DE LA / DES MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S)

Il y a « usage sérieux » d'une marque lorsque celle-ci 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, **aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services**, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

LA PREUVE DE L'USAGE DE LA / DES MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S)

- LIEU de l'usage
- PÉRIODE de l'usage
- ÉTENDUE de l'usage
- NATURE de l'usage
 - Usage en tant que marque?
 - Usage de la marque telle qu'enregistrée ou d'une variation qui n'altère pas son caractère distinctif ?
 - Usage pour tous les / une partie des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée

LA PREUVE DE L'USAGE DE LA / DES MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S)

Ces exigences en matière de preuve de l'usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).

Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n'est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Au contraire, il existe une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

LA PREUVE DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU, DE LA RÉPUTATION ET DE LA NOTORIÉTÉ DE LA (DES) MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S) – FACTEURS PERTINENTS

- part de marché
- montant investi dans la promotion
- portée géographique, intensité et durée de l'usage
- proportion du public pertinent qui, du fait de la marque, identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise donnée.



LA PREUVE DU CARACTÈRE DISTINCTIF ACCRU, DE LA RÉPUTATION ET DE LA NOTORIÉTÉ DE LA (DES) MARQUE(S) ANTÉRIEURE(S) – TYPES DE PREUVES

- Profils d'entreprise, rapports annuels, déclarations sous serment
- Études de marché, classements, reconnaissances, récompenses
- Articles de presse
- Déclarations de tiers sur le chiffre d'affaires et/ou la part de marché
- Factures, bons de livraison
- Dépenses publicitaires, matériel publicitaire et promotionnel
- Activités de sponsoring, merchandising
- Décisions antérieures des juridictions nationales/EUIPO/CJ, antécédents réussis en matière d'exécution

LE RISQUE DE CONFUSION

Désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

- La comparaison des produits et services
- Le public pertinent
- La comparaison des signes
- Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
- L'appréciation globale du risque de confusion

LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

Les facteurs pertinents:

- nature
- destination
- canaux de distribution et points de vente
- producteurs habituels
- utilisation
- caractère concurrent ou complémentaire

LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

Dans les décisions de première instance:

<https://euipo.europa.eu/sim/>



Le degré de similitude des P&S est une question de droit qui doit être évaluée même si les parties ne se prononcent pas. L'examen de l'Office est cependant limité aux faits notoires ce qui exclut les faits de nature hautement technique.

La comparaison est limitée aux listes de P&S telles qu'enregistrées et demandées.

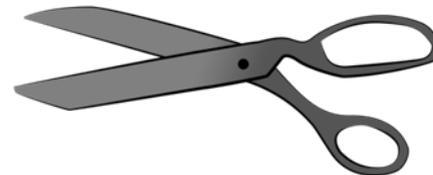
LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

En cas d'absence de LoC, on peut présumer l'identité ou la similitude des P&S (en tout ou en partie):

« L'examen de l'opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l'opposante, est le meilleur angle sous lequel l'opposition peut être examinée. »

Pas de comparaison du tout lorsque:

- Les signes sont dissimilaires
- La preuve de l'usage réel et sérieux est insuffisante
- Les droits antérieurs ne sont pas prouvés



LE PUBLIC PERTINENT

Le territoire de protection de la marque antérieure.

Le public est composé de consommateurs des produits et services considérés identiques ou similaires.

La fiction du consommateur moyen: un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Le niveau d'attention au moment de l'achat varie en fonction des produits et services concernés.

LA COMPARAISON DES SIGNES

La comparaison des signes est opérée sur trois plans

Visuel



Phonétique



Conceptuel



LA DESCRIPTION DES SIGNES – QU'EST-CE QU'ON COMPARE?

Quel type de marque ? Caractère distinctif des différents éléments?

Impression d'ensemble dominée par un ou plusieurs des éléments?

Un élément descriptif ne peut en principe être exclu de la comparaison d'un signe. Seuls peuvent être exclus les **éléments négligeables** (un **élément qui, du fait de sa taille ou de sa position, n'est pas perceptible à première vue** ou fait partie d'un signe complexe composé de nombreux autres éléments et qui, partant, a toutes les chances d'être ignoré par le public pertinent).



LA NOTION D'IDENTITÉ

La demande de MUE doit être considérée comme identique à la marque antérieure « lorsqu'elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle recèle des **différences si insignifiantes que celles-ci peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen** » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?

Pour les **MARQUES VERBALES**, la comparaison visuelle est fondée sur une analyse du **nombre et de la séquence des lettres** ou des caractères, de la **position des lettres** ou des caractères identiques, du **nombre de mots** ainsi que de la **structure des signes**.



Le public n'est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d'un nombre identique de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?

Pour la comparaison d'une **MARQUE VERBALE CONTRE UNE MARQUE FIGURATIVE COMPORTANT DES ÉLÉMENTS VERBAUX** la question qui se pose est de savoir si les signes ont en commun un nombre considérable de lettres dans la même position et si l'élément verbal du signe figuratif est fort stylisé. Une similitude peut être constatée, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur.

NEFF		20/09/2010, R 1242/2009-2
	NODUS	27/07/2007, R 1108/2006-4

SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?

Pour la comparaison de **DEUX MARQUES FIGURATIVES COMPORTANT DES ÉLÉMENTS VERBAUX**, l'Office considère les signes comme similaires lorsqu'ils ont **en commun un nombre considérable de lettres** dans la **même position** et **ne sont pas fort stylisés** ou sont stylisés de la même manière ou d'une manière similaire. Une similitude peut être constatée nonobstant la représentation graphique des lettres dans différentes polices de caractères, en italiques ou en caractères gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou encore en couleur.

		<p>16/01/2014, T-383/12, EU:T:2014:12 (élevé)</p>
		<p>23/01/2008, T-106/06, EU:T:2008:14</p>

SIMILITUDE VISUELLE – QUELS CRITÈRES?

Pour la comparaison de **DEUX MARQUES PUREMENT FIGURATIVES**, si les signes concordent au niveau d'un seul élément reconnaissable séparément, ou s'ils possèdent le même contour ou un contour similaire, il est probable qu'une certaine similitude visuelle sera constatée.

		<p>15/03/2012, T-379/08, EU:T:2012:125 (normal)</p>
		<p>11/10/2010, B 1 572 059</p>

SIMILITUDE VISUELLE – PRINCIPES APPLICABLES

Les consommateurs ont tendance à accorder plus d'attention au début d'un signe mais la partie finale est plus importante lorsqu'elle est plus distinctive que le début.

Lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, l'élément verbal du signe a, en principe, davantage d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

La reproduction du signe antérieur dans son intégralité conduit généralement à la similitude.

Les différences sont plus facilement remarquées lorsque les signes sont courts.

SIMILITUDE PHONÉTIQUE – QUELS CRITÈRES ?

L'impression phonétique d'ensemble produite par un signe est particulièrement influencée par le **nombre et la séquence de ses syllabes**. Le **rythme** et l'**intonation** commune des signes jouent un rôle important dans la perception phonétique des signes.

« rythme »: l'agencement de mots en une séquence plus ou moins régulière de syllabes accentuées, non accentuées, longues ou courtes.

« intonation »: les inflexions sonores de locutions et de phrases produites par les changements de ton dans la voix.

SIMILITUDE PHONÉTIQUE – PRINCIPES APPLICABLES

En principe, aucune comparaison n'est possible entre des marques purement figuratives.

Les consommateurs auront tendance à raccourcir les signes longs / ne pas prononcer les éléments descriptifs et secondaires (11/01/2013, T 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 07/02/2013, T- 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Burger, EU:T:2012:432, § 48).

Lorsque les marques en conflit sont composées de syllabes ou de mots qui sont identiques ou fortement similaires mais placés dans un ordre différent – de sorte que si l'on changeait la position de l'un des mots ou syllabes, les signes seraient identiques ou fortement similaires sur le plan phonétique –, il convient de conclure à la similitude phonétique des signes.

SIMILITUDE CONCEPTUELLE – PRINCIPES APPLICABLES

Tous les éléments même figuratifs sont aptes à véhiculer un concept du moment que cet élément n'est pas descriptif / générique.

Un même concept peut être transmis par un élément différent (même signification dans une langue différente / élément verbal et figuratif ayant le même contenu sémantique).

Théorie de la neutralisation: PICARO / PICASSO (T-185/02, § 56).

Une telle neutralisation requiert qu'au moins l'un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.

LE CARACTÈRE DISTINCTIF INTRINSÈQUE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

- ❑ Lorsqu'une marque antérieure n'est pas descriptive (ou n'est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), la pratique de l'Office est de considérer qu'elle n'a pas plus qu'un degré normal de caractère distinctif inhérent. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être augmenté si des éléments de preuve appropriés montrent qu'un caractère distinctif plus élevé de la marque antérieure a été acquis par l'usage ou parce qu'elle est très originale, inhabituel ou unique (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB, EU:T:2015:192, § 49).
- ❑ Les marques antérieures sont réputées présenter au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314), même lorsque des preuves du contraire sont produites et s'avèrent concluantes.

APPRÉCIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION

Interdépendance des facteurs:

- Similitude des produits et services
- Niveau d'attention du consommateur lors de l'achat
- Similitude des marques
- Caractère distinctif de la marque antérieure (même dans une affaire impliquant une marque antérieure de faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387)).
- Autres facteurs pertinents: théorie de l'image imparfaite, famille de marques
- Autres facteurs non pertinents: réputation de la marque contestée, mauvaise foi

APPRÉCIATION DU LIEN DANS LE CADRE DE L'OPPOSITION FONDÉE SUR UNE MARQUE RÉPUTÉE

Un lien existe lorsque la marque postérieure rappelle, appelle à l'esprit, évoque la marque antérieure réputée

- ❑ Degré de connaissance de la marque antérieure
- ❑ Degré de similitude entre les signes, mais pas nécessairement au point de confusion. Cependant, même une identité de signes peut ne pas suffire pour établir un lien (par exemple, lorsque le public pertinent des marques est complètement différent). Les g et s doivent être dirigés vers un public qui se chevauche. Exception : certaines marques ont une notoriété qui dépasse le public concerné.
- ❑ Connexion entre les produits et services en cause. Même en cas de chevauchement du public ou d'une grande réputation, les secteurs de marché concernés par les g et s en cause peuvent être si éloignés que l'association est peu probable.

APPRÉCIATION DU RISQUE DE PRÉJUDICE DANS LE CADRE DE L'OPPOSITION FONDÉE SUR UNE MARQUE RÉPUTÉE – PRINCIPES

- ❑ **Plus l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus le risque est important** que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
- ❑ L'évaluation du préjudice ou du profit indu doit être fondée sur une **appréciation globale** de tous les facteurs pertinents pour le cas d'espèce afin de déterminer si les marques risquent d'être associées de façon à porter atteinte à la marque antérieure.

APPRÉCIATION DU RISQUE DE PRÉJUDICE DANS LE CADRE DE L'OPPOSITION FONDÉE SUR UNE MARQUE RÉPUTÉE – TYPES DE PRÉJUDICES

Profit indu	Parasitisme, <i>free-riding</i> , placement dans le sillage
Préjudice porté au caractère distinctif	Dilution par brouillage, dilution, brouillage, débilisant, grignotage
Préjudice à la renommée	Dilution par ternissement, ternissement, dégradation

APPRÉCIATION DU RISQUE DE PRÉJUDICE DANS LE CADRE DE L'OPPOSITION FONDÉE SUR UNE MARQUE RÉPUTÉE – TYPES DE PRÉJUDICES

Profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée: Le demandeur tire profit du caractère attractif du droit antérieur détournant ainsi son pouvoir d'attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa renommée, son image et son prestige. Le demandeur exploite également, sans aucune compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque.

APPRÉCIATION DU RISQUE DE PRÉJUDICE DANS LE CADRE DE L'OPPOSITION FONDÉE SUR UNE MARQUE RÉPUTÉE – TYPES DE PRÉJUDICES

Préjudice porté au caractère distinctif: Il 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.

Arrêt Intel: il faut prouver une « modification du comportement économique » du consommateur.

APPRÉCIATION DU RISQUE DE PRÉJUDICE DANS LE CADRE DE L'OPPOSITION FONDÉE SUR UNE MARQUE RÉPUTÉE – TYPES DE PRÉJUDICES

Atteinte à la réputation: La renommée de la marque antérieure peut être ternie ou dépréciée, lorsqu'elle est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou inapproprié, ou dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable mais qui **s'avère incompatible avec une image particulière** acquise par la marque antérieure aux yeux du public, grâce aux efforts publicitaires de son titulaire. 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**.

MÉTHODOLOGIE DE RÉOLUTION DE L'OPPOSITION



VÉRIFIER LA PROCÉDURE

- Les délais et le principe du contradictoire ont été respectés?
- Les droits antérieurs existent?
- Ils sont en vigueur?
- L'opposant est le titulaire / a un droit de licence ?
- Étendue de la protection? Territoire + produits et services
- Changement de nom / d'opposant?
- Limitations, divisions de la demande contestée?



ÉTUDIER LE DOSSIER

- Identifier les arguments clés des parties
- Étudier les preuves le cas échéant
- Consulter la pratique, la jurisprudence

STATUER

- Consulter ses collègues: la décision est collégiale, la division d'opposition étant composée d'un rapporteur + 2 cosignataires
- Arriver à un accord sur le dispositif et la stratégie pour le motiver: quel(s) motif(s) seront analysés et quel droit antérieur? des « raccourcis » seront employés?

ÉTUDE ET RÉOLUTION DE CAS



MERCI BEAUCOUP

Projet AfrIPI, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)

www.afripi.org