

- la caractéristique commune des deux modèles (la forme ressemblant à la structure d'un haltère, un corps plus fin dans sa partie centrale et plus large dans ses parties inférieure et supérieure), permet d'assurer également une fonction technique qui est celle d'assurer une meilleure prise de la bouteille en question. Cette caractéristique commune n'a donc que peu d'importance dans l'impression globale produite sur l'utilisateur averti;
- les différences entre les modèles (les motifs linéaires, donnant lieu à la forme octogonale des sections inférieure et supérieure du dessin ou modèle contesté, et les empreintes sur les parties inférieure et supérieure de chacune de ses sections, confèrent un aspect anguleux au dessin ou modèle contesté qui distingue celui-ci du dessin ou modèle antérieur, caractérisé par la forme cylindrique de ses parties inférieure et supérieure et, partant, par la forme circulaire de leurs sections, qui donnent au dessin ou modèle antérieur une apparence plus ronde et lisse; les dimensions différentes des deux formes octogonales dans le dessin ou modèle contesté) contribuent à donner au modèle antérieur une impression d'ensemble moins symétrique par rapport à un axe passant par le centre de la bouteille que le dessin ou modèle antérieur;
- les différences observées entre les modèles en cause concernent les éléments pour lesquels la liberté du créateur peut se manifester; elles sont nombreuses et significatives. Alors que l'apparence du dessin ou modèle antérieur renvoie à la forme ressemblant à la structure d'un haltère, l'impression globale produite par le dessin ou modèle contesté est moins évocatrice d'une telle forme.

Tribunal de l'Union européenne 21 et 28 avril 2021

Affaire: T-663/19 et T 311/20

DROITS INTELLECTUELS

Marques – Marque communautaire – Validité – Mauvaise foi

INTELLECTUELE RECHTEN

Merken – Gemeenschapsmerk – Geldigheid – Kwade trouw

Dans deux affaires récentes, le Tribunal a dû connaître de la notion de « dépôt de mauvaise foi » en droit des marques.

Dans la première affaire (T-663/19), le Tribunal confirme (en chambre élargie) que le dépôt réitéré effectué avec l'objectif de faire échapper le titulaire de la marque à l'obligation d'usage sérieux de la marque, doit être qualifié de « dépôt de mauvaise foi » et annulé sur cette base.

La marque « MONOPOLY », connue surtout pour le jeu de société en classe 28, est enregistrée auprès de l'EUIPO en

2011 pour des produits et services divers des classes 9, 16, 28 et 41, et ce alors qu'une très large partie de ces produits et services était déjà couverte par des enregistrements antérieurs, remontant à 1998, 2009 et 2010.

La chambre de recours de l'EUIPO avait conclu (sur la base des affirmations du titulaire de la marque lui-même) que son intention était bien de tirer profit des règles du droit des marques de l'Union européenne en créant artificiellement une situation dans laquelle le titulaire n'aurait pas à prouver l'usage sérieux de sa marque.

Le Tribunal confirme l'examen de l'EUIPO. Il rappelle que l'objectif d'intérêt général de l'annulation d'une marque pour cause de mauvaise foi consiste à faire échec aux enregistrements de marque abusifs. L'inscription au registre des marques ne saurait, selon le Tribunal, être assimilée à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d'une durée indéterminée.

Le Tribunal précise dans ce contexte qu'il peut être imposé au titulaire de la marque de fournir des explications plausibles concernant *les objectifs* et *la logique commerciale* poursuivis par la demande d'enregistrement, lorsque les circonstances de l'espèce sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi de celui-ci.

Dans la seconde affaire (T-311/20), le Tribunal confirme qu'est également un « dépôt de mauvaise foi » celui qui vise à nuire aux intérêts d'un tiers déterminé. Ce tiers était, en l'espèce, une cheffe marocaine, Madame Choumicha Chafay, exclusivement connue sous le nom de « Choumicha », dont la notoriété en France et ailleurs pouvait être établie antérieurement au dépôt de la marque contestée. Madame Choumicha Chafay utilisait le signe Choumicha, était titulaire d'un certain nombre de marques au Maroc comportant le mot « choumicha » et avait prêté son image pour la diffusion de produits en Europe. Elle avait également cédé son prénom pour le dépôt d'un certain nombre de marques dans l'Union.

Il ressortait des circonstances que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de la renommée de « Choumicha » et qu'il avait, par le dépôt, tenté d'empêcher Madame Choumicha Chafay d'exploiter cette renommée sur le territoire européen. Il n'avait, par ailleurs, pas présenté de preuves de sa bonne foi ni expliqué la logique commerciale derrière le dépôt de la marque contestée « Choumicha Saveurs ».

Le Tribunal précise que dans cette seconde affaire, à la différence de la première (voy. égal. C.J.U.E., 29 janvier 2020, C 371/18, *Sky*), il n'est pas possible d'annuler la marque pour certains produits et services uniquement. L'annulation partielle est possible en présence d'une pratique consistant à enregistrer des marques non seule-

ment pour des produits ou des services que le déposant avait l'intention d'utiliser, mais également pour des catégories de produits et de services pour lesquelles une telle intention n'existait pas. La marque ne doit alors être annulée que dans la mesure où les finalités de celle-ci étaient abusives. *A contrario*, lorsque la mauvaise foi du déposant découlait de son intention de porter atteinte à un tiers particulier, il n'est pas possible d'effectuer une distinction au sein des mobiles du déposant. La marque doit alors être annulée dans son intégralité.

Tribunal de l'Union européenne 21 avril 2021

Affaire: T-44/20

DROITS INTELLECTUELS

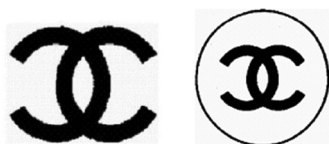
Marques – Marque communautaire – Marque renommée – Risque de confusion

INTELLECTUELE RECHTEN

Merken – Merken: gemeenschapsmerk – Bekend merk – Verwarring

Le Tribunal examine la similitude entre la marque figurative de Chanel (« un cercle contenant deux courbes ressemblant à l'image de deux lettres 'c' de couleur noire disposées horizontalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent ») d'une part et la marque déposée par Huawei Technologies (« un cercle contenant deux courbes ressemblant à l'image de deux lettres 'u' de couleur noire disposées verticalement et en miroir inversé, qui se croisent et se coupent ») d'autre part:

Marques antérieures de Chanel



Dépôt de marque de Huawei Technologies



Il conclut que si les marques en conflit partagent certaines caractéristiques, les différences l'emportent, notamment les différences liées à l'horizontalité des lettres entrelacées dans un cas, et à leur verticalité dans l'autre. Compte tenu de l'absence de similitude entre les signes, il n'y a ni risque de confusion entre les marques en cause, ni atteinte à la renommée de la marque invoquée par Chanel.

Le Tribunal rappelle que l'examen de la similitude entre les signes ne doit tenir compte que de la forme dans laquelle ces marques sont enregistrées et demandées. Il ne peut être tenu compte, comme le soutenait Chanel, de la similitude qui existerait entre les signes dans l'hypothèse d'une rotation (possible) de la marque opposée lors de son utilisation sur le marché.

Tribunal de l'Union européenne 14 avril 2021

Affaire: T-579/19

DROITS INTELLECTUELS

Dessin et modèle – Dessin et modèle communautaire – Priorité – Délai

INTELLECTUELE RECHTEN

Tekening of model – Tekening of model: gemeenschapsmodel – Prioriteit – Termijn

L'article 4, C, de la Convention de Paris de 1883 prévoit que les délais de priorité « seront de **douze mois** pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de **six mois** pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce ». L'article 41 du règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires dispose, quant à lui, que celui qui a déposé une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle ou d'un modèle d'utilité dans un Etat partie à la Convention de Paris de 1883 jouit d'un délai de *six mois* à compter de cette demande pour effectuer le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire.

Dans cette affaire, le Tribunal a à connaître de la validité d'un dépôt multiple, le 24 octobre 2018, de 12 dessins ou modèles communautaires concernant des articles de gymnastique et de sport, revendiquant une priorité fondée sur une demande internationale de brevet déposée le 26 octobre 2017 auprès de l'Office européen des brevets.

L'EUIPO avait refusé le droit de priorité revendiqué, jugeant que le délai de six mois, prévu à l'article 41 du règlement n° 6/2002 était dépassé.

Le Tribunal annule la décision de la chambre de recours de l'EUIPO. Il estime en effet que l'interprétation de l'article 41 du règlement n° 6/2002 commande de « tenir compte des dispositions de la Convention de Paris » et qu'en vertu de la logique inhérente au système des priorités, c'est la nature du droit *antérieur* qui détermine la durée du délai de priorité. Le droit antérieur étant une demande internationale de *brevet*, le délai de priorité était de douze mois, et non six mois.

Tribunal de l'Union européenne 23 mars 2021

Affaire: T-193/18

DROITS INTELLECTUELS

Marques – Marque communautaire – Validité

INTELLECTUELE RECHTEN

Merken – Merken-gemeenschapsmerk – Geldigheid

Le Tribunal de l'Union européenne confirme la validité de la marque consistant en une combinaison de couleurs (orange (RAL 2010) et gris (RAL 7035)), représentée ci-après, enregistrée pour des tronçonneuses en classe 7 et accompagnée du descriptif suivant: « *La partie supé-*