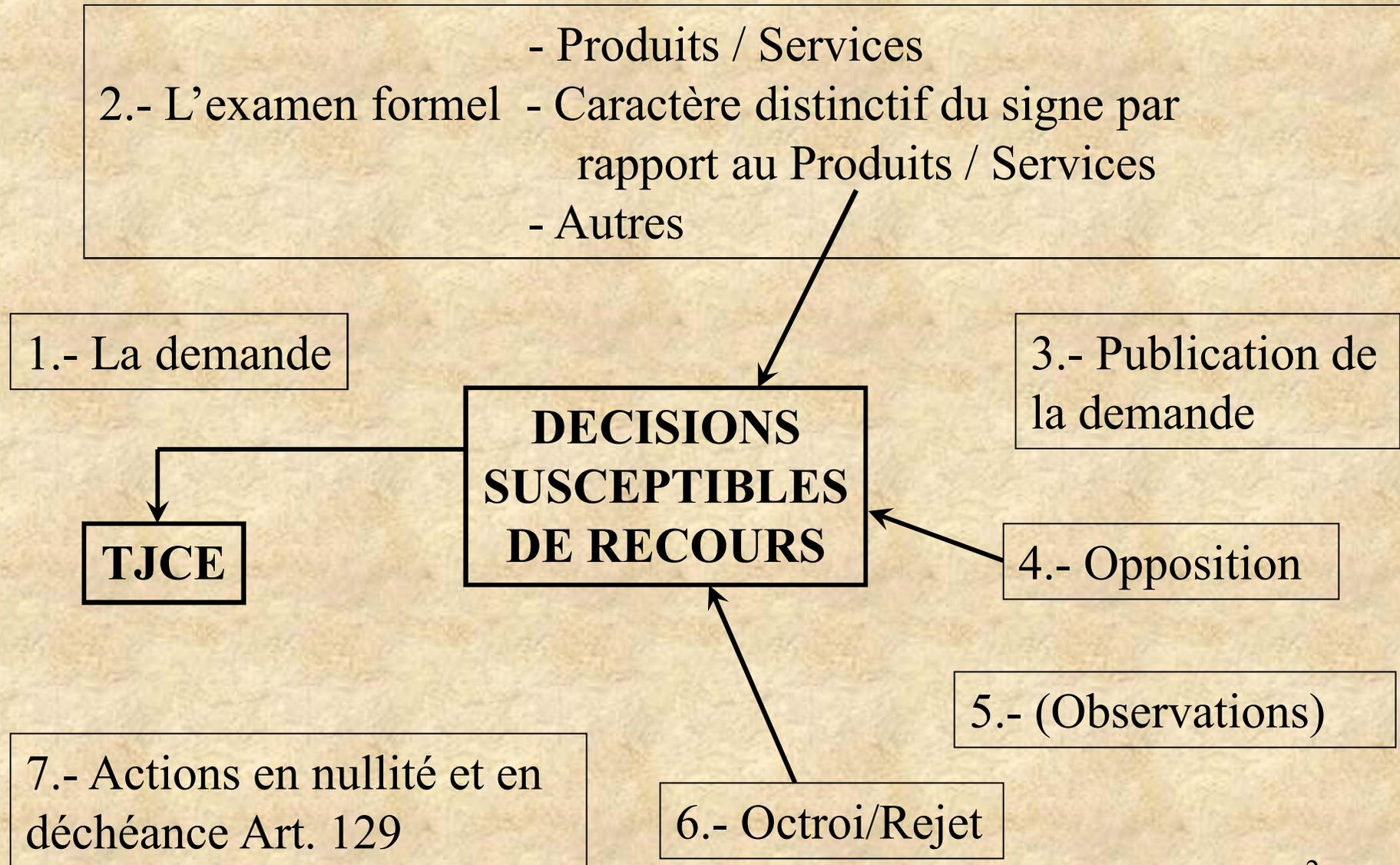


OHMI : CHAMBRES DE RECOURS

BUCAREST : 13 SEPTEMBRE 2000

**LUIS-ALFONSO DURAN
DURAN-CORRETJER**

1. La Procédure de Marque Communautaire



2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

- 1.- des examinateurs (Fonctions Art. 126).
- 2.- des divisions d'opposition (Fonctions Art. 127).
- 3.- de la division d'administration de marques et des questions juridiques (Fonctions Art. 128).
- 4.- des divisions d'annulation (Fonctions Art. 129).

3. Les recours d'OHMI peuvent être à cause des motifs:

a) FORMELS

b) ABSOLUS

c) RELATIFS

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

A) Recours pour motifs formels :

- Pour problèmes de classification des produits / services.
- Pour manque de représentation.
- Pour manque de paiement du taxe de demande 567/99 du 19.7

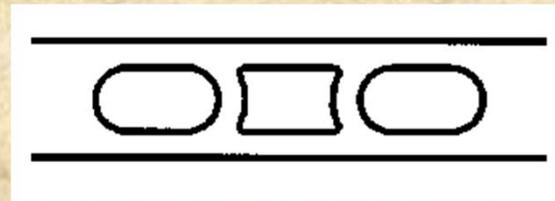
2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

A) Recours pour motifs formels :

- Pour violation de la procédure :

Manque de formulaire officiel. Manque de notification de l'OHMI concernant le paiement de la taxe. Violation de la procédure : décision annulée et taxe de recours remboursée. 145/99 de 17.7.

595.926



Lorsqu'il y a un changement de titulaire, il faut que le nouveau nom soit inscrit. 482/99 XXL

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

Critères pour valoriser la distinctivité :

- Fonction indicatrice de l'origine de l'entreprise.
- Considération de tous les facteurs.
- Perception du consommateur pertinent (dépendant du produit/service).
- Distinctivité doit exister dans toute la Communauté.
- Il suffit que la marque soit descriptive dans une langue de l'UE pour être rejeté.
- Le latin est la base de la plupart des langues de l'UE.

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

Distinctivité acquise :

- Pour tous les états concernés.
- Usage comme nom commercial n'est pas suffisant.
- À considérer :
 - quote-part de marché
 - intensité
 - extension géographique
 - durée
 - investissement en promotion
- La marque doit être utilisée telle qu'elle était enregistrée
 - nominative / graphique
 - bouteille / étiquette
- Usage avant la date du dépôt.

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

B) Recours pour des motifs absolus :

1- Argumenter la distinctivité intrinsèque du signe

3- Caractère distinctif acquis par son usage

COMMENT DÉFENDRE UNE MARQUE COMMUNAUTAIRE

2- (D'une manière subsidiaire)
Alléguer les décisions des offices nationaux

(Cont.)



(Cont.)



9

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

B) Recours pour des motifs absolus :

I
(Cont. -2)
↓

2- Majorité des cas, l'OHMI s'éloigne des décisions des offices nationaux, réitérant que l'enregistrabilité d'une MC a ses propres critères de distinctivité :

décisions 2486/99, 488/99, 312/99, 112/99, 377/99, 99607/99, 660/99, 361/99, 417/99.

I
(Cont. -3)
↓

3- La lettre circulaire de l'OHMI du 15 de mars 1999 a établi les bases des preuves qu'il faut fournir afin de démontrer qu'une marque a acquis un caractère distinctif comme conséquence à l'usage qu'en a effectué le demandeur (voir doc. von Muhlendal).

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

B) Recours pour des motifs absolus (1)

En synthèse, les preuves à fournir se rapportent aux spécifications suivantes (caractère distinctif acquis par son usage)

- i) La période : avant la date du dépôt.
- ii) L'endroit : les pays dans lesquels il y a des objections.
- iii) S'adresser au consommateur des produits/services désignés par la marque.
- iv) L'usage doit être continué pendant la période.

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

B) Recours pour des motifs absolus (2)

En synthèse, les preuves à fournir se rapportent aux spécifications suivantes (caractère distinctif acquis par son usage)

- v) La preuve comprendra principalement : enquêtes, chiffres de vente, chiffres de publicité, etc.
 - 672/99 TEEN du 13.5. Les preuves de distinctivité postérieures de la date du dépôt ne sont pas admissibles.
 - 873/99 OPTIMA FIRMA : La preuve dans un seul état n'est pas suffisant.
 - 539/99 3D SYSTEMS : Dans le cas où la MC demandée est très descriptive, il faut plus de preuves pour démontrer le caractère distinctif acquis par son usage.

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

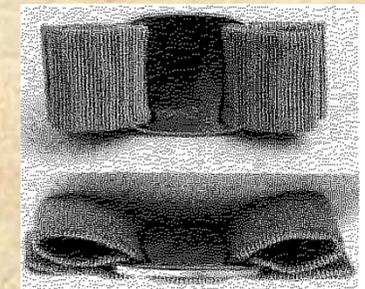
B) Recours pour des motifs absolus (3)

En synthèse, les preuves à fournir se rapportent aux spécifications suivantes (caractère distinctif acquis par son usage)

- v) - Dans la décision 254/99 marque tridimensionnelle (FIOCCO VARA) du 14.4, pour des produits en classes 14, 18 & 25, on a estimé la distinctivité acquise à force de l'usage qui en a fait le demandeur qui est arrivé à prouver l'usage de la marque pendant 20 ans en Europe et dans d'autres pays, en fournissant chiffres de vente (lit. 360.000 millions / 14,4 millions FF).

Lit 100.000 a constitué les frais de publicités entre 1986-7 comprenant articles interminables, etc.

101.931



2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

Faute de caractère distinctif

- 1) Ceux qui ne servent pas à distinguer le produit/service.
- 2) Manque de caractère distinctif.
- 3) Descriptives.
- 4) Vulgarisées.

2. Article 57 RMC: les décisions sont susceptibles de recours

Marques denominatives

- Les marques suivantes ont été considérées d'avoir un manque de caractère distinctif :

- 312/99 SAT.2 du 2.8 pour services en classes 38, 41 & 42 (services de transmission d'émissions de télévision, etc.).
- 18/99 SECUREBUY
- 112/99 NETWARE
- 47/99 OBERON (nom de programme d'ordinateur)
- 735/99 READY TO GO

RÉSOLUTIONS PRÉ-JUDICIAIRES

1.

- SABEL c/ PUMA - Risque de confusion: lien entre compagnies.

- Comparaison globale: Aspects

- Visuels
- Phonétiques
- Conceptuels

2.

- CANON c/ MGM - Interdépendence similitude

- Facteurs de similitude produits/services

- Marques
- Produit/Service
- Nature
- Destination
- Utilisation
- Concurrents

RÉSOLUTIONS PRÉ-JUDICIAIRES

3.

- LLOYD c/
HANDEL

- Consommateur moyen du produit / service.
- Degré d'attention du consommateur dépend du produit / service.

- Degré de similitude
 - visuelle
 - phonétique
 - conceptuelle
- Importance de chacun d'eux en fonction du produit / service

- Critères
- Facteurs additionnels
 - Éléments descriptifs/dominants
 - Market share

- Usage
 - intensité
 - extension
 - durée
 - investissement promotions
 - % reconnaissance

RÉSOLUTIONS PRÉ-JUDICIAIRES

4.

- CHEVY :

- Réputation

Public en objet selon le secteur

Partie significative du public en objet

Il ne suffit qu'il le soit pour une partie substantielle du territoire

EXAMPLES (1)

MARQUES NON PAS ENREGISTRABLES

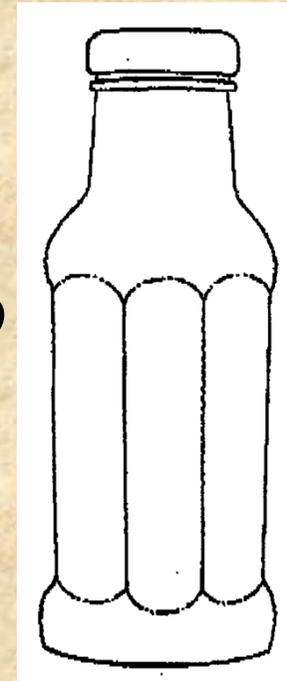
R-873/1999 → OPTIMA FORMA

R-539/1999 → 3D SYSTEMS

R-583/1999



R-488/1999



R-379/1999 → COULEUR JAUNE

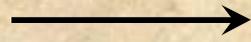
R-190/1999



EXAMPLES (2)

MARQUES NON PAS ENREGISTRABLES

R-499/1999



compatible avec INTESA

R-616/1999



PRIVATE PLEASURES
non pas compatible avec
SECRET PLEASURES

R-802/1999



DUPLO (cl. 2,7,9,16)

compatible avec

DUPLO (cl. 30)

R-273/1999



EVASIL compatible avec EXACYL

20