

McDonald's

NEWSLETTER

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE MARS 2017

Toute personne apercevant les deux arcs dorés sur fond rouge reconnaîtra immédiatement un réseau de chaînes de restauration rapide bien connu. McDonald's a enregistré un grand nombre de marques, par exemple avec EUIPO, et cette marque graphique (000058461):



La marque bénéficie d'une protection pour les biens et services dans les catégories 29, 30, 35, 41 et 42, c'est-à-dire notamment pour les sandwiches, les produits de boulangerie, les sauces, les épices, les services relatifs à la gestion des restaurants et des franchises.

Nous sommes enclins à penser que ce n'est que par rapport aux marchandises énumérées ci-dessus, et dans les catégories énumérées ci-dessus, qu'une marque similaire ne doit pas être utilisée. Cependant, il y a eu un fort émoi en 2014 lorsque Moshino a sorti sa collection automne/hiver avec ses sacs à mains, blouses ou robes portant un logo similaire pouvant prêter à confusion.



McDonald's disposait-il des moyens de défendre ses droits malgré le fait que la marque était utilisée sur un sac à main plutôt que comme logo d'une chaîne alimentaire ? Certainement. Le droit des marques offre une protection particulière aux marques renommées, reconnaissables, non seulement en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées, mais aussi pour tous les autres biens et services relevant de la classification de Nice. Ces marques sont appelées «marques de renom».

La marque renommée – Qu'est ce que cette marque?

En évaluant si une marque peut être considérée comme une marque de renom, plusieurs critères peuvent être pris en compte. La jurisprudence communautaire a principalement adopté un critère quantitatif, c'est-à-dire avoir par exemple recours à la conscience de l'existence de la marque par les consommateurs, alors que dans la jurisprudence polonaise a longtemps prévalu le critère d'une prétendue qualité de la marque, en ayant recours à notions comme le prestige, l'attraction qu'exerce cette marque ou encore la valeur marketing de celle-ci. Toutefois, au cours des dernières années, la combinaison de ces critères a pris de plus en plus d'importance. Il est désormais tenu compte à la fois de la sensibilisation d'un public averti à l'existence de cette marque, ainsi qu'aux qualités intrinsèques de la marque.

Dans quels cas une marque renommée est-elle un obstacle à l'enregistrement d'une autre marque similaire?

En vertu de l'article 1321 (1) (4) de la Loi sur la propriété

THÈME DU MOIS:

LA MARQUE RENOMMÉE



industrielle, en cas d'opposition qui semble justifiée, la protection n'est pas accordée à une marque identique ou similaire à une marque de renom enregistrée ou bien demandée antérieurement pour le compte de quiconque et pour tout type de marchandises, si, sans cause valable, cela engendrerait un avantage injuste pour le demandeur ou bien nuirait au caractère distinctif ou à la réputation de la marque antérieure et renommée. Par conséquent, cela signifie qu'un propriétaire d'une marque renommée, en essayant d'empêcher une autre marque similaire d'être enregistrée dans une catégorie quelconque, doit démontrer ce qui suit ; la renommée de sa marque, la relation entre sa marque et celle demandant l'enregistrement postérieurement, et le fait qu'octroyer ce droit d'enregistrement engendrerait un avantage injuste au demandeur ou pourrait nuire au caractère distinctif ou à la réputation de la marque antérieure.

La renommée de la marque – comment la démontrer

Cette démonstration n'est pas simple. Les preuves devraient inclure entre autres des études de sensibilisation à l'existence de la marque auprès d'un public cible, des copies de factures ou d'autres documents commerciaux attestant le niveau des ventes, et la durée de présence du produit sur le marché. En évaluant la notoriété d'une marque, le niveau de dépenses publicitaires est également pris en compte. Par conséquent, il faut préciser les activités promotionnelles entreprises, les coûts financiers de telles activités, et joindre tout ceci à l'opposition, par exemple des spots publicitaires, des dossiers, des brochures, ainsi qu'une preuve des coûts engagés. En outre, tous documents attestant des distinctions ou récompenses gagnées par les produits ou encore des rapports de presse pertinents, peuvent s'avérer utiles à apporter cette preuve.

Bien que le fait de démontrer la renommée d'une marque peut s'avérer difficile, et la collecte des preuves être chronophage, cela peut être en fin de compte bénéfique au propriétaire de la marque. Pour les marques renommées, l'on bénéficie de la protection pour tous les biens ou services. Ainsi, après avoir démontré une telle renommée, on bénéficiera d'une protection pour tous les autres biens ou services de la marque, même ceux qui n'ont pas contribué à la renommée de la marque. De plus, les critères adoptés pour l'évaluation de la similitude entre une marque de renom et d'autres marques antérieures sont moins stricts que ceux dans le cas d'une affaire de similitude entre marques ordinaires.

JURISPRUDENCE

Jugement de la Cour Suprême du 10 mars 2017, affaire n°III CSK 171/16

«Lorsque le fabricant met sur le marché un produit marqué d'une manière identique à celui d'un produit d'une marque issu d'une autre industrie, il est seul responsable de la violation de la protection d'une marque déposée lorsque le produit antérieur est déjà reconnu sur le marché.» - donc le jugement est lié.

Le conflit impliquait Gino Rossi SA, un fabricant de chaussures, et un fabricant de montres-bracelets du même nom. Les deux commerçants ont enregistré la marque « Gino Rossi » auprès de l'UPRP (l'Office Polonais des Brevets) pour leurs produits respectifs (le fabricant de chaussures a enregistré sa marque antérieurement). Gino Rossi SA a notamment cherché à interdire l'utilisation de la marque «Gino Rossi» sur les montres.

Ainsi, le Tribunal Régional, et par la suite la Cour d'Appel de Cracovie, ont interdit l'utilisation de la marque sur les montres et ont ordonné la publication d'excuses pour utilisation injustifiée de cette marque. Selon les tribunaux, cela a entraîné un risque de confusion quant à l'origine et au fabricant de ces montres. Le défendeur a interjeté appel devant la Cour Suprême, en soulevant une opposition qui a convaincu les juges. Gino Rossi a soutenu que sa réputation a duré 90 ans, alors que le défendeur a soutenu qu'une marque pouvait très bien perdre une renommée, qu'elle a eu un temps, et que le fait de dépenser des montants très importants en publicité n'est pas suffisant à établir cette renommée. Dans ses observations orales, la Cour Suprême a estimé que la prétendue renommée devait faire l'objet d'une enquête au moment où l'arrivée desdites contrefaçons sur le marché a lieu. L'affaire a été renvoyée à la Cour d'Appel où les preuves devront être complétées.

ÉVÉNEMENTS

■ RETAIL FORUM – Gestion stratégique du point de vue pratique et juridique : 18 – 19 mai 2017

Le Forum TERAİL est un lieu de rencontres des représentants des plus grands réseaux de vente et des producteurs industriels axé sur le dialogue au sujet du droit des affaires. Au cours de l'événement, divers sujets seront abordés, tels que la politique des prix, la fidélisation des consommateurs, l'échange d'informations entre concurrents, et la coopérations entre fournisseurs et revendeurs. L'événement est organisé par le quotidien Puls Biznesu en collaboration avec les experts de notre cabinet. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur [le site Internet de l'organisateur](#).

■ Atelier - Lutte contre l'utilisation abusive de l'avantage contractuel - 26 avril 2017

Les sociétés qui commercialisent des produits agricoles et des produits d'épicerie devraient se préparer aux changements qui entreront en vigueur le 12 juillet 2017 à la suite de la Loi sur la lutte contre l'utilisation abusive de l'avantage contractuel dans les échanges de produits agricoles et d'épicerie. L'application de pratiques déloyales est passible d'une amende de 3% du chiffre d'affaires annuel. Nos experts, en collaboration avec «Trio Conferences», sont prêts à vous aider à vous préparer aux changements. De plus amples informations sont disponibles [ici](#).