

# BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

Usage sous une forme modifiée  
en cas de pluralité de marques

Eléonore Gaspar  
Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & associés

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

### Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

#### LES TEXTES

- Article 5 C-2 CUP  
*... « L'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union ».*
- Article 10 de la Directive 89/104/CEE  
*... « 2.a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».*
- Article L.714-5 du CPI  
*Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.*  
*Est assimilé à un tel usage : ...*  
*b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif*  
*...*
- Article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques



1950



1960



1965



1968



1975



1983



1991

# BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

Form used:



Registrations:

	CTM No. 2 700 375 17.05.2002
	CTM No. 1 756 477 13.07.2000
	CTM No. 1 016 526 14.12.1998
	CTM No. 149 294 30.03.1996
	CTM No. 3 300 258 07.08.2003
PHILADELPHIA (word mark)	CTM No. 148 734 01.04.1996

# BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

TF1



TF1 VIDEO

TF1 MUSIQUE

TF1 MULTIMEDIA

TF1 Online



cliquez. Vous savez tout.



TF1 CONSO



e-TF1

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

### Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

#### JURISPRUDENCE EN FRANCE JUSQU'À BAINBRIDGE

- CA PARIS 21 mars 1983  
CASSATION 15 janvier 1985 L'exploitation de la marque NAPOLEON ne vaut pas exploitation des marques Napoléon I / N. Napoléon / N.Napoléon et Cie
- AP CASSATION 16 juillet 1992 L'exploitation de la marque LOTUS ne vaut pas exploitation de la marque AU LOTUS  
*« L'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière »*
- CA PARIS 22 janvier 1999 L'exploitation de la marque EL RANCHO vaut usage de la marque RANCHO FIESTA acquise par CTM
- CA PARIS 21 janvier 2000 L'exploitation de la marque Poème vaut usage de la marque antérieure Poeme acquise par Lancôme
- REVIREMENT DE JURISPRUDENCE  
COUR DE CASSATION 14 mars 2006 (3 arrêts)  
*« Le texte exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque non exploitée que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, **peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée** »*
- COUR DE CASSATION 14 novembre 2006  
Affaire Direct Assurances

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

### Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

#### BAINBRIDGE

TPI 23 février 2006

CJU 13 septembre 2007

- Une forme modifiée faisant l'objet d'un enregistrement distinct ne peut valider l'usage d'une autre marque enregistrée
- 11 marques italiennes ayant en commun l'élément BRIDGE
- 5 marques non exploitées et donc écartées de l'appréciation  
Concept de marques défensives au sens de la loi italienne ?

#### **THE BRIDGE**

(pas de preuve suffisante de l'usage sérieux)



*CJU point 86 « [Elles] ne permettent pas d'étendre par la preuve de son usage la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ».*

- Protection comme marques de série / famille de marques exclue car 2 marques seulement sont utilisées

# BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

## Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

### LA JURISPRUDENCE POST BAINBRIDGE

#### MAJORITAIREMENT, LA JURISPRUDENCE FRANCAISE APPLIQUE BAINBRIDGE

- CA PARIS 23 mai 2008 L'usage des marques  ou PEPITO ne vaut pas usage de la marque AYE !PEPITO
- CA PARIS 13 JUIN 2008 L'usage de la marque X-TRAXX ne vaut pas usage de la marque figurative   

- CA PARIS 18 Février 2009 L'usage de la marque  ne vaut pas usage la marque verbale BACH FLOWER REMEDIES
- CASSATION 19 janvier 2010 (après CA PARIS 25 juin 2008): L'usage de la marque  ne vaut pas usage des marques verbales DIRECT ASSURANCES, ASSANCE DIRECTE ou DIRECTE ASSURANCE
- CASSATION 16 février 2010 Abercrombie
- CASSATION 9 novembre 2010 Abercrombie

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

### LA JURISPRUDENCE POST BAINBRIDGE

#### QUELQUES ARRETS 'DISSIDENTS' ?

- CA VERSAILLES 6 JANVIER 2011

*« Par ailleurs et conformément au teste suscit  (L.714-5), il importe peu pour examiner l'existence d'un usage s rieux auquel est assimil  celui de la marque sous une forme modifi e n'en alt rant pas le caract re distinctif, que la marque modifi e sous la forme de laquelle est exploit e la marque dont la d ch ance est demand e, ait elle-m me  t  enregistr e »*

L'usage de la marque



vaut usage de la marque



- CA BORDEAUX 6 septembre 2010

- CA BORDEAUX 3 janvier 2011

L'usage de la marque Ch teau Cheval Blanc

vaut usage de la marque ant rieure Cheval Blanc .

## **BAINBRIDGE ON THE BRIDGE**

### **Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques**

#### **LES CRITIQUES DE BAINBRIDGE**

- **Rapport du Max Planck Institute du 15 février 2011**

*“As regards the issue arising out of multiple registrations of similar marks, it is proposed to add a sentence to Article 10 TMD and Article 15 (1) (a) CTMR clarifying that the use of a mark may be taken to satisfy the use of a registered variant of that mark even if the used version is also registered”.*

En ce qui concerne le problème lié à l'enregistrement de plusieurs marques similaires, il est proposé d'ajouter une phrase à l'Article 10 de la Directive Communautaire et à l'Article 15(1) du Règlement Communautaire explicitant le fait que l'usage d'une marque doit être considéré comme satisfaisant l'obligation d'exploitation d'une variante enregistrée de ladite marque, même lorsque la marque exploitée est elle-même enregistrée.

- **Résolution de l'AIPPI adoptée le 18 octobre 2011**

**« 3. Usage de variations**

*L'usage d'une marque qui diffère de son enregistrement doit être considéré comme étant suffisant comme usage de la marque enregistrée si les différences entre la marque utilisée et la marque enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de cette marque. Pour apprécier si les différences altèrent ou non le caractère distinctif, l'on procédera à une analyse au cas par cas. Si le titulaire dispose de plusieurs enregistrements de marques similaires, et utilise une variation, le maintien des droits de chacune des marques enregistrées doit être apprécié en comparant chacune d'elles à la variation utilisée, indépendamment du fait que cette variation soit elle-même enregistrée. »*

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

### Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

#### LES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN COURS

##### Questions allemandes

- STOFFFAHNCHEN II (novembre 2011)  
Small Red Flag – Levi's



- 1/ Une marque qui constitue un des éléments d'une marque complexe [et qui n'a acquis distinctif que à suite de l'usage de la marque complexe] est-elle utilisée lorsque seule la marque le signe complexe est utilisé ?
- 2/ Une marque est-elle utilisée lorsqu' elle n'est utilisée que conjointement à une autre marque, que le public perçoit les deux marques comme des signes distincts, et que la combinaison est elle-même enregistrée à titre de marque ?

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

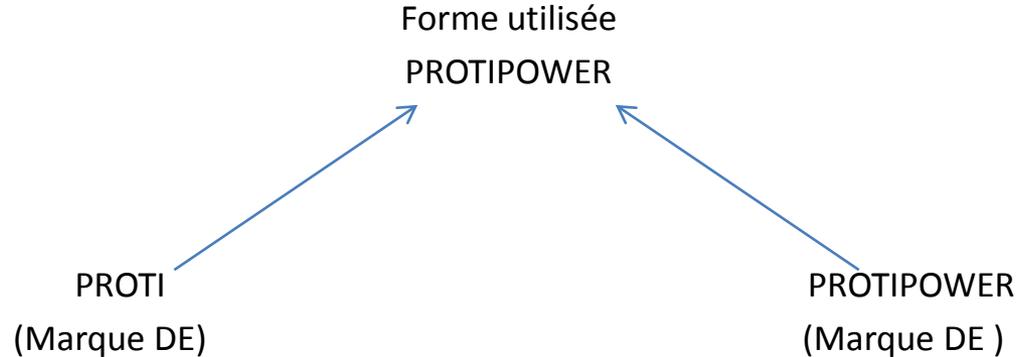
### Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

#### LES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN COURS

##### Questions allemandes

- PROTI (août 2011)

1/ L'usage de la marque ProtiPower vaut-il usage de l'élément dominant PROTI également déposé à titre de marque ?



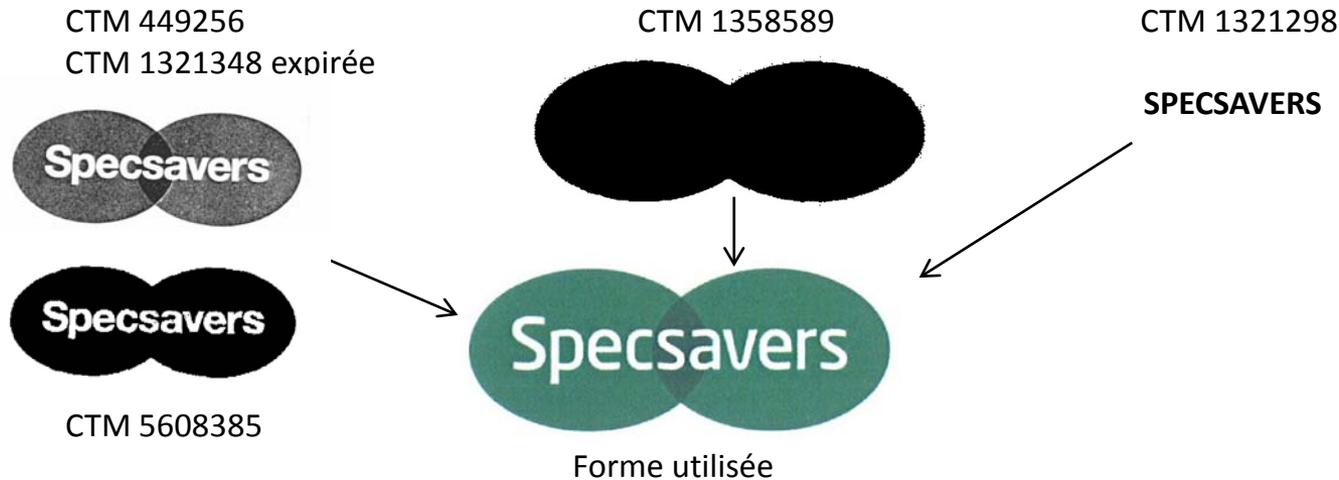
2/ L'usage d'une forme modifiée vaut-il usage de chacune des marques enregistrées PROTI et PROTIPOWER ?

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

### Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

#### LES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN COURS

- Question anglaise (janvier 2012)
- SPECSAVERS



- 1/ L'usage d'un signe complexe composé d'un logo et d'un signe verbal qui font l'objet d'enregistrements de marques distincts vaut-il l'usage de la marque logo « nu » ?
- 2/ Est-ce que cela fait une différence
  - si la marque verbale est superposée sur le logo ?
  - si l'ensemble est également enregistré comme marque ?
- 3/ .....

## BAINBRIDGE ON THE BRIDGE

Usage sous une forme modifiée en cas de pluralité de marques

- DEUX THESES

### POUR OU CONTRE BAINBRIDGE ???

- Dans le cadre d'une famille de marques ?
- Dans le cas de marques « de barrage » ?
- Plusieurs « idées » de marques déposées concomitamment ?
- Dans le cadre de l'évolution d'une marque ?
- Lorsqu'une marque ancienne est acquise pour conforter les droits ?
- Pour des éléments d'une forme complexe utilisés individuellement ?

- DEBAT