

Le Tribunal de l'UE annule la marque aux trois bandes verticales d'Adidas



Dans son arrêt du 19 juin 2019 (T-307/17), le Tribunal de l'Union européenne a confirmé que la marque aux trois bandes verticales d'Adidas est nulle au motif que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque et qu'Adidas ne démontre pas que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (l' « acquisition par l'usage »).

Adidas et Shoe Branding Europe BVBA (« Shoe Branding »), une entreprise belge de chaussures, sont engagées depuis de nombreuses années dans une bataille juridique concernant l'utilisation de bandes parallèles comme marque sur des chaussures. Dans un arrêt du 17 février 2016 (C-396/15), la Cour de justice a jugé que les deux bandes parallèles (obliques) sur les chaussures de Shoe Branding pouvaient créer une confusion avec la marque aux trois bandes (obliques) d'Adidas.

En 2014, Shoe Branding a introduit auprès de la division d'annulation de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (« EUIPO ») une demande en nullité au motif que la marque aux trois bandes (verticales), reproduite ci-après, était dépourvue de tout caractère distinctif:

Caractère distinctif et acquisition par l'usage

La condition du caractère distinctif constitue une condition de validité de chaque marque et signifie qu'une marque doit être capable à identifier l'origine des produits ou services de la marque. En invoquant près de 12.000 de pages d'images, de données relatives au chiffre d'affaires et aux dépenses de marketing et de publicité, d'études de marché et d'autres éléments de preuve, Adidas a soulevé un moyen de défense classique en essayant de démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage de la marque.

Toutefois, le 30 juin 2016, la division d'annulation de l'EUIPO a fait droit à la demande en nullité de Shoe Branding. A la suite d'un recours formé par Adidas contre la décision de la division d'annulation, la chambre de recours de l'EUIPO a confirmé par sa décision du 7 mars 2017 que les documents d'Adidas ne constituaient pas une preuve suffisante que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage. Selon l'EUIPO, les éléments de preuve concernaient des variantes non comparables de la marque ou ne pouvaient pas être suffisamment liés à l'usage de la marque aux trois bandes (verticales). La chambre de recours de l'EUIPO confirma la décision de la division d'annulation.

Finalement, Adidas a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision de la chambre de

recours de l'EU IPO.

Variantes autorisées

Lors de l'évaluation de l'acquisition par l'usage dans l'UE, la question qui se posait était de savoir si seulement l'usage de la marque effectivement enregistrée doit être pris en compte ou si l'usage des variantes de la marque enregistrée peut également être inclus dans cette évaluation.

Le Tribunal se réfère à la « loi des variantes autorisées » pour répondre à cette question. Cette doctrine des variantes autorisées s'applique dans le contexte de l'obligation d'usage sérieux d'une marque. Selon cette doctrine, le titulaire d'une marque fait un usage sérieux de sa marque lorsqu'il utilise un signe qui diffère insignifiant de la marque enregistrée (« signes équivalents ») et la variation limitée n'altère pas le caractère distinctif de la marque.

La preuve d'acquisition par l'usage : la qualité est plus importante que la quantité

L'acquisition par l'usage doit être démontrée dans l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Cela ne signifie pas que le titulaire doit apporter des preuves d'usage pour chaque État membre pris individuellement. Ainsi, le titulaire peut regrouper plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution ou traiter des États membres comme s'ils constituaient un seul et même marché national aux fins de stratégies de marketing des produits et services. Même sur la base d'une éventuelle proximité culturelle ou linguistique entre plusieurs États membres, le titulaire peut argumenter que le public pertinent d'un État membre possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur un État membre affilié. Il en résulte qu'il suffit de fournir la preuve pour l'un de ces États membres seulement.

Le Tribunal a jugé qu'un grand nombre d'éléments de preuve d'Adidas (par exemple les images et des coupures de presse) concernait des marques non équivalentes. Ainsi, le Tribunal considère comme non équivalent un signe dont les bandes sont blanches et tracées sur un arrière-plan noir (au lieu des bandes noires sur un arrière-plan blanc). quant aux chiffres d'affaires et aux dépenses de marketing et de publicité impressionnants soumis par Adidas, le Tribunal a estimé que cette dernière n'a pas réussi à prouver que ces chiffres étaient spécifiquement liés à la marque en question.

De plus ; malgré la mise à disposition des études de marché de certains États membres par Adidas, le Tribunal a considéré que cette dernière n'a pas suffisamment démontré que ces études s'appliquaient de manière transfrontalière au public des autres États membres.

A cause d'un manque de preuve de la part d'Adidas sur l'acquisition par l'usage, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours de l'EU IPO. Cet arrêt envoie un message clair à tous les titulaires que les preuves alléguées de l'acquisition par l'usage sont soumises à une évaluation stricte.

Pieter Callens
pieter.callens@eubelius.com

Myrtle Gevers
myrtle.gevers@eubelius.com