

Greffe du Tribunal de l'Union Européenne  
Rue du Fort Niedergrünwald  
L-2925 Luxembourg

**Au Président et membres du Tribunal de l'Union Européenne  
Recours en annulation de la décision du 5 novembre 2017 de la Deuxième  
Chambre de Recours de l'Office de l'Union Européenne Pour la  
Propriété Intellectuelle**

Conformément à l'article 72 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du  
Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union Européenne.

Au nom de :

**La société GOOD LIMITED,**  
12 Flar Avenue  
1087 Nicosia  
Cyprus

Requérante,

Représentée, conformément à l'article 119 du règlement de procédure de la Cour de Justice du 25  
septembre 2012, par Maître CABRAJAS Sophie, inscrite au Barreau de Marseille (Annexe 1),  
Maître GLÈRE Bastien inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence (Annexe 2) et Maître DE MATTIA  
Kevin inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence (Annexe 3)

Contre

**L'Office de l'Union Européenne Pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO)**  
Avenida de Europa 4,  
E-03008 Alicante,  
Espagne

Défendeur,

Quant à la décision du 5 novembre 2017 de la Deuxième Chambre de Recours de l'EUIPO  
concernant le conflit opposant :

**La société GOOD LIMITED**

À

**INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, IP**  
Rua dos Camilos, 90  
5050-272 Peso da Régua  
Portugal.

Intervenant,

Par cette décision (Annexe 4), la deuxième Chambre de recours de l'EUIPO annule la décision du 19 janvier 2017 de la Division d'opposition de l'EUIPO.

Mode de signification choisi : acceptation des significations par télécopieur.

## **SOMMAIRE**

CONTENU DE LA REQUÊTE .....	1
SOMMAIRE .....	2
LISTE DES ANNEXES.....	3
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	3
OBJET DU LITIGE.....	4
RÉSUMÉ DES FAITS .....	4
RÉSUMÉ DU MÉMOIRE .....	5
ARGUMENTATION JURIDIQUE .....	6
CONCLUSIONS .....	14
ANNEXES .....	15

## **LISTE DES ANNEXES**

1. Certificat d'enregistrement au barreau de Marseille de Madame CABRAJAS Sophie.
2. Certificat d'enregistrement au barreau d'Aix-en-Provence de Monsieur GLERE Bastien.
3. Certificat d'enregistrement au barreau d'Aix-en-Provence de Monsieur DE MATTIA Kevin.
4. Mandat de représentation.
5. Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat de Madame CABRAJAS Sophie.
6. Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat de Monsieur GLERE Bastien.
7. Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat de Monsieur DE MATTIA Kevin.
8. Extrait du registre de commerce attestant de l'existence juridique de la personne morale « GOOD LIMITED »
9. Copie de la décision de la deuxième chambre des recours de l'EUIPO.
10. Capture d'écran du site internet « PORTO MALTESE ».

## **LISTE DES ABRÉVIATIONS**

### I. Conventions et bases légales

RMUE            Règlement sur la Marque de l'Union (UE) 2017/1001

### II. Institutions et parties

EUIPO            Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle  
IDVP            INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, IP

### III. Vocabulaire technique

IG / IGP            Indication Géographique Protégée  
AOP                Appellation D'origine Protégée

## **OBJET DU LITIGE**

La décision du 5 novembre 2017 de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO a fait droit à la demande en opposition de l'IVDP concernant la marque « PORTO MALTESE ».

Ainsi, la société « Good Limited », conformément à l'article 72, paragraphe 2 du RMUE a formé un recours devant le Tribunal de l'Union Européenne, en considérant qu'il existe une violation du RMUE et du Règlement (UE) n°1308/2013.

Conformément à l'article 177 (1) (d) du règlement de procédure du Tribunal de l'Union Européenne, la partie requérante soumet un bref exposé des moyens soulevés dans la requête. Cette requête contient X moyens. Les X premiers moyens concernent .... , les X derniers moyens concernent

## **RÉSUMÉ DES FAITS**

1. Par requête déposée le 3 octobre 2016, la société Good Limited (ci-après : « le requérant ») dépose une demande d'enregistrement de la marque verbale « PORTO MALTESE » pour la liste de produits et services suivants : classe 29 ( sauce pour le vin ) et classe 43 ( services de fourniture de nourriture et de boisson : restaurants, services de réservations de restaurants, restauration à emporter, restauration rapide, service de bars, de cafés ).
2. La requête a été publiée le 26 novembre 2016.
3. Le 10 décembre 2016, l'INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO ET DO PORTO IP (ci-après : « partie intervenante ») forme opposition contre la demande d'enregistrement de la marque déposée pour tous les services susmentionnés.
4. Par décision du 19 janvier 2017, la division d'opposition de l'EUIPO rejette l'opposition dans son intégralité.
5. Le 8 février 2017, L'IVDP forme un recours en annulation de la décision de la division d'opposition devant la deuxième chambre de l'EUIPO. Le mémoire exposant les motifs du recours en annulation a été reçu le 3 mai 2017.
6. Aucune observations n'ont été présentées par le requérant.
7. Le 5 novembre 2017, la deuxième chambre de recours de l'EUIPO fait droit à la demande de l'IVDP, annule la décision contestée pour tous les produits et services, rejette la demande d'enregistrement de la marque contestée.

## **RÉSUMÉ DU MÉMOIRE**

8. Dans un premier temps, la société « GOOD LIMITED » démontrera que la marque communautaire « PORTO MALTESE » n'exploite pas la réputation du nom protégé « PORTO ». Il conviendra de prouver l'absence de lien entre l'article 103, paragraphe 2 du Règlement (UE) n°1308/2013 et l'article 8, paragraphe 5 du RMUE et en faisant un parallèle avec des établissements européens portant la dénomination « PORTO MALTESE ».
9. Dans un deuxième temps, la société « GOOD LIMITED » démontrera quant à la renommée de l'IGP antérieure, que l'article 8, paragraphe 5 du RMUE est inapplicable en l'espèce et qu'en outre, l'IDVP ne rapporte pas la preuve de la renommée de l'IGP « PORTO ».
10. Dans un troisième temps, la société « GOOD LIMITED » démontrera le caractère distinctif de la marque contestée « PORTO MALTESE », en établissant la dissimilarité des signes en cause, ainsi que leur incomparabilité.
11. Dans un quatrième temps, la société « GOOD LIMITED » démontrera l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.
12. Dans un cinquième temps, la société « GOOD LIMITED » démontrera le bien-fondé de ses prétentions en se référant aux arrêts Portobello Road et Port Charlotte.

## **ARGUMENTATION JURIDIQUE**

### **I. Exploitation de la réputation du nom protégé**

*Absence de lien entre l'article 103, paragraphe 2 du Règlement (UE) n°1308/2013 et l'article 8, paragraphe 5 du RMUE.*

13. L'IDVP soulève, paragraphes 27, 28, et 29, l'application de l'article 103, paragraphe 2 point a) du Règlement (UE) n° 1308/2013 ainsi que de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE. Respectivement, le premier dispose d'une possibilité de protection d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée lors de « toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée (...) » : point ii) : « dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique ».
14. Le second article, à la différence du premier, se réfère à la protection d'une marque : « Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement : refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l'Union européenne qui jouit d'une renommée dans l'Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l'État membre concerné, et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. »
15. La chambre, en partageant l'avis de la division d'opposition, commet une erreur de droit en assimilant l'article 103, paragraphe 2 point a) point ii) du Règlement (UE) n°1308/2013 à l'article 8 paragraphe 5 du RMUE. Cette assimilation revient à confondre marque et indication protégée.
16. L'IDVP évoque au soutien de cette assimilation l'arrêt « ROYAL COGNAC » (Arrêt du 15 mai 2008, *Royal Cognac*, R-1171/2005-4) : il ne serait pas pertinent de se fonder sur cette affaire datant de 2008 et ne s'inscrivant pas dans une jurisprudence constante. L'arrêt « PORT CHARLOTTE » ( Arrêt du 14 septembre 2017, *Port Charlotte*, C-56/16P, EU:C:2017:693) est quant à lui plus congru de par son caractère récent et la similarité des faits avec la présente affaire.

### Utilisation de la marque contestée par d'autres établissements

17. L'article 103, paragraphe 2, point 1, a), ii) du Règlement (CE) n°1308/2013 traite de l'utilisation qui exploiterait la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique. Il s'avère nécessaire, pour exploiter la réputation d'une indication géographique ou appellation d'origine protégée, d'utiliser celle-ci comme un argument commercial.
18. Il apparaît qu'en effectuant une recherche de « PORTO MALTESE » sur le moteur de recherche Google, le premier résultat renvoie à un hôtel situé en Grèce : il ne semble pas que cet établissement, à l'instar des produits et services en cause, profite de la réputation ou de la renommée de l'IGP « PORTO ». En outre, il s'agit d'un hôtel-restaurant, lequel peut s'apparenter aux services de la classe 43 pour lesquels la marque « PORTO MALTESE » a été déposée. Cet hôtel-restaurant a par ailleurs déposé un nom de domaine : [www.porto-maltese.com](http://www.porto-maltese.com). Les résultats suivants de la recherche font également état d'un restaurant portant le nom de « PORTO MALTESE » situé à Kiev en Ukraine, et d'un autre à Sofia en Bulgarie. Il semble évident que ces établissements ne tirent pas de profit indu de la réputation de l'IGP « PORTO ».

## **II. Quant à la renommée de l'IGP**

### Inapplicabilité de l'article 8 paragraphe 5 du RMUE

19. L'IDVP soulève paragraphes 28, 29, 30, 35, 39, 45 et 58 l'application de l'article 8 paragraphe 5 du RMUE en soutien à la demande d'annulation de la demande d'enregistrement de la marque devant la deuxième chambre de recours de l'EUIPO.
20. Or, cet article ne s'applique que concernant les marques. « PORTO » est une indication géographique protégée au sens de l'article 93 du règlement (UE) n°1308/2013. En outre, ni dépôt de marque ni enregistrement n'ont été effectués quant à l'appellation « PORTO » à l'EUIPO. L'article 8 paragraphe 5 du RMUE est donc inapplicable en l'espèce.

### En quoi l'IDVP n'a pas justifié d'un droit antérieur

21. L'IDVP soulève paragraphes 31 et 32 que l'IGP bénéficie par définition d'une renommée selon l'article 93 paragraphe 1 b) i), que l'Office a reconnu dans des décisions antérieures la réputation des vins de Porto, que le vin Porto est reconnu dans le monde entier, et qu'en outre, les faits faisant partie de la connaissance générale n'ont pas besoin d'être prouvés.
22. Au point 33 de la décision du 5 novembre 2017 de la seconde chambre de recours de l'EUIPO, l'IDVP cite au soutien de ses prétentions comme exemple l'affaire R 7/2001-1 – *Aspirine – Willow*, paragraphe 22.

23. L'article 103 paragraphe 3 énonce pourtant que les appellations d'origines protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1 du règlement 1308/2013
24. Toutefois, un opérateur économique bénéficiant d'une IGP renommée n'est pas automatiquement dispensé d'avoir à prouver cette renommée. La détention d'une IGP n'emporte la présomption de la renommée.
25. L'IDVP aurait dû produire dans son mémoire<sup>1</sup> : l'indication du signe protégé, l'indication du territoire de protection (le ou les Etats membres, le cas échéant l'Union Européenne), la nature exacte du droit antérieur, la preuve de l'existence du signe protégé ainsi que la portée exacte de la protection, l'utilisation dans le cours du commerce des droits respectifs.<sup>1</sup>
26. En vertu de l'article 8 paragraphe 6 du RMUE : concernant le vin, l'opposant à l'enregistrement de la marque doit invoquer la législation de l'Union Européenne pertinente dans son acte d'opposition.
27. L'article 8 paragraphe 6 point i) du RMUE exige la preuve de l'enregistrement de l'IG invoquée. Donc, l'opposant doit soumettre le certificat d'enregistrement pertinent
28. En l'espèce, l'IDVP ne fournit aucun document attestant de l'enregistrement de l'IG.
29. Les éléments de preuve doivent attester tous les renseignements relatifs à l'IG, y compris son nom, sa protection en tant qu'IG, les produits couverts, le fait qu'elle ait été acquise avant la date de priorité de la marque contestée, une preuve du droit et la protection prévue par le droit national confère au bénéficiaire de l'IG un droit d'action directe à l'encontre d'une utilisation non-autorisée.
30. En l'espèce, l'IDVP ne justifie que de l'enregistrement de l'IG au niveau national pour les vins, de la publication au Journal Officiel de l'Union Européenne.

### **III. Caractère distinctif de la marque communautaire**

#### *La caractérisation de la similarité*

31. L'article 103 paragraphe 2, point 1, a) i) du Règlement (UE) n°1308/2013 dispose que « une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée : pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée (...) »

---

<sup>1</sup> Directives relatives à l'examen des marques pratiqué par EUIPO sur les marques de l'union européenne, Partie C, Section 4, Droits en vertu de l'article 8 paragraphe 4 et 6, du RMUE



32. Sur le fondement de la classification de Nice, les produits et services en cause ne sont pas comparables à du vin : les sauces au vin relèvent de la classe 29, les services de restaurations et bars relèvent de la classe 43, alors que le vin « PORTO » relève de la classe 33 de la classification.
33. Les sauces au vin et les services de restauration ne sont pas des produits pour lesquels le Règlement (UE) n°1308/2013 instaure une protection : celle-ci concerne seulement l'utilisation de produits comparables non conformes au cahier des charges.
34. Ici, les sauces au vin ne peuvent être comparées au vin : elles diffèrent de par leur aspect visuel, leur consistance, leur couleur
35. La Cour de Justice de l'Union Européenne a établi un faisceau d'indices permettant d'établir ou non une similitude<sup>2</sup> entre les produits et services en cause. (Arrêt du 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 28).
36. Concernant la nature des produits qui peut être définie comme les qualités ou caractéristiques essentielles grâce auxquelles le produit ou service est reconnu : sur le fondement de la classification de Nice, les produits et services en cause ne sont pas comparables à du vin : les sauces au vin relèvent de la classe 29, les services de restaurations et bars relèvent de la classe 43, alors que le vin « PORTO » relève de la classe 33.  
La nature est ici différente : la sauce au vin est une préparation salée de consistance liquide, servie chaude ou froide en accompagnement de certains aliments, tandis que le vin « PORTO » est une boisson alcoolisée. Les services de la classe 43 ne sauraient être assimilés à des produits. Le vin est une boisson alcoolisée, alors que la sauce ne contient pas d'alcool, dans la mesure où celui-ci s'évapore lors de la préparation.
37. Concernant la destination, en tant que facteur énuméré dans l'arrêt « CANON » (Arrêt du 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 28), signifie l'usage prévu des produits ou services et nul autre usage possible : l'unique destination d'une sauce au vin est d'assaisonner un plat solide, alors qu'un vin est destiné principalement à être bu isolément.
38. Concernant l'utilisation, qui détermine la manière dont les produits et services sont utilisés pour répondre à leur destination : la sauce au vin se répand sur un aliment solide, est généralement réchauffée au préalable, et s'intègre aux aliments. Le vin, quant à lui, se consomme de façon autonome, dans un contenant type « verre », et ne peut être à proprement dit « mangé », mais bu.
39. Concernant la complémentarité, les produits et services sont complémentaires s'ils existent un lien étroit entre eux, l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l'offre de ces services incombent à la même entreprise.  
La sauce au vin est élaborée sans « PORTO » mais à base de vin, le « PORTO »

---

<sup>2</sup> Directives relatives à l'examen pratiqué à l'EUIPO sur les marques de l'union européenne, partie C, Section 2, double identité et risque de confusion, chapitre 1, principes généraux.

n'est donc pas un ingrédient conditionnant l'élaboration de la sauce. Les restaurants peuvent parfaitement choisir de ne pas distribuer de « PORTO »

40. Concernant le caractère concurrent et l'interchangeabilité des produits et services : ils s'inscrivent dans un rapport de concurrence quand l'un peut se substituer à l'autre. Cela signifie qu'ils ont la même destination ou ont une destination similaire, et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle.

Un vin ne saurait se substituer à une sauce au vin et inversement : un consommateur ne pourrait pas boire une sauce au vin comme il boirait son vin, et ne pourrait pas assaisonner un plat avec du vin comme il le ferait avec une sauce préparée. Cette absence de substituabilité empêche de proposer ces produits à la même clientèle réelle ou potentielle. En outre, un service ne saurait concurrencer un produit.

41. Concernant les circuits de distribution : si les produits et services sont mis en vente par les mêmes services de distribution, il est plus probable que les consommateurs supposent que les produits ou services relèvent du même segment de marché, et sont fabriqués par la même entité.

Certes, la sauce au vin et le « PORTO » sont distribués dans les mêmes lieux de ventes (service de restauration). Toutefois, il ne convient pas d'accorder une importance significative à ce facteur-là puisque les restaurants vendent des produits de classes très diverses, et que le consommateur moyen est conscient que les produits proposés dans ces lieux proviennent d'une multitude d'entreprises. Le service de restauration n'est en outre pas spécialisé dans la commercialisation de « PORTO ».

42. Concernant le public pertinent qui se définit par les clients réels et potentiels des produits et services en cause. Le public pertinent peut être composé du public en général et du public professionnels. Le fait que les clients potentiels coïncident ne constitue pas obligatoirement un indice de la similitude. Le même groupe de client peut avoir besoin de produits et services très différents quant à leur nature et leur origine. Le fait que les téléviseurs, les voitures et les livres soient achetés par le même public pertinent (à savoir le grand public) n'a pas d'incidence sur l'examen de la similitude. Une personne mineure, enceinte ou ne buvant pas d'alcool peut par ailleurs tout à fait consommer une sauce à base de vin et ne pas consommer de boissons alcoolisées comme le « PORTO »

Le fait que les sauces au vin et le « PORTO » puissent être par le même consommateur moyen ne fait pas de ces produits des produits similaires.

43. La nature, la destination, l'utilisation, la complémentarité, le caractère concurrent, les circuits de distributions et le public pertinent relatifs aux produits et services en cause ne permettent pas en l'espèce d'établir une similitude entre les produits et services litigieux.

### Éléments factuels et objectifs de comparabilité<sup>3</sup>

44. La marque complexe candidate à l'enregistrement « PORTO MALTESE » est composée de plusieurs éléments verbaux, et serait évidemment accompagnée sur une étiquettes d'autres éléments figuratifs qui ne correspondraient pas à l'étiquette des vins « PORTO ». La marque « PORTO MALTESE » est dissimilaire visuellement et auditivement de l'indication géographique protégée « PORTO ».
45. La marque communautaire « PORTO MALTESE » est une référence simple et claire à Malte : le marque contestée ne se réfère pas expressément au vin, mais aux habitants d'un pays avec le vocable « MALTESE »<sup>3</sup>, qui est associé directement à l'élément « PORTO ». En tant qu'unité logique et conceptuelle, la marque « PORTO MALTESE » ne saurait être lue en deux temps.
46. L'élément « PORTO », avant d'être une indication géographique protégée, a pour signification primaire et dans une grande variété de langues européennes et romanes la notion de « port ».
47. Un port est un lieu aménagé sur le littoral. Puisque le vocable « MALTESE » est accolé immédiatement au vocable « PORTO », cet ensemble sera compris par le public pertinent comme traitant d'un port situé dans l'état européen de Malte, sans que soit établi un lien avec l'appellation « PORTO ».
48. En outre, beaucoup de ports et de villes contiennent le vocable « PORT- » ou « PORTO ». Cette appréciation vaut pour tout consommateur moyen de l'Union Européenne ayant des connaissances de base de l'anglais ou d'une langue romane.
49. L'élément « MALTESE » constitue en outre le terme le plus important et le plus distinctif de la marque contestée : « PORTO » est un nom générique avant d'être une indication d'origine protégée, et est plus court que le vocable « MALTESE ».
50. « MALTESE » est donc le vocable déterminant qui attire le plus l'attention du consommateur moyen. (Arrêt du 14 septembre 2017, *Port Charlotte*, C-56/16P, EU:C:2017:693 et Arrêt du 15 juin 2016, *Portobello Road*, R-1105/2015-4)

---

<sup>3</sup> Directives relatives à l'examen pratiqué par l'EUIPO sur les marques de l'Union Européenne, Partie B, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, IG, Article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE

#### **IV. Sur le risque de confusion**

51. D'après une jurisprudence constante de la Cour, il existe un risque de confusion lorsque le public confond directement les produits et services en cause et qu'il fait un lien entre les produits et services en cause et le même opérateur économique. Aux vues de l'affaire « CANON » (Arrêt du 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 28), le risque de confusion est exclu si le public ne peut penser que l'opérateur économique est le même.
52. Ni le RMUE<sup>4</sup> ni les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle sur les marques de l'union européenne ne précisent explicitement la définition de ce risque de confusion.
53. Les facteurs pertinents permettant d'établir l'existence d'un risque de confusion sont établis par la législation applicable, à savoir le RMUE et la jurisprudence.
54. L'article 8, paragraphe 1, du RMUE dispose que l'identité ou la similarité des produits ou services est une condition du risque de confusion. En l'espèce, il a été démontré que les produits et services en cause ne sont ni identiques, ni similaires
55. La disposition « même si la véritable origine du produit est indiquée » concerne les situations où le défendeur fait référence à l'IG mais ajoute en même temps que le produit vient d'ailleurs ( exemple : sauce au vin produite à malte ). Il s'agit de la situation où la confusion<sup>5</sup> concernant l'origine géographique réelle est accrue. La marque « PORTO MALTESE » contestée n'évoque en rien le Portugal, le porto, ou sa région.
56. Etant donné que le risque de confusion doit être écarté, la marque « PORTO MALTESE » ne profite pas de la réputation de l'IGP « PORTO ». Aucun parasitisme ne saurait être évoqué.

---

4 Directives relatives à l'examen pratiqué par l'EUIPO sur les marques de l'Union Européenne, Partie C, Section 2, Double identité et risque de confusion.

5 Directives relatives à l'examen pratiqué par l'EUIPO sur les marques de l'Union Européenne, Partie C, Section 2, Double identité et risques de confusion, Chapitre 1, Principes généraux

V. **Parallèle avec les affaires *Portobello Road* (Arrêt du 15 juin 2016, *Portobello Road*, R-1105/2015-4) et *Port Charlotte* ( Arrêt du 14 septembre 2017, *Port Charlotte*, C-56/16P, EU:C:2017:693 )**

57. La quatrième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté la demande d'annulation de la marque « PORTOBELLO ROAD » formulée par l'IDVP en considérant que les conditions de la protection de l'article 103, paragraphe 2 du Règlement (EU) n°1308/2013 n'étaient pas remplies.
58. Au point 20, l'Office avance au soutien de cette décision que le bien contesté (du Gin) n'est pas un produit comparable au vin : en outre, le signe contesté ne se réfère pas à l'indication géographique « PORTO » et n'en fait ni l'usage, ni l'imitation, ni l'évocation.
59. Au point 28, l'Office précise que la fonction d'une AOP est de protéger l'origine géographique d'un bien déterminé et spécifique, et non l'origine géographique de tous les biens et services qui existent sous le soleil.
60. Au même point 28, l'Office déclare que si l'on peut accepter de l'opposant qu'il n'ait pas à prouver le fait qu'il relève des normes européennes lorsqu'il bénéficie d'une IG européenne, il ne peut pas être accepté que celui-ci étende la protection apportée par l'article 8, paragraphe 5 du RMUE aux IG.
61. Il convient également de faire un lien avec l'affaire *Port Charlotte*, dont la publication est particulièrement récente. Dans cet arrêt, l'IDVP avait formé une demande d'annulation de la marque « PORT CHARLOTTE » pour du Whisky appartenant également à la classe 33, tout comme le Porto.
62. La Cour de Justice de l'Union Européenne décidera alors le 14 septembre 2017 de rejeter les prétentions de l'IDVP et de valider la marque « PORT CHARLOTTE ».
63. Concernant le caractère distinctif de la marque contestée, la Cour a notamment pu juger au point 111 de la décision que « le public pertinent, à savoir le consommateur moyen ayant des connaissances du moins de base, de la langue anglaise ou d'une langue romane comprendra le signe « PORT CHARLOTTE » comme désignant un port ayant le nom d'un personnage appelé « Charlotte », dans établir un lien direct avec l'appellation d'origine « PORTO » ou « PORT » ou un « vin de porto (...) ».
64. Concernant la risque de confusion et l'exploitation de la réputation, la Cour ajoute au point 115 que « l'incorporation dans une marque d'une dénomination protégée au titre du Règlement n°1234/2007, telle que l'appellation d'origine « PORT », ne saurait être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation de cette appellation d'origine, (...), lorsque cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec l'appellation d'origine concernée ou le produit vitivinicole pour lequel celle-ci est protégée ».
65. Cette solution est parfaitement applicable à l'espèce, a fortiori car les produits et services en cause n'appartiennent pas à la classe 33.

## **CONCLUSIONS**

Pour les raisons exposées ci-dessus, la société « GOOD LIMITED » demande respectueusement au Tribunal de l'Union Européenne :

1. D'annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office en date du 5 novembre 2017
2. D'autoriser l'enregistrement de la marque « PORTO MALTESE » pour les produits et services en cause.
3. De condamner l'IDVP aux dépens de la procédure, ainsi que ceux exposés par la société « GOOD LIMITED »

## ANNEXE 10

portomaltese.com

Porto Maltese BOUTIQUE ESTATE

HOTEL LOCATION ACCOMMODATION DIVING GALLERY BOOK NOW BOOK NOW CONTACT

*Porto Maltese centrally located, few meters from the Beach*

BOOKING Check-in Check-out Rooms Adults SEARCH

PORTO MALTESE BOUTIQUE HOTEL

portomaltese.com

Porto Maltese BOUTIQUE ESTATE

HOTEL LOCATION ACCOMMODATION DIVING GALLERY BOOK NOW BOOK NOW CONTACT

*Porto Maltese Boutique Estate Welcomes You*

BOOKING Check-in Check-out Rooms Adults SEARCH

This website uses cookie from Google to provide its services to personalize ads and to analyze traffic. Google is communicate information about your use of this site. By using this site, you accept the use of cookies. [Accept](#) [Read More](#)

Respectueusement transmis par la Société Good Limited,

Aix-en-Provence, le 14 décembre 2017,

Maitre Cabrajas,  
Maitre Glère,  
Maitre De Mattia