HAL
open science

De l'obtention de la marque à sa protection dans le contexte de la mondialisation

Leslie Valentin

To cite this version:

Leslie Valentin. De l'obtention de la marque à sa protection dans le contexte de la mondialisation. Droit. 2017. dumas-01654673

HAL Id: dumas-01654673

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01654673v1

Submitted on 4 Dec 2017

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Leslie VALENTIN

De l'obtention de la marque à sa protection dans le contexte de mondialisation

Mémoire de Master 2 Entreprise et Patrimoine

Spécialité « Droit des contrats »

Sous la direction de Monsieur le Professeur Xavier AGOSTINELLI, maître de conférence

Année universitaire 2016-2017

UNIVERSITÉ
DE TOULON

Engagement de non plagiat.

Je soussigné, VALENTIN Leslie

N° carte d'étudiant : 21200801

Déclare avoir pris connaissance de la charte des examens et notamment du paragraphe spécifique au plagiat.
Je suis pleinement conscient(e) que le plagiat de documents ou d'une partie de document publiés sous quelques formes que ce soit (ouvrages, publications, rapports d'étudiant, internet etc…) constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée.
En conséquence, je m'engage à citer toutes les sources que j'ai utilisées pour produire et écrire ce document.

Fait le 19 juin 2017

Signature(s)

Ce document doit être inséré en première page de tous les rapports, dossiers et/ou mémoires.

Document du chapitre 10 annexe 5, issu de la Charte des examens adoptée en Conseil d'Administration le 11 juillet 2013 après avis du CEVU du 27 juin 2013 - Délibération N°2013-73

UNIVERSITÉ DE TOULON

AUTORISATION DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUE D'UN TRAVAIL UNIVERSITAIRE DE NIVEAU MASTER (Mémoires/Rapports de stage)

ÉTUDIANT(E)

Je soussigné(e) VALENTIN Leslie

Courriel pérenne : leslie11.valentin@gmail.com

Titre du mémoire/rapport de stage : De l'abtention de la marque à sa protection dans le contexte de mondialisation

AUTORISE la diffusion de mon mémoire/rapport de stage (Choisir une seule option)

- ☒ **sur internet (base DUMAS) :** uniquement pour les Masters 2
- ☐ **sur intranet**

JE CERTIFIE QUE :

- responsable du contenu de mon mémoire, je ne diffuserai pas d'éléments non libres de droit ou qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée.
- conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je pourrai à tout moment demander la rectification de mes données personnelles ou modifier l'autorisation de diffusion que j'ai donnée par l'envoi d'une simple lettre ou un courriel au service documentaire de mon UFR.
- je renonce à toute rémunération pour la diffusion effectuée dans les conditions précisées ci-dessus.
- j'agis en l'absence de toute contrainte.

Fait à LA GARDE, le 19 juin 2017

Signature précédée de la mention « bon pour accord »

Bon pour accord

AVIS DU JURY DE SOUTENANCE DU MÉMOIRE/RAPPORT DE STAGE

Je soussigné(e) X. AGOSTINELLI, président du jury du mémoire précité, porte un

- ☒ **AVIS FAVORABLE** à la diffusion dans les conditions établies par l'auteur
- ☐ **AVIS FAVORABLE** par dérogation à la diffusion sur internet (note inférieure à 14)
- ☐ **AVIS DEFAVORABLE**

Fait à Toulon, le 29/06/2017

Signature précédée de la mention « bon pour accord »

Bon pour accord

AVIS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE

(à remplir uniquement pour les rapports de stage)

Je soussigné(e) ....., exerçant les fonctions de ..... au sein de l'entreprise..... porte un

- ☐ **AVIS FAVORABLE** à la diffusion dans les conditions établies par l'auteur.
- ☐ **AVIS DEFAVORABLE**

Fait à ....., le.....

Signature précédée de la mention « bon pour accord »

REMERCIEMENTS

Je remercie Monsieur le Professeur Xavier Agostinelli d'avoir accepté avec bienveillance d'être le directeur de mon mémoire et de s'être toujours montré encourageant et disponible pour répondre à mes nombreuses interrogations.

Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce mémoire et notamment les membres du jury pour l'attention porté à mon travail et leur regard critique envers celui-ci.

ABREVIATIONS UTILISEES

- **EUIPO** : Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ancien OHMI)
- **OHMI** : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (n'existe plus depuis la réforme du 23 mars 2016)
- **CJUE** : Cour de Justice de l'Union Européenne
- **CPI** : Code de la propriété intellectuelle
- **BOPI** : Bulletin officiel de la propriété industrielle (publications par l'INPI des demandes de brevets, de dessins et de modèles)
- **INPI** : Institut National de la Propriété Industrielle
- **AOP** : Appellation d'origine protégée
- **TGI** : Tribunal de grande instance
- **Cass.** : Cour de Cassation
- **Com.** : Chambre commerciale de la Cour de cassation
- **Crim.** : Chambre criminelle de la Cour de cassation

SOMMAIRE

TITRE 1 : L'ACCÈS À LA PROTECTION DE LA MARQUE

Chapitre 1 – La qualité du signe déposé à titre de marque

Chapitre 2 – L'existence du droit sur la marque

TITRE 2 : LES EFFETS DE LA PROTECTION

Chapitre 1 – L'exploitation de la marque

Chapitre 2 – L'action contre les tiers au droit de la marque

INTRODUCTION

Le droit des marques est le droit des signes distinctifs, servant à distinguer les produits et services de certains agents par rapport à leurs concurrents. La marque consiste donc en un signe distinctif pouvant être apposé sur des produits ou accompagnant des prestations de service et est destinée à indiquer au public la provenance industrielle ou commerciale de ceux-ci.

Le consommateur qui trouve alors sur le marché un produit apposé de la marque est fondé à attribuer la reconnaissance de celle-ci à son titulaire. La marque a tout d'abord une fonction de distinctivité, c'est-à-dire qu'elle permet à une entreprise déterminée de distinguer ses produits ou ses services de ceux d'une autre entreprise. Elle permet donc à la clientèle de reconnaître un produit ou un service par rapport à des produits concurrents. Cette fonction est importante dans la mesure où le nombre de produits ou services mis sur le marché sont de plus en plus nombreux et que cette offre tend à s'homogénéiser. De plus, la marque est aux yeux du consommateur le gage d'une certaine constante de qualité due aux efforts de l'entreprise qui fabrique le produit.

La marque est définie à l'article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle : « *La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.*

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Celle-ci trouve sa place dans les droits de propriété industrielle au titre des droits sur les signes distinctifs.

L'apposition d'une marque a une fonction à la fois économique et juridique.

Du point de vue économique, la marque se fait l'instrument du marketing (lancement, valorisation des produits). C'est un actif incorporel de l'entreprise qui peut avoir une valeur considérable.

Au regard du consommateur, c'est également un instrument précieux car il trouve dans la marque le moyen de se retrouver dans l'offre abondante du marché et de distinguer les concurrents. La marque apparaît comme une promesse : une promesse de confort, de solidité, de performance, de durée. La marque facilite la décision d'achat du consommateur.

En effet, en raison de la multiplication des produits marqués ayant des caractéristiques proches, le consommateur qui n'est pas un spécialiste se confiera à la réputation de la marque, gage de qualité et de pérennité.

Du point de vue juridique, la marque permet l'exclusivité au titulaire d'utiliser sa marque pour l'apposer à ses produits ou promouvoir ses services, et d'empêcher les concurrents d'utiliser son signe dans le même domaine. C'est également la garantie d'identité d'origine du produit ou du service marqué.

Le droit des marques est ainsi un droit de propriété industrielle qui sert donc à protéger cette exclusivité, et non la valeur économique de la marque, dont l'atteinte n'est pas sanctionnée par le droit des marques mais par la responsabilité civile.

Le choix d'un signe à titre de marque répond à des considérations psychologiques et économiques liées notamment au marketing. En effet, l'identification de l'entreprise à sa marque ou à ses marques témoigne de la valeur de celle-ci.

Mais pourquoi marque-t-on ? Afin de répondre à cette question, il faut remonter aux sources de la marque. Marquer, c'est identifier afin de distinguer l'uniforme, l'identique. En marquant, la possession est affirmée. Marquer, nommer, c'est donc aussi se doter du droit d'exercer un contrôle.

Du point de vue historique, nous pouvons constater que l'usage des marques est très ancien et remonte à l'Antiquité. De fait, le plus important des signes distinctifs étant la marque, celle-ci est née avec l'émergence du commerce. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence que certains artisans, en Egypte ou en Grèce, avaient déjà pour habitude de signer leur production en y apportant une marque distinctive. Nombreuses sont les marques, à l'époque romaine, figurant sur les tuiles ou les opercules d'amphores permettant d'identifier

les potiers. Celles-ci étaient seulement destinées à l'époque à permettre l'identification et l'origine des objets, jouant un rôle de police.

Toutefois, les caractéristiques de la marque moderne sont autrement plus élaborées que cette simple technique d'identification et procèdent d'une évolution historique échelonnée.

Sous l'Ancien Régime, la marque était un signe distinctif garant de la qualité de la fabrication et de la provenance du produit. En effet, par exemple les tissus portaient le sceau de la ville où ils étaient tissés, tout comme les objets métalliques étaient poinçonnés. Ces signes distinctifs permettaient la perception d'une taxe par l'Etat.

L'usage s'est développé au Moyen Age lorsque les corporations apposaient leurs propres marques pour garantir la qualité des produits qu'elles contrôlaient. En effet, le régime des corporations imposait aux artisans que leurs produits soient conformes à des critères de qualité définis par la profession. Les corporations disposaient alors du monopole des ventes et toute concurrence était interdite entre leurs membres. Le sceau de la corporation témoignait alors de la qualité du produit tandis que les artisans n'étaient pas encouragés à valoriser leur propre marque.

Du fait du développement des échanges avec l'étranger, la marque du fabricant lorsqu'elle figurait, jouait un rôle de garantie et représentait une protection contre les contrefacteurs.

À partir de 1660, la monarchie exerce un contrôle sur ces coutumes avec l'organisation des manufactures.

Dès la fin du XVIIème siècle, des usages commerciaux viennent concurrencer le contrôle de la marque dans les manufactures. A titre d'exemple, dès 1770, le fabricant Wedgwood appose son nom à titre de marque sur ses articles de porcelaine en ouvrant une boutique à Londres pour les commercialiser.

L'usage de la marque s'est généralisé par la suite au XIXème siècle grâce au développement du commerce et de l'industrie. En effet, avec la révolution industrielle, les échanges s'intensifièrent. La fonction commerciale, qui était jusqu'alors la préoccupation exclusive des marchands, devient également celle des industriels à la recherche de nouveaux débouchés. Les premières formes de publicité apparaissent ainsi que les premières marques modernes : le briquet de sûreté de « Phénix » en 1825, les bougies de « l'Etoile » en 1831, l'eau de « Botot » en 1840. Mais la marque n'est encore le fait que de quelques précurseurs et

se cantonne à un rôle de signature.

Une loi du 28 avril 1824 fut destinée à assurer la protection du nom commercial appliqué sur des produits et fut appliquée à la contrefaçon des marques de fabrique.

Dès la fin du XIXème siècle et au XXème siècle, la publicité prend de l'importance pour faire connaitre la marque auprès des consommateurs : dans la presse, et surtout par des affiches peintes contribuant à la notoriété de la marque (chocolats Meunier, Michelin, cirage Lion noir...). C'est donc l'apparition des moyens de promotion des marques et de la publicité qui va en accroître la notoriété et la valeur marchande à travers la presse, l'affichage puis le cinéma. Cette promotion moderne commence entre 1880 et 1900, époque où le savonnier britannique Lever développe une intense campagne de réclame sur sa première marque « Sunlight » qui verra ses ventes progresser de 3.000 tonnes en 1886 à 60.000 en 1910. On voit aussi des boites de lait condensé sucré Nestlé exportées de Suisse dans toute l'Europe.

Dans le même temps, le développement d'un marché de masse accompagne les transformations des méthodes commerciales des entreprises, et les débuts du marketing, où la marque jouera un rôle central.

Ère de progrès techniques et de marketing, le XXème siècle suscite l'innovation et la création de gammes de produits de consommation et d'équipement de toutes sortes.
Dans tous ces nouveaux domaines, des marques sont créées. Leur publicité s'appuie notamment sur cette notion de nouveauté et grâce aux progrès techniques dont elles sont issues.

Parallèlement, les moyens classiques de cette promotion s'affirment en se fondant sur une approche psychologique des marques visant à créer autour de chacune d'entre elles un univers symbolique qui corresponde aux besoins profonds des consommateurs potentiels. L'objet devient alors un signe social auquel l'acheteur s'identifie. Ce ne sont pas les seules caractéristiques techniques qui font vendre les Mercedes ou les BMW mais l'image de prestige que ces marques se sont forgées.

Le développement de la vente en libre-service dans les années 1960, la création de chaînes de supermarchés et d'hypermarchés sur l'ensemble du territoire dans les années 1980 contribuent à la diffusion des marques nationales et internationales. Certaines ont été l'enjeu de batailles boursières considérables devenant ainsi l'un des plus puissants ferments de transformation des entreprises et de l'économie.

Aujourd'hui considérée comme une signature, la marque est souvent simplement le nom du fabricant, notamment dans l'industrie des produits alimentaires (Lesieur, Belin...), dans l'industrie automobile (Renault, Peugeot...) ou des produits cosmétiques (Guerlain, Clarins...). Par la suite s'affirme la valeur financière de la marque qui n'est plus limitée au secteur du luxe et qui couvre tous les secteurs des produits et des services (Club Med, Axa...). De nos jours, les marques constituent des instruments de concurrence accompagnant la liberté du commerce avec pour corollaire la liberté de la concurrence.

Le droit des marques trouve sa source au niveau interne, communautaire et international. Concernant les sources internes, la plupart des dispositions relatives au droit des marques se trouvent codifiées au Code de la Propriété intellectuelle, complétées par quelques textes spécifiques.

Le droit contemporain des marques est né avec la loi du 23 juin 1857 en vigueur pendant plus d'un siècle, qui avait consacré la propriété de la marque par le premier usage. Cette disposition bien adaptée à l'économie du XIXème siècle se révéla par la suite une véritable source d'incertitude et d'insécurité juridique avec l'émergence des investissements publicitaires. Il apparut donc rapidement nécessaire d'organiser le droit de la marque autour d'un acte de dépôt à la date incontestable.

Ainsi, la loi du 3 décembre 1964 abrogea la loi du 23 juin 1857 et consacra le caractère obligatoire du dépôt en le rendant attributif de droits. Celle-ci fut complétée par deux lois du 23 juin 1965 et du 30 juin 1975 et constitua le régime applicable en France jusqu'en 1991.

Aujourd'hui, le droit des marques trouve sa source dans une loi du 4 janvier 1991, transposant une directive européenne d'harmonisation du droit des marques du 21 décembre 1988 dont les dispositions sont désormais insérées aux articles L711-1 à L716-16 et R712-1 à R718-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Il existe des dispositions spécifiques relatives au droit des marques existant en dehors du Code de la propriété intellectuelle. En effet le Code de la consommation en son article L. 115-33 rappelle que « *les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi* ». De plus, les articles L.121-8 à L.121-14 du même code précisent les conditions de licéité d'une publicité comparative et dans quelle mesure la citation d'une

marque d'autrui ne constitue pas une contrefaçon de celle-ci.

Concernant les sources internationales, la **Convention de Paris du 20 mars 1883** mentionne les grands principes comme les marques de fabrique, de commerce et de service au titre des droits de propriété industrielle. [1]De plus, elle mentionne le bénéfice du délai de priorité de 6 mois à compter du premier dépôt dans le pays d'origine. Plusieurs dispositions spécifiques aux marques sont également présentes comme la possibilité pour un pays de prévoir la déchéance pour non-usage, ou encore la possibilité d'enregistrement au profit de plusieurs copropriétaires, mais également le principe de l'indépendance des marques. Est également dressée une liste des signes interdits à usage de marque... et bien d'autres dispositions spécifiques concernant les conditions de l'obtention et de l'exercice du droit des marques.

L'accord ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce) du 15 avril 1994 en ses articles 15 à 21 couvre également le domaine des marques de fabrique ou de commerce. La ratification de cet accord par la France a conduit le législateur à modifier plusieurs dispositions de Code de la propriété industrielle, notamment grâce à la loi du 18 décembre 1996.

De nombreux arrangements régissent également le droit des marques en particulier. **L'arrangement de Madrid du 4 avril 1891** a connu un réel succès en la matière. Un système d'enregistrement international unique a été mis en place afin d'assurer la protection des marques dans chaque Etat. La durée de l'enregistrement international est ici de 20 ans. Passées les 5 premières années postérieures à l'enregistrement international, les marques nationales qui en sont issues suivent le sort de la marque d'origine ; si cette dernière est annulée, les autres subiront le même sort.

Il a fallu ensuite attendre le 15 janvier 1957 pour une simplification des enregistrements nationaux et internationaux avec **l'arrangement de Nice**. A été effectuée une classification internationale des produits (34 classes) et des services (8 classes) aux fins de l'enregistrement des marques.

Enfin, **l'arrangement de Vienne du 12 juin 1973** est intervenu pour faciliter les

---

[1] PASSA Jérôme, Droit de la propriété industrielle, Tome 1, LGDJ 2006

recherches d'antériorités.

Concernant les sources communautaires du droit de la marque, des textes tendent à l'harmonisation européenne des droits des marques tandis qu'un règlement était adopté le 20 décembre 1993 produisant directement des effets uniformes dans l'ensemble de la Communauté et a ainsi créée la « marque communautaire » en parallèle des marques nationales. Ce règlement a été complété par un autre du 13 décembre 1995 portant modalité d'application du règlement précédent. Les marques nationales sont maintenues et coexistent alors à la marque communautaire qui ne se substitue pas à celles-ci. En droit des marques, il y a donc un droit de marque national, et un droit unitaire communautaire valable dans toute l'Union Européenne et obtenu par un dépôt unique à l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle).

En effet, l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a été rebaptisé ainsi en vertu d'une nouvelle législation du 23 mars 2016 tandis que le terme de « marque communautaire » a été remplacé par celui de « marque de l'Union européenne ».

L'harmonisation européenne, quant à elle, a débuté le 21 décembre 1988 avec une directive transposée en droit français par une loi du 4 janvier 1991. Cette directive eut principalement pour objet de remédier aux difficultés suscitées par les disparités des législations. La directive du 29 avril 2004 vise, quant à elle, au respect des droits de propriété intellectuelle et impose à tous les Etats membres d'appliquer des mesures et des sanctions efficaces contre les auteurs de contrefaçons et de piratage.

Une directive de 1998 d'harmonisation du droit des marques a été remplacée par une autre de 2015 qui est à transposer avant 2019. Celle-ci a surtout pris en compte l'abondante jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) depuis l'adoption de la directive et du règlement sur les marques.

Les marques font partie du patrimoine de l'entreprise et portent en elles leur image et leur notoriété. En effet, la fixation d'un prix reflétant la valeur psychologique du produit devient de plus en plus souvent la règle. De fait, les marques les plus puissantes et les plus réputées arrivent à faire accepter aux consommateurs des prix supérieurs. Le consommateur se trouve en permanence confronté à la marque qui lui permet notamment de distinguer les produits et

les services face à la concurrence.

Ces marques se développent grâce à des budgets publicitaires conséquents qui permettent de construire une image, une notoriété et non pas seulement de vendre des produits. La marque est en effet davantage devenue d'une certaine manière la signature du fabricant ou du commerçant permettant de se distinguer de la concurrence. L'apposition d'une marque présente alors un double avantage : d'une part le consommateur peut être certain de l'origine ou du produit qu'il se procure, et d'autre part cela lui permet d'apprécier la qualité du produit et de pouvoir l'obtenir sans risque de se tromper ou d'être trompé. Dans la mesure où le consommateur attache à l'objet désigné par la marque une certaine qualité, c'est donc un gage d'authenticité, de provenance et de garantie.

La publicité est également utilisée pour transformer les mentalités et faire évoluer les attitudes générales du public par rapport à la consommation. En effet, de grandes politiques d'incitation ont permis de changer du tout au tout la mentalité des consommateurs. A titre d'exemple, dans les années 1930 une campagne publicitaire britannique d'ampleur exceptionnelle a contribué à améliorer la perception du prêt immobilier considéré jusqu'alors très négativement par les foyers modestes, permettant ainsi d'augmenter significativement le nombre de primo-accédants à la propriété.

Auparavant instrument de police économique permettant de contrôler l'origine ou la qualité des produits, l'utilisation des marques s'est avérée être un instrument économique de poids. En effet, la marque constitue désormais un véhicule de l'image d'une entreprise et assume une véritable fonction publicitaire et une maitrise de leur politique de distribution. En démontrent aujourd'hui les différentes utilisations de la marque, qui peuvent être une marque de défense, de barrage ou encore de réserve.

La marque de défense, ou associée, permet de couvrir un signe similaire à celui qui est exploité réellement à titre de marque. La marque de barrage est quant à elle déposée dans le seul but d'empêcher un concurrent de l'exploiter. Elles servent donc à assurer une protection optimale d'une marque en déposant également tous les signes proches, même si ceux-ci ne sont pas réellement exploités.

La marque de réserve par contre ne sert pas immédiatement à son titulaire car celle-ci est gardée « en réserve » pour être apposée ou accompagner un produit ou un service nouveau

qui sera prochainement proposé à la clientèle. Cette réserve a une limite de cinq ans qui au-delà, pourra encourir la déchéance pour non-usage.

L'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle évoque quant à lui trois types de marques qui sont la marque de service (accompagnant les produits et services des agents économiques), la marque de fabrique (apposée par le fabricant sur ses produits) et la marque de commerce (apposée par un distributeur sur les produits qu'il commercialise). Les articles L.715 à L.715-3 du même code y ajoutent la marque collective destinée à être exploitée par toute personne respectant le règlement d'usage établi par le titulaire de son enregistrement.

Trois conditions sont à remplir pour pouvoir déposer un signe en tant que marque. Le choix d'un signe doit en effet répondre à des critères bien spécifiques encadrant son régime de protection. Avant tout, cela doit être un signe distinctif qui doit permettre de distinguer un produit ou un service de ceux de ses concurrents. En effet, le signe ne doit pas être descriptif.

Ce signe doit également être licite, donc il ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et ne doit pas être trompeur.

Enfin, ce signe doit être disponible et ne pas porter atteinte à un droit antérieur constitué au profit d'un tiers.

Il faut noter une grande différence avec les autres droits de propriété industrielle qui donnent un droit absolu sur leur objet, en ce qu'il est opposable à tous sans limite. En effet, le droit des marques est relatif en ce que la marque n'est protégée que dans le cadre du principe de spécialité, c'est-à-dire que la marque voit sa protection limitée au champ de spécialité de son exploitation, donc le type de produit ou de service. Par conséquent en dehors de cette spécialité, l'utilisation du même signe est libre.

En conséquence, dans ce contexte de mondialisation qui se fait de plus en pressant, il est nécessaire d'édicter une sorte de déontologie de la vie des affaires en vue de répondre aux nouvelles problématiques d'apposition de marques afin de contrebalancer la liberté de commerce et d'industrie : comment le droit de marque s'obtient-il au regard du contexte actuel ? Le phénomène de mondialisation et d'européisation a-t'il influencé les règles relatives au droit de marque ? Quelles prérogatives ce droit confère-t-il à son titulaire et quelles sont les causes d'extinction de ce droit ?

La protection des signes distinctifs apparait donc comme un domaine complexe puisque le droit des marques est devenu très conceptuel et imprévisible car il évolue au gré des nouvelles technologies et innovations. L'accès à la protection de la marque étant strictement encadré (PARTIE 1), celle-ci confère des droits qui peuvent apparaitre souvent aux limites du monopole (PARTIE 2) et ainsi contraire au concept de mondialisation.

PARTIE 1

-

L'ACCES A LA PROTECTION DE LA MARQUE

CHAPITRE 1 – LA QUALITE DU SIGNE DEPOSE A TITRE DE MARQUE

Selon l'article L.711-1 du Code de propriété intellectuelle, le signe doit pouvoir être représenté graphiquement, c'est-à-dire que la marque doit être « possible » afin de procéder aux formalités de dépôt et à l'enregistrement, et aux tiers de connaître d'identifier facilement le signe, en quoi il consiste, et connaître la portée exacte du droit sur la marque.

En 2003, la CJUE affirme que « *pour constituer une marque, le signe doit pouvoir faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ».

Cette exigence exclue donc possiblement certains objets intellectuels comme les signes olfactifs ou les sons, qu'on ne peut représenter graphiquement, ou en tout cas dont la représentation, graphique ou non, a peu de chances de remplir les critères de la CJUE.

Mais par la suite, ces critères vont être modérés par la Cour européenne, notamment à travers la **directive de 2015** dans laquelle l'adjectif « graphique » disparaît, donc il suffira qu'on puisse représenter le signe d'une manière claire et précise. On pourra alors le représenter autrement que par des mots et dessins, notamment par des moyens techniques, à condition qu'ils garantissent la sécurité juridique. C'est notamment l'exemple du dépôt de son au moyen d'un fichier numérique de celui-ci.

L'accès à la protection de la marque soulève deux interrogations, à savoir quel signe choisir (SECTION 1) et quelles doivent être ses caractéristiques (SECTION **2**).

SECTION 1 : La possibilité de représentation graphique du signe

L'article L. 711-1 du Code de la Propriété intellectuelle pose une définition doublée d'une exigence pour constituer une marque : « *la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale* ». L'exigence étant celle d'un signe susceptible de représentation graphique donc il s'agit de tout signe que l'on est capable de décrire par des lettres, des chiffres, des mots ou des dessins. Ainsi en principe les signes sonores doivent donc être décrits et déposés sous forme de notes.

Cette définition se trouve déclinée par une liste d'exemples indiquant que peuvent notamment constituer une marque les signes suivants : les dénominations sous toutes les formes (assemblage de mots, mots, nom patronymique et géographique, pseudonymes, sigle, lettres, chiffres...), les signes sonores (phrases musicales, sons), les signes figuratifs (dessins, étiquettes, reliefs, cachets, lisières, logos, hologrammes, images de synthèse...) [2].

Cette énumération permet ainsi d'envisager plusieurs catégories de signes choisis à titre de marques, à savoir les signes nominaux (paragraphe 1), sonores (paragraphe 2) et figuratifs (paragraphe 3). la question de la marque olfactive doit également être soulevée ici (paragraphe 4).

PARAGRAPHE 1 : La marque nominale

Les marques nominales sont constituées d'un ou plusieurs mots de sorte qu'elle peuvent se prononcer, se lire et s'écrire. L'article L.711-1 du CPI prévoit différentes sortes de marques comme la marque nominative (A), les noms géographiques (B), la marque nominale non verbale (C), les slogans ou devises (D), les termes de fantaisie (E).

---

[2] S.DURRANDE, *Les différents signes susceptibles de constituer une marque*, Lamy Droit commercial, V° Propriété industrielle

A)Les marques nominatives

Elles comprennent un ou plusieurs noms, à savoir le nom patronymique (1-) et les accessoires (2-) comme le pseudonyme, le prénom ou le titre nobiliaire.

1-Le nom patronymique

Il peut s'agir du nom patronymique du déposant, c'est-à-dire celui consacré par l'état civil. C'est le cas par exemple de Renault pour les automobiles, ou de Cartier pour la joaillerie, Sonia Rykiel.

Mais il faut savoir qu'une longue et loyale possession d'un patronyme peut conférer un droit sur le nom. Le possesseur d'un patronyme bénéficie *a priori* d'un droit égal à celui de ses homonymes à le déposer à titre de marque mais cela risque de se traduire par le fait que le premier déposant pourra empêcher les autres de le faire.

Cependant, l'usage de son nom par l'homonyme ne peut aller jusqu'au dépôt par celui-ci d'une marque déjà enregistrée par un autre ; il peut cependant prétendre à l'usage de son patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne. Les juges peuvent limiter ou interdire l'utilisation du patronyme de l'homonyme si l'utilisation qui en est faite porte atteinte aux droits du titulaire sur la marque considérée.

La limitation consiste habituellement dans l'adjonction au nom patronymique d'un prénom ou le choix d'un graphisme différent de celui de la marque d'origine afin d'éviter les confusions[3]. Au sein d'une même famille, la réglementation paraît favorable à l'interdiction, celle-ci demeurant réservée aux usages abusifs ou frauduleux qui traduisent une volonté parasitaire non-ambiguë de la part de l'homonyme.

Il peut s'agir du patronyme d'un tiers : Bien que le nom soit en principe indisponible, la jurisprudence a admis que le nom et la personne soient séparables, permettant ainsi la

[3] Aff. Canovas Cass. Com 20 nov (Isabel c/Manuel)"..dès lors que par l'adjonction de son prénom dans le même graphisme, elle a pris des dispositions suffisantes pour éviter tout risque de confusion avec son homonyme"

cessibilité de l'usage du nom patronymique à titre commercial (arrêt Bordas[4], arrêt Balmain[5]). Le nom devient alors un signe distinctif et la personne peut en autoriser l'utilisation à titre de signe distinctif et le céder car le nom devient dans cette hypothèse, objet de propriété incorporelle.

Ainsi, le demandeur doit obtenir l'autorisation de la personne tierce par voie conventionnelle, à titre onéreux ou à titre gratuit, et ce par écrit. Si l'utilisation du patronyme s'est faite sans l'autorisation de la personne alors il est légitime de se demander si le déposant d'une marque consistant dans le nom patronymique d'autrui peut bénéficier ou non d'une sorte de prescription acquisitive. C'est en effet le cas car l'action du possesseur du nom patronymique utilisé sans autorisation ne peut agir que dans le délai de 5 ans.

Il peut également s'agir des noms patronymiques appartenant au domaine public. Il s'agit en fait de noms banals auxquels aucune célébrité n'est attachée (shampooings Dop). Ce sont donc des noms dont les titulaires possèdent une notoriété personnelle, ainsi ils peuvent être déposés à titre de marque par leur titulaire.

Les noms illustres de personnes décédées ne peuvent être utilisés qu'après l'accord des héritiers (« Trophée Jules Verne »).

Concernant les noms d'usage, exception faite en matière littéraire, artistique ou commerciale, l'utilisation du nom de l'époux est possible dans la vie courante mais également à titre de marque. Cependant, une autorisation spécifique est nécessaire après le divorce. Si l'époux décède, le droit d'usage subsiste mais demeure intransmissible.

2-Les accessoires du nom

Il peut s'agir des prénoms, pseudonymes ou des titres nobiliaires. Concernant le prénom, peu importe qu'il soit celui du déposant ou non (« Catherine »...). Cependant, les tiers ne pourront pas déposer à titre de marque un prénom original si un risque de confusion préjudiciable existe entre ce prénom et la marque.

Pour les pseudonymes, cela peut être celui du déposant (« Chanel ») ou d'un tiers après avoir sollicité son autorisation. Dans le cas contraire, il est possible d'en interdire

---

[4] Cass. Com. 12 mars 1985 - Bulletin 1985 IV N95, P84

[5] Paris, 25 février 1986 : RD propriété industrielle 1986

l'utilisation commerciale et ainsi d'annuler le dépôt de la marque si un risque de confusion est bel et bien avéré. Les pseudonymes célèbres peuvent être utilisés en l'absence d'héritiers (« Stendhal »). Mais les noms des personnages littéraires ou du cinéma ne sont pas des pseudonymes et peuvent être déposés à titre de marques. Toutefois, s'ils sont originaux alors la protection par droit d'auteur s'enclenchera et il faudra l'autorisation du créateur.

Pour les titres nobiliaires, il n'y a pas de problème quand le titre accompagne un nom de fantaisie (duc, baron...). La seule limite étant le respect du droit d'autrui si autrui vient à être identifié. Il en est de même pour l'usage des armoiries privées, il faut l'autorisation du titulaire ou des héritiers.

B)Les noms géographiques

Ils peuvent être déposés à titre de marque, appliqués à la désignation d'un produit car ils deviennent des termes de fantaisie (« Côte d'Or » pour les chocolats). L'autorisation est tempérée avec notamment l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit le choix du nom géographique dans trois cas :

- S'il s'agit d'une appellation d'origine car celle-ci est un nom géographique déjà protégé par une législation particulière pour certains produits[6].

- Lorsque l'appropriation à titre de marque est de nature à porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

- Lorsque l'acquisition d'un droit de marque sur la dénomination géographique prestigieuse serait de nature à monopoliser une dénomination qui est de nature collective en raison de la notoriété qui y est attachée. C'est le cas du terme « de Paris » qui ne peut être approprié par un parfumeur[7] en raison du prestige dont il est entouré.

C)Les marques nominales non verbales

Selon l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, ce sont les lettres (parfum « O »), les initiales (« LV » entrecroisées pour Louis Vuitton, « YSL » pour Yves

[6]Paris, 15 décembre 1993, affaire "Champagne" : D.1994, 145, note Le Tourneau ; JCP 1994

[7]TGI Paris, 19 septembre 1984 : PIBD 1985.

Saint Laurent) ou les chiffres (« N°5 » de Channel, « Pastis 51 »).

D)Les slogans ou devises

Les slogans ou « assemblages de mots » selon l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, peuvent être déposés à titre de marque à condition qu'ils remplissent bien la condition de distinctivité, ils ne doivent pas être descriptifs (par exemple « Décathlon, à fond la forme » – « Feu vert, la patte de l'expert »...).

E)Les termes de fantaisie

Il s'agit de mots inventés (comme « Téfal »), de termes de fantaisie comprenant notamment les néologismes qui sont des mots inventés dans un but commercial et déposés à titre de marque. En l'espèce, il faut juste que le terme choisi soit valable. C'est l'exemple de « La Pierrade » pour désigner des appareils utilisés en cuisine, ou encore « La vache qui rit » pour le fromage.

Les termes étrangers peuvent également être déposés à titre de marque. Ils doivent néanmoins comporter une traduction en français. Il peut également s'agir d'une combinaison de mots comme « Europ Assistance ».

PARAGRAPHE 2 : Les marques sonores

Face à une multiplicité de marques qui s'offrent à lui dans tous les domaines, le consommateur reconnaît semble-t-il plus facilement une forme, une couleur, une odeur, un goût ou un son particulier, qu'un logo ou un mot.
Fortes de ce constat, les entreprises innovent et tentent d'enregistrer à titre de marque des signes s'adressant à d'autres sens que la vue.

Les marques sonores ont été introduites par la loi de 1991 et l'article L.711-1 (b) du CPI les mentionne. Les marques sonores apparaissent extrêmement utiles tout particulièrement dans le secteur audiovisuel pour protéger l'indicatif d'une chaîne de radio ou de télévision, une bande annonce d'un producteur ou d'un distributeur de films, (rugissement du lion), le thème musical accompagnant la publicité d'un produit, un « jingle », etc.

On pourrait penser que dans ce domaine, il est aisé de fournir une représentation graphique du signe. Or tel n'est pas toujours le cas. L'exigence d'une représentation graphique est remplie si le signe sonore est représenté graphiquement au moyen d'une partition comportant l'ensemble des précisions pour décrire la musicalité du morceau (instruments utilisés, rythme...). Donc la représentation graphique s'effectue par le biais de la portée musicale, c'est-à-dire par la transposition de la musique en notes écrites. Pour les autres sonorités, on a recourt au spectrogramme de sons qui est un relevé graphique du son[8] (par exemple pour le bruit du pot d'échappement d'une Harley Davidson).

En supprimant l'adjectif « graphique », la directive de 2015 permet l'enregistrement de sons par fichiers numériques. En effet, jusque-là, la Cour de justice de l'Union européenne avait été réticente en exigeant une description par langage écrit et constatant qu'une telle description manquait de clarté et de précision.

PARAGRAPHE 3 : Les marques figuratives

D'après l'article L.711-1 (c) du Code de propriété intellectuelle, ce sont des signes, autres que les mots ou les sons, qui s'adressent à la vue tels que les dessins, les couleurs et les formes : « *dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs* ».

Concernant les signes emblématiques ou figuratifs, la liste est donc très variée : tout signe figuratif, en 2D ou en 3D, peut être choisi comme marque, à condition d'être distinctif.

Le droit des marques ne doit pas permettre au titulaire de monopoliser, à travers la marque, un genre, un style, une tendance de la mode, ce qui aurait pour conséquence de gêner un concurrent (par exemple marquer l'ours en peluche quelle qu'en soit la forme, la taille ou la couleur).

Il peut y avoir des ponts entre les marques figuratives et verbales : on peut avoir une contrefaçon par imitation d'une marque figurative par une marque verbale ou l'inverse (la marque Lacroix pour l'eau de javel, imitée par une marque représentée par une croix pour le même produit).

---

[8] Ainsi, le rugissement du lion de la Metro Goldwyn Mayer (MGM) a été enregistré auprès de l'INPI en 1994

A)Les dessins

Le signe choisi doit être susceptible d'une **représentation graphique** « *claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ».

Concernant le dessin, il s'agit de toute disposition de trait ou de couleur représentant une image ayant un sens déterminé. C'est donc une figure à deux dimensions (Coquille de shell, tigre d'Esso, bibendum Michelin, un mot typographié d'une certaine façon comme « Walt Disney »).

B)Le portrait

Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits, à plus forte raison quand cette reproduction est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

C)Une création

Il faut l'autorisation du créateur ou de son ayant-droit si le dessin est une œuvre de l'esprit.

D)Les couleurs

Les couleurs sont exploitées dans les logos, elles sont l'une des composantes essentielles de l'identité visuelle d'une marque. Il est bien connu que les marques peuvent se déposer sous une forme verbale (le texte) mais aussi visuelle : un logo se dépose (marque figurative ou semi-figurative). Mais une marque peut-elle s'approprier une couleur en tant que telle, indépendamment de son logo ?

S'agissant des couleurs déposées à titre de marque, elles ont fait l'objet d'un certain nombre de décisions et leur régime est désormais bien défini. La nouvelle directive autorise à choisir une couleur comme signe. L'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle précise qu'on peut choisir comme marque des dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Les couleurs principales sont au nombre de six. Ce sont les couleurs de l'arc en ciel : le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Le dépôt de ces couleurs

fondamentales, prises en tant que telles, n'est pas autorisé puisque leur nombre étant restreint. En effet, si une personne ou une société déposait l'une de ces couleurs alors elle pourrait empêcher ses concurrents de l'utiliser. Ainsi, plus personne ne pourrait exploiter de couleurs dans ses marques et cela serait un abus de la liberté du commerce et de l'industrie. Heureusement, les couleurs s'associent, se combinent entre elles et peuvent être déclinées en différentes nuances. Au-delà de ces 6 couleurs principales, de nombreuses possibilités de déclinaisons sont offertes qui vont rendre la protection possible.

- Concernant les dispositions de couleurs, il s'agit de l'utilisation d'une ou de plusieurs couleurs sous une forme ou dans une position particulière. C'est donc une présentation particulière de plusieurs couleurs ou d'une couleur unique dans une forme ou un dessin. On entend donc par disposition la manière dont les couleurs sont agencées, c'est-à-dire la forme dans laquelle elles sont représentées. Au-delà de la couleur, c'est la mise en forme de la couleur qui sera protégée. Par exemple, le logo rouge et noir avec trait blanc de la Société Générale. Ce logo est composé de plusieurs couleurs disposées de manière particulière dans un carré.

- Concernant les combinaisons de couleurs, une combinaison est constituée par un assemblage ou un arrangement de couleurs dans un certain ordre déterminé d'au moins deux éléments selon une certaine Composition en bandes, en damiers... Un contraste de couleurs peut également faire l'objet d'un dépôt à condition que les couleurs soient précisées[9].

C'est par exemple, la combinaison du bleu (pantone 2747C) et argent (pantone 877C) de Redbull ; du bleu (pantone 3115C) et marron (pantone 4975C) de la société Jeff de Bruges ; du bleu (pantone 286) et jaune (pantone 109) de la société La Poste ou encore du logo de la SNCF qui est composé de la combinaison de couleur carmin, fuchsia et vermillon.

Ainsi, il est possible de choisir une certaine combinaison ou disposition de couleurs si on les détermine précisément sans chercher à s'approprier de façon abstraite toute espèce de couleurs (on ne peut revendiquer le « caractère contrastant » de 2 couleurs). La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'« *une représentation de plus de deux couleurs désignées de manière abstraite et sans contour doit comporter un agencement systématique*

---

[9] Combinaison de rayures de couleurs différentes sur une pâte dentifrice, Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1987

associant les couleurs de manière prédéterminée et constante »[10].

Le dépôt d'une disposition ou d'une combinaison de couleurs est donc valable, encore faut-il cependant que ces combinaisons ou dispositions de couleurs répondent aux conditions de validité des marques. En effet, la protection au titre du droit des marques étant limitée à la seule combinaison qui est déposée, il convient donc d'expliquer dans le dépôt dans quel ordre ou arrangement sont assemblées ou associées les couleurs.

De plus, la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) qui rend la marque opposable aux tiers est effectuée en noir et blanc donc par voie de conséquence, le public ne pourra connaître la disposition et les couleurs protégées qu'à l'aide de leur description.

- Concernant les nuances de couleurs, on appelle « nuances » différentes intensités d'une même couleur. Avant la loi de 1991, la jurisprudence était fortement hésitante quant à la validité d'un dépôt portant sur une couleur unie. Le orange de Orange, le rouge de Coca-Cola, le bleu de Décathlon... La liste est longue des couleurs que l'on associe spontanément à des entreprises. De plus, la tentation est grande pour ces dernières de les déposer à titre de marque pour renforcer du même coup leur identité visuelle et leur protection vis-à-vis des concurrents. Le Code de la propriété intellectuelle n'exclut effectivement pas qu'une couleur puisse constituer une marque valable. Cependant, si l'on pouvait encore il y a une quinzaine d'années obtenir une protection sur une couleur relativement facilement, la jurisprudence communautaire a limité drastiquement la pratique en l'encadrant très précisément.

Par ailleurs, s'agissant d'une marque simplement constituée d'une nuance de couleur, les circonstances dans lesquelles l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) ou ses homologues européens considéreront qu'elle est suffisamment distinctive pour être protégée sont exceptionnelles. Ce serait le cas si le marché pertinent des produits visés est très spécifique et que l'association de la couleur avec les produits est particulièrement inhabituelle.

Une autre circonstance peut justifier l'octroi d'une marque sur une couleur si le déposant démontre que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage. C'est-à-dire si du fait de son exploitation massive, la couleur est immédiatement associée par le consommateur

[10]Arrêt CJUE 24 juin 2004

au déposant. C'est le cas de « Milka » avec la couleur lilas ou de la combinaison de couleurs de « Ikéa » qui font toutes les deux l'objet d'une marque communautaire après avoir prouvé qu'elles avaient acquis un caractère distinctif par l'usage.

Enfin, il faut noter que si les cas d'octroi sont rares, les demandes de dépôt le sont tout autant. On peut donc choisir une nuance particulière, à condition de la préciser en fournissant un échantillon et en se référant à un code de couleurs internationalement connu (le code Pantône). La Cour de Justice de l'Union européenne a estimé en effet que la description verbale, ou l'association de description verbale et de l'échantillon ne suffisent pas[11]. Cela étant, le dépôt de couleur n'est pas à la portée de toutes les marques. Cela reste l'apanage de grandes marques telles que « Milka », « Décathlon » (la couleur bleu, pantone Process Blue Quadri Cyan 100%), SFR, Orange (couleur orange pantone 151), Petit Bateau (la couleur bleu, pantone 288 U). En effet, certaines sont efficaces et connues (la couleur jaune pantone 109C pour Nikon) donc dignes de protection.

A titre d'exemple et de cas concret, l'affaire Candia est représentative de cette problématique de nuance de couleur. En effet, Candia, titulaire de la marque « rose pantone 212 » a attaqué et obtenu la condamnation pour contrefaçon de la société Besnier ayant déposé la couleur « rose pantone 219 » pour les mêmes produits qui sont des produits laitiers. La Cour de Cassation a annulé la marque de la société Besnier en considérant que « *les teintes choisies par les sociétés Candia et Besnier, bien que correspondant chacune à une nuance précise, étaient très proches et susceptibles d'être confondues par un consommateur d'attention moyenne* »[12].

Le dépôt d'une couleur en tant que marque est donc autorisé sous réserve du respect de certaines conditions, de précision et de régularité lors du dépôt. Comme pour les combinaisons ou les dispositions de couleurs, le public doit percevoir la nuance comme un élément d'identification du produit.

Pour les entreprises, l'intérêt du dépôt est double :

- d'un point de vue juridique, le dépôt de ce type de signe à titre de marque permet d'acquérir

[11] Analyse reprise par Cass. Com. 10 mai 2006

[12] Cass. Com. 30 janvier 2001

une protection complémentaire et d'interdire aux concurrents toute forme de communication exploitant la disposition, la combinaison ou la nuance de couleur choisie à titre de marque.
- d'un point de vue marketing, cela permet aux entreprises de renforcer les synergies dans les différentes composantes de leur communication, et donc la cohérence globale de leur communication, et *in fine* leur patrimoine identitaire et la valeur de leur marque.

Concernant les conditions à respecter pour le dépôt, pour être valable, une marque doit désigner les produits ou services auxquels elle s'applique. Il en va de même pour les couleurs : le dépôt d'une couleur se fait donc en relation avec des produits et services. Ainsi, la couleur déposée à titre de marque doit être distinctive. Une marque doit être distinctive c'est à dire que la marque ne doit pas être générique et purement descriptive de l'activité, du produit ou du service.

Cela signifie que la couleur ne doit pas être la couleur naturelle du produit. Par exemple, il ne serait pas possible de déposer la couleur blanche pour des produits laitiers ou du fromage, tout comme il ne serait pas possible de déposer la couleur orange pour vendre des oranges.

C'est ainsi que la société allemande Deutsche Bahn AG s'est vu refuser l'enregistrement d'une marque communautaire consistant en une combinaison des couleurs rouges et grises pour identifier des transports de personnes et de marchandises par voie ferrée. Il a été jugé que ces couleurs étaient des couleurs usuellement utilisées dans les transports ferroviaires notamment sur les barrières ferroviaires. La condition de distinctivité faisait donc défaut.

Le dépôt d'une couleur en tant que marque est très formel et a été précisé par la jurisprudence, notamment communautaire. Les dispositions et les combinaisons de couleurs ont été très rapidement acceptés comme pouvant être enregistrés en tant que marque, toutefois cela a été plus difficile pour les nuances de couleurs c'est à dire les couleurs en elles même sans délimitation dans l'espace. L'arrêt fondateur ayant consacré définitivement cette avancée est l'arrêt Libertel du 6 Mai 2003 qui précise également les conditions à remplir pour que le dépôt soit valable.

Lors du dépôt il ne suffit pas de fournir un échantillon de la couleur que l'on souhaite déposer. Il convient de fournir une description « *verbale claire, précise, complète par elle-*

même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Une demande comportant comme descriptif le simple nom de la couleur serait donc rejetée.

De plus, une désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu est nécessaire. La classification Pantone est celle qui est la plus souvent utilisée lors des dépôts. Ce système utilise 14 couleurs de bases pour produire plus de 1000 couleurs différentes.

NB : C'est ainsi que la couleur décrite comme « bleu pâle » n'a pas été admise car considérée comme trop générale. En revanche, la couleur orange déposée par la société Hermès a été acceptée puisque décrite comme suit « *selon la référence LAB de la Commission Internationale de l'Eclairage : L : 58.32, a : 41.91, b : 48.06, avec un delta E de 2 (mesure effectuée sous une illuminance de D 65/10)* ».

E)Les formes avec les marques tridimensionnelles

Les législations françaises et communautaires autorisent l'enregistrement de formes de produits à titre de marque. En tirant profit des dispositions légales de façon adéquate, les industriels peuvent ainsi parvenir à acquérir des droits exclusifs, et potentiellement illimités dans la durée, sur des formes dont la mise au point a parfois nécessité des investissements importants en termes de temps et d'argent.

Encore faut-il que les formes de produits en cause, et donc les marques qu'elles ambitionnent de devenir, répondent à une condition minimale de validité : la distinctivité. Car une marque doit permettre aux consommateurs de distinguer les produits et services provenant d'une entreprise de ceux ayant une autre origine. Cette condition est appréciée très strictement par la jurisprudence, compte tenu des avantages en termes de durée qu'apporte un enregistrement à titre de marque, renouvelable indéfiniment, comparé à celui d'un modèle (25 ans maximum) ou d'un brevet (20 ans maximum).

La marque tridimensionnelle prend des formes diverses : cela peut concerner la forme du produit lui-même, son conditionnement, le relief, la forme donnée à la surface du produit... Ne sont pas considérées comme valables les formes de nature générique ou banale ou encore les formes indissociables d'un certain effet technique (c'est le cas des Légos par exemple).

Sont également dépourvus de caractère distinctif les signes conférant au produit sa valeur substantielle. Par conséquent, il faut faire attention à ce que les marques déposées et enregistrées ne servent pas de moyen détourné d'obtenir un monopole sur une forme qui, non plus par nature mais du fait de sa fonction, doit demeurer libre et à la disposition de tous les opérateurs d'un même marché.

La CJUE a exigé notamment qu'une forme dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique et ont été choisies pour remplir cette fonction, puisse être librement utilisée par tous. Ainsi, dès lors que les caractéristiques fonctionnelles de la forme sont attribuables uniquement au résultat technique, elle ne peut constituer une marque valable[13].

Cela concerne par exemple la forme d'une bouteille de Perrier ou de Coca-cola, du chocolat Toblerone, ou encore la forme de galets des tablettes de lessive. Cela peut donc concerner la forme du conditionnement comme la marque distinguant les parfums Chanel ou bien la forme caractérisant un service comme pour la chaîne de restaurants Courtepaille (consistant en une représentation de la forme extérieure des restaurants).

D)Les marques particulières

La fonction essentielle d'une marque est d'indiquer au consommateur l'origine des produits et services qu'il achète. Dans un univers extrêmement concurrentiel, les entreprises sont appelées à se renouveler en permanence et à sans cesse développer de nouvelles stratégies de communication afin de se distinguer les unes des autres. En plus des marques classiques sollicitant la vue du consommateur, les entreprises souhaitent désormais pourvoir enregistrer des marques non-conventionnelles faisant appel à d'autres sens, tels que l'odorat (1-) ou le goût (2-).

1-Les signes olfactifs

Le choix d'un signe répond à 2 exigences : tout d'abord qu'il soit perçu par les sens et qu'il puisse être susceptible d'une représentation graphique. Les signes s'adressant au sens

[13]Arrêt CJCE du 18 juin 2002

olfactif ne sont pas *a priori* exclus de la loi, mais le principal obstacle à leur choix à titre de marque réside dans l'exigence d'une représentation graphique.

La jurisprudence française demeure encore assez réservée et frileuse sur ce point. Aux États-Unis la première marque olfactive a été enregistrée en 1990. En Europe, le texte de la directive 89/104/CEE de 1988 sur le rapprochement des législations des États membres sur les marques (remplacée à droit constant par celle de 2008) permet théoriquement d'enregistrer de telles marques. Cependant, la jurisprudence des Cours nationales ainsi que celle de la Cour de Justice de l'Union européenne ont freiné le développement des marques olfactives en Europe. De plus la directive adoptée par le Parlement européen le 15 décembre 2015 en la matière prévoyait notamment la suppression de l'exigence de représentation graphique et pourrait entraîner un rapprochement des droits américain et européen sur ce point. De fait, la directive de 2008 permet en principe l'enregistrement de telles marques. Certes, l'article 2 de la directive énumère les signes capable de constituer une marque (« *les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement* »), mais la présence de l'adverbe « notamment » indique qu'elle n'est pas exhaustive.

Ainsi, après l'entrée en vigueur de la directive, l'Intellectual property office du Royaume-Uni a accepté l'enregistrement de deux marques olfactives: « *une fragrance florale rappelant la rose* » pour des pneus et une « *forte odeur de bière amère* » pour des fléchettes. Probablement influencée par le droit américain, l'autorité anglaise a considéré qu'une simple description de l'odeur permettait de l'enregistrer en tant que marque.

Suivant la même logique, l'OHMI de l'époque (aujourd'hui EUIPO) a autorisé l'enregistrement de *« l'odeur de l'herbe fraîchement coupée »* pour des balles de tennis[14]. Ici aussi, la seule description verbale de l'odeur avait été considérée comme suffisante car « *l'odeur d'herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses souvenirs.* » Cette décision a été fortement critiquée par la doctrine[15].

---

[14] 2ème Chambre de Recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), affaire Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, 31 mai 1999

[15] Précis des marques : les conventions internationales, Antoine BRAUN et Emmanuel CORNU, 2009

De fait, la décision fait explicitement référence aux souvenirs de chacun qui sont par nature subjectifs et ne permettent donc pas de déterminer la portée exacte de la protection accordée.

Pour choisir une odeur comme marque, il faudrait donc remplir la condition de représentation, et actuellement de représentation graphique en attendant la transposition de la directive de 2015 (prévue pour 2019). Il serait donc nécessaire de procéder à :

- Une description de l'odeur par des mots mais cela manque de fiabilité car chacun perçoit les odeurs à sa manière. De plus, l'odeur doit être arbitraire par rapport au produit, c'est-à-dire qu'on ne peut déposer comme marque d'un parfum le parfum lui-même.
- Une traduction de l'odeur sous forme graphique : il existe des méthodes chromatographiques censées traduire les odeurs par des courbes et des couleurs. Mais cela n'est pas non plus très fiable, et surtout incompréhensible pour les tiers (l'objectif d'information et de clarté n'est pas respecté).
- Une formule chimique de l'odeur.
- Un dépôt d'un échantillon de l'odeur.

Cependant la jurisprudence européenne se montre toujours aussi réticente. En effet, en 2002[16], la Cour de justice de l'Union européenne a refusé d'admettre une marque en tant que signe olfactif et a énoncé que « *la marque olfactive ne peut être protégée. L'odeur n'est pas susceptible de représentation graphique claire. Ni la formule chimique, ni la description, ni le dépôt d'un échantillon ne sont une représentation graphique.* »

Les marques olfactives passent difficilement le cap de la justice européenne. Après l'arrêt de la Cour Européenne de Justice dans l'affaire Sieckmann, le Tribunal de Première Instance en 2005 a aussi confirmé le rejet d'une demande de marque olfactive portant sur l'odeur d'une fraise mûre[17]. Encore une fois, c'est en raison de la subjectivité de la représentation graphique.

La solution ne changera probablement pas une fois la directive transposée puisque même en-dehors de toute représentation graphique, ces éléments ne sont pas clairs, précis,

---

[16] Affaire Sieckmann, 12 décembre 2002

[17] Tribunal de première instance des communautés européennes 3ème chambre, 27 octobre 2005

objectifs ou stables. Jusqu'à présent, aucune marque olfactive n'a encore été enregistrée en France.

2-Les signes gustatifs

Ici, l'idée est de déposer comme marque le goût donné au produit. À titre d'exemple une demande de marque française portant sur l'arôme artificiel de fraise a récemment été déposée pour distinguer des produits pharmaceutiques. L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté cette demande aux motifs qu'elle ne faisait pas l'objet d'une représentation graphique suffisante car elle manquait de précision car cet arôme peut recouvrir plusieurs goûts puisque dès lors qu'il n'existe pas un goût de fraise mais des goûts variables (*a fortiori* s'agissant d'arômes artificiels et non naturels).

Elle a également estimé que la marque n'était pas durable en ce que les possibilités de synthétiser les arômes de fraise peuvent évoluer avec le temps et qu'un arôme artificiel particulier se dénature nécessairement avec le temps. De plus l'Institut a estimé que cette demande n'était pas objective car chaque personne pouvant avoir une perception différente du goût de « fraise », la perception d'un goût étant éminemment différente selon les individus, les époques ou les cultures.

Ainsi, par un arrêt du 3 octobre 2003[18], la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision de l'INPI car une marque gustative «... *doit de même manière avoir une représentation graphique qui évite toute subjectivité et ne soit pas susceptible de varier dans le temps, cela afin d'assurer au signe sa fonction qui est de déterminer avec exactitude (c'est-à-dire d'une manière immédiate, certaine, constante quel est le signe protégé) et faire connaître aux tiers l'objet et l'étendue du droit de marque* ». Or, la Cour d'appel considère qu'en l'espèce, si l'indication « la marque est constituée par le goût suivant : « arôme artificiel de fraise » constitue bien une représentation graphique accessible et intelligible au public, elle ne remplit pas, en revanche, les critères de précision et d'objectivité requis.

Mais en réalité, après réflexion ce n'est même pas la peine de s'interroger sur la représentation dans cette situation car de toute façon, le signe gustatif est inapte à constituer une marque puisque ce n'est que lorsqu'on consomme le produit qu'on le goûte, or la marque

[18] CA Paris, 4e ch. sect. b. 3 oct. 2003

sert à choisir un produit parmi d'autres. De plus, en l'espèce le laboratoire cherchait à détourner le droit des marques de sa finalité pour empêcher ses concurrents d'utiliser ce goût pour les médicaments pour enfants.

Le raisonnement et la solution appliqués aux marques olfactives valent pour les marques gustatives puisque jusqu'à présent, aucune marque gustative n'a été enregistrée en France.

SECTION 2 : Les conditions de validité du signe choisi

Le droit de marque est un droit exclusif reconnu à une entreprise pour désigner ses produits ou services. La marque répond à des exigences quant aux signes qui la composent. Outre la nécessité d'une représentation graphique du signe, celui-ci doit respecter d'autres conditions comme celle du caractère distinctif (paragraphe 1), de licéité (paragraphe 2) et de disponibilité (paragraphe 3).

PARAGRAPHE 1 : Le caractère distinctif

Il s'agit du critère le plus complexe donnant lieu au contentieux le plus abondant. Il est nécessaire de s'intéresser ici à la notion même de distinctivité et ses limites (A) puis aux éléments qui sont considérés comme non distinctifs par la jurisprudence (B).

A)La notion de distinctivité

Un signe ne peut constituer une marque que s'il est apte à distinguer les produits ou services par rapport à ceux des concurrents. Cette condition touche à l'essence même de la marque. Par conséquent, attribuer un droit de marque sur un signe non distinctif serait anticoncurrentiel puisque ces signes ont souvent un caractère usuel voire générique dans le domaine en question. Ainsi, cela reviendrait à priver les concurrents d'un signe courant dans ladite spécialité. Il y a même des signes qui en eux-mêmes n'ont pas d'aptitude distinctive et pas seulement dans la spécialité.

L'existence du caractère distinctif est vérifiée à partir de 3 paramètres :

- La spécialité envisagée : donc les produits ou services que l'on prétend désigner avec ce signe.
- La perception de la clientèle visée.
- La date du dépôt (parfois, une marque non distinctive *ab initio* peut le devenir par l'usage).

Une marque peut être distinctive pour certains produits mais pas d'autres (« Casino » est distinctif pour un supermarché, mais pas des services de jeux). Il faut que le signe ait un caractère arbitraire, fantaisiste, mais pas forcément original : un mot banal du langage courant peut être arbitraire pour désigner certains produits ou services.

L'appréciation de ce caractère relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent motiver leur décision, car la Cour de cassation vérifie que les critères ont bien été appliqués. Ils les apprécient par rapport à la spécialité et en fonction du public visé (s'il s'agit de consommateurs, de professionnels, ou tous). La Cour se réfère au consommateur lambda des produits ou services en question, qui est *« normalement informé et raisonnablement attentif »*[19].

Le juge se place à la date du dépôt pour apprécier ce caractère de distinctivité mais il faut apporter ici 2 nuances puisque d'une part, une marque initialement non distinctive peut le devenir par l'usage qu'en fait le propriétaire (par exemple la marque « Camping-Gaz » qui avait un caractère non distinctif au moment du dépôt pour des brûleurs à gaz de camping. Mais la marque a eu un succès considérable et est devenue distinctive).

D'autre part, une marque initialement distinctive peut devenir générique. Ainsi, elle devient l'appellation générique pour un type de produit lorsque la marque perd sa singularité pour devenir un nom commun. La marque perd alors sa capacité à remplir sa garantie d'identité du produit. La loi fait encourir au titulaire d'une telle marque la perte du droit sur la marque (Frigidaire, Pédalo, Walkman, Scotch), à moins de montrer que le titulaire de la marque a lutté contre cette dégénérescence (par exemple en obligeant les dictionnaires ou les journaux à préciser qu'il s'agit d'une marque).

---

[19] Rappelé régulièrement et dernièrement par la Cass. Crim. 1 septembre 2015 pourvoi 14-85791

Si les marques sont très distinctives alors il n'y a aucun souci concernant l'enregistrement de la marque. Mais la faible distinctivité d'une marque n'empêche pas pour autant sa protection car celle-ci est valable mais moins forte, donc les concurrents peuvent s'en approcher d'assez près.

Ce caractère de force ou de faiblesse de distinctivité de de la marque a une incidence sur l'étendue de sa protection[20]. En effet, lorsque la marque est simplement évocatrice il n'y pas de raisons d'empêcher les concurrents d'évoquer des termes proches (par exemple pour une assurance automobile, la marque « SOS Malus » est distinctive mais trop faible pour empêcher la marque « STOP Malus »).

Dans l'appréciation de l'une des formes de contrefaçon qu'est l'imitation illicite (la reproduction du signe pour des produits ou services non identiques mais similaires), il faut tenir compte dans une appréciation globale[21], du risque de confusion que doit entrainer l'imitation pour être sanctionnée. Peuvent être ainsi concernées la ressemblance visuelle, sémantique, mais aussi le caractère fortement ou faiblement distinctif, voire une analyse relevant purement des modes de consommation, de commercialisation... Cette analyse relève donc de critères objectifs.

A noter qu'il existe une catégorie de marques dite de renommée dont le caractère distinctif fort tient à sa célébrité. Celles-ci pourront parfois être protégées sans avoir été enregistrées et bénéficieront alors d'une forte protection.

B)Les signes non distinctifs

Selon l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, il existe trois catégories de signes dépourvus de caractère distinctif :

- les signes génériques, usuels ou nécessaires ;
- les signes descriptifs ;
- les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou qui lui confère sa valeur substantielle.

---

[20]S.DURRANDE Atteintes à la marque – Reproduction et imitation de la marque, fascicule 7511

[21]CJCE 11 novembre 1997, affaire Sabel c/ Puma + CJCE 29 septembre 1998 affaire Canon + CJCE 22 juin 1999 affaire Lloyd

De fait, une entreprise ne doit pas pouvoir s'attribuer au détriment des concurrents des termes ou formes dont ils ont aussi besoin.

De plus, distinctivité ne signifie originalité puisqu'un signe banal et connu peut être distinctif si on l'applique de façon arbitraire à des produits ou services. Il n'y a pas d'idée de création dans le choix de la marque.

Il est nécessaire de s'intéresser avant tout aux règles générales (1-) avant de voir les conditions de validité de la marque tridimensionnelle (2-) et enfin les circonstances de l'appréciation de ce caractère distinctif (3-).

1-Les règles générales

- *Les signes nécessaires, usuels ou génériques*

L'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle exclut les marques *« composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce »*, pour désigner tel produit ou service. Le terme « exclusivement » suppose que s'il s'agit d'une marque complexe qui contient certains signes usuels accompagnés d'autres éléments, elle peut être distinctive, même avec un terme usuel à l'intérieur (par exemple la marque « Palmolive Vaisselle » est valable pour du produit vaisselle, même si « vaisselle » est un terme usuel).

Mais un terme courant ne rend pas la marque invalide car il doit concerner les produits ou services visés. Un signe est donc nécessaire ou générique lorsque son emploi découle de la nature ou de la fonction de l'objet[22] ou du service qu'il désigne, ou encore de l'activité de l'entreprise.

Les adjectifs nécessaires-usuels-génériques sont proches mais pas synonymes pour autant car un terme peut être usuel sans être nécessaire ou générique.

Concernant la marque écrite en langue étrangère, il faut rechercher si à la date du dépôt ile terme étranger était compris d'une fraction significative de la clientèle visée, auquel cas elle n'est pas valable (c'est l'exemple de la marque « Kinder », qui signifie enfants en allemand).

En revanche, un signe peut être accepté comme marque s'il est simplement évocateur

[22] Journal de droit européen ex Journal des Tribunaux Droit européen (Larcier) - N° 236

du produit qu'il désigne (par exemple « Peau d'Ange » pour des cosmétiques).

- *Les signes descriptifs*

L'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle exclut les marques constituées de signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. L'article en question donne une liste non exhaustive d'exemples comme l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production, le poids... Le concurrent a besoin de ces termes pour décrire son produit ou son service même s'il ne les utilise pas pour le moment.

La caractéristique décrite peut être principale comme secondaire. Le signe ne doit pas non plus être simplement descriptif des qualités essentielles du produit ou de sa composition. Par conséquent, l'appréciation n'est pas évidente, en démontre la jurisprudence qui peut être imprévisible. Par exemple, la CJUE[23] s'est prononcée pour savoir si le signe « Silhouette » était distinctif pour désigner des produits liés à la diététique et à l'amincissement. En l'espèce, la Cour a considéré que le signe était simplement évocateur et non descriptif, ce qui a permis d'admettre la distinctivité. Par conséquent, il ne faut pas confondre le signe descriptif et le signe évocateur[24]. Mais plus la marque est évocatrice, moins elle est distinctive et plus faible sera sa protection. C'est l'exemple de la marque « Fromantine » qui est simplement évocatrice de produits au froment.

Seules les marques composées exclusivement de signes descriptifs sont frappées de nullité. Une marque complexe peut être distinctive, notamment si des éléments descriptifs sont combinés de manière arbitraire. Ainsi, de nombreuses marques sont constituées de néologismes à partir de termes descriptifs (la marque « Baby-Dry »[25] pour des couches, ou encore « Direct-Santé » pour une assurance).

Le slogan publicitaire déposé comme marque est fréquent, mais celui-ci est souvent

---

[23]Cass. Com. 12 juillet 2005

[24]TGI Bobigny, 22 octobre 2002 : propriété industrielle 2003 n°27

[25]CJCE, 8 novembre 2001 affaire Baby-Dry

descriptif donc il est nécessaire de démontrer son caractère arbitraire au regard du produit. La Cour de Justice de l'Union Européenne a fluctué sur son appréciation, car le slogan peut être perçu comme une simple formule promotionnelle et non comme un moyen de distinction. Cependant, elle l'admet progressivement car si le public comprend le slogan comme une indication d'origine, peu importe qu'il soit d'abord compris comme une formule promotionnelle.

- *Les signes figuratifs*

D'après la directive de 1998, il se peut qu'un signe ni nécessaire, ni générique, ni usuel ou descriptif, ne puisse quand même pas constituer une marque distinctive car il est tel que les consommateurs ne peuvent le percevoir comme un moyen de distinction. Cela peut être le cas lorsque le signe est d'une telle banalité que la clientèle ne peut s'en servir comme instrument de distinction (par exemple le dépôt d'une marque 3D constituée d'un flacon en verre blanc ayant la forme la plus banale qu'on puisse trouver en la matière[26], ou la forme de la brique du jeu de Légo[27]).

Dans une autre hypothèse, le signe n'est pas forcément banal mais sa fonction distinctive est cachée par une autre fonction. Ainsi, le public ne le comprend que d'une autre manière comme un élément de finition du produit, d'ornementation ou de publicité (par exemple le dépôt d'une forme normale de briquet).

La difficulté ici réside dans le fait qu'il n'y a pas d'exigence de création dans la marque, or cette exigence d'aptitude de distinctivité laisse pourtant penser le contraire.

2-L'appréciation de la validité des marques tridimensionnelles

- *Les principes*

L'article L711-2 du CPI exclut les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, et les signes constitués exclusivement par la forme qui confère sa valeur substantielle au produit. Il faut donc éviter que soit utilisé le droit

[26]Paris, 10 avril 1956 : JCP 1956 II

[27]Cass. Com. 7 octobre 1997 : PIBD 1997, III

des marques pour obtenir un droit exclusif sur une solution technique, une forme esthétique, ou bien la forme usuelle ou naturelle d'un produit.

Jusqu'à la directive, la tradition juridique française était de considérer que l'exclusion d'une marque fonctionnelle relevait de l'exigence de caractère distinctif, or la forme a été choisie pour remplir la fonction technique et n'est donc pas arbitraire.

La CJUE a posé une règle consistant à scinder l'examen des marques en 2 étapes : se demander si la marque est fonctionnelle, puis, si elle ne l'est pas, se demander si elle est distinctive. L'idée ici est d'éviter de protéger des formes non arbitraires par rapport au produit. La Cour de Justice de l'Union Européenne en 2002 avec l'affaire Philips c/ Remington a apprécié le caractère fonctionnel d'une forme spécifique de rasoir.

Le droit positif admet le choix d'une forme en 3D comme marque de service. Mais la directive, lorsqu'elle exclue les signes constitués par une forme exclusivement dictée par la fonction technique, ne mentionne que les marques de produits et non de services.

Il faudra encore vérifier le caractère distinctif mais souvent la jurisprudence apprécie le caractère distinctif au regard de la perception du public, et va régulièrement considérer que le consommateur moyen ne perçoit pas la forme 3D comme un moyen de distinction.

- *La forme du conditionnement*

Il est possible de choisir comme marque la forme du produit mais aussi celle de l'emballage, qui aurait comme fonction première d'emballer et protéger, et en second lieu de distinguer (la forme particulière de la bouteille de Coca-cola ou de Perrier).

Le conditionnement doit alors être distinctif et ne doit pas être imposé par la nature du produit ou des aspects purement techniques. Généralement la forme est arbitraire par rapport au produit. Mais pour savoir si elle est dictée par la nature du produit, la Cour de justice de l'Union Européenne a opéré une distinction entre les produits ayant une forme intrinsèque ou non. Pour les produits ayant une forme qui leur est propre, le conditionnement et le produit sont indépendants. En revanche, pour les produits n'ayant pas de forme intrinsèque (les liquides ou les crèmes), les produits trouvent dans l'emballage leur propre forme. Le conditionnement doit pouvoir être assimilé au produit lui-même. Cela rend alors la protection

de l'emballage plus délicate car il faut démontrer qu'il diverge de la norme et des habitudes de manière significative.

C)L'appréciation du caractère distinctif

C'est par le fait de l'enregistrement que la propriété de la marque s'acquiert donc c'est à ce moment précis que doivent être appréciées les conditions de validité. En l'occurrence, le caractère distinctif s'apprécie à la date de la demande d'enregistrement de la marque. Cependant, l'usage ou le temps peuvent influer sur ce caractère[28], soit pour rendre distinctive une marque qui ne l'était pas, soit pour lui faire perdre ce caractère distinctif.

PARAGRAPHE 2 : La licéité du signe

Dans l'étude sur la licéité du signe, il convient de s'intéresser aux signes interdits par les textes internationaux (A), mais également aux signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (B), puis aux interdictions légales (C) et enfin, aux signes déceptifs et trompeurs (D).

A)Les signes interdits par les textes internationaux

De nombreux traités internationaux comme la Convention d'union de Paris pour la propriété industrielle de 1883 interdisent l'emploi de certains signes. Il s'agit en l'espèce des signes officiels des Etats membres de la convention, des poinçons officiels, des signes de contrôle étatique ou encore des signes de contrôle de qualité...

Cela concerne également les signes, emblèmes et armoiries des organisations internationales dont les Etats membres de la convention font partie, ainsi que les signes officiels de l'Union Européenne. De nombreux signes sont également protégés par d'autres

[28]A.FOLLIARD-MONGUIRAL, Le caractère distinctif acquis par l'usage. Revue propriété industrielle septembre 2004

conventions comme les emblèmes de la Croix Rouge[29] ou encore les anneaux Olympiques[30]. La condition essentielle ici est qu'il s'agisse de signes véritablement officiels. De manière générale, les badges, emblèmes, écussons présentant un intérêt public sont également interdits à usage de signe de marque. En effet, l'utilisation de décorations françaises et étrangères comme la Légion d'honneur est interdite par la circulaire du 23 juin 1979.

B)Les signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs

La marque est illicite si celle-ci est constituée par un signe dont la publication ou l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (contentieux abondant à l'EUIPO).Celle-ci est frappée d'interdiction par l'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle et ne peut être enregistrée à l'INPI. Ici, peu importe la spécialité car c'est sur le signe que se pose la question du caractère choquant, indépendamment de la façon dont la marque est exploitée. Ainsi, des marques contenant le mot « cannabis » ont été jugées illicites alors que le parfum « Opium » d'Yves Saint Laurent[31] est jugé valable (d'abord refusée, elle a été admise car aucune relation directe avec l'usage de stupéfiants n'a pu être démontrée). De même, le slogan « Non à la Turquie en euro » comme marque est jugé contraire à l'ordre public car cela porterait atteinte à la liberté d'expression des autres partis politiques qui voudraient exprimer cette position.

Plusieurs motifs de nullité se combinent sur ce terrain car l'ordre public peut être politique mais aussi économique. En effet, en déposant comme marque une appellation d'origine à laquelle un titulaire n'a pas le droit, celui-ci dépose une marque trompeuse pour le client (donc double cause de nullité).

---

[29]Convention internationale de Genève du 6 juillet 1905

[30]Loi du 29 octobre 1975

[31]CA, Paris, 7 mai 1979, note Chavanne

C)Les interdictions légales à l'utilisation de certains signes

De manière générale, les signes prohibés par la législation (par une loi ou un règlement) sont ceux relatifs au tabagisme[32] et à l'alcool. De fait, les textes interdisent de procéder à une propagande ou à une publicité en leur faveur, y compris par l'utilisation d'une marque. Le Code de la santé publique va plus loin en interdisant d'utiliser une marque qui rappelle les produits du tabac ou de l'alcool[33] (en effet, Marlboro avait tenté de déposer sa marque pour des vêtements, mais cela rappelait les cigarettes[34]).

Dans ce cas précis, les conséquences sont lourdes puisque celui qui utilise sa marque dans un domaine sans lien avec l'alcool ou le tabac va alors avoir intérêt à obtenir la nullité de la marque d'alcool ou de tabac pour ne pas voir sa marque supprimée.
En effet, ce n'est pas parce que l'exploitation d'un produit ou d'un service est interdite ou restreinte que la marque est illicite.

D)Les signes déceptifs ou trompeurs

L'article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque « *un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service* » (il s'agit donc d'une liste ouverte). La marque trompeuse peut être composée de termes descriptifs trompeurs, elle peut aussi porter sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service à l'égard du public. Il s'agit d'une tromperie dans le signe lui-même compte tenu de la spécialité choisie et son usage porterait atteinte aux intérêts des consommateurs et des concurrents. En effet la marque ne doit pas être un instrument de tromperie à l'égard du public et ce caractère s'apprécie au regard du consommateur moyen. A titre d'exemple, nommer « Servi frais » pour des produits surgelés[35] ou encore « Comme à la maison »[36] pour des confitures industrielles

---

[32] Article L.35-11-4 du Code de la santé publique

[33] Article L.33-23-2 du Code de la santé publique

[34] Arrêt du 13 mars 2007

[35]Paris, 12 février 1981, PIBD III

[36]Paris, 11 octobre 1990, RD Propriété industrielle n°32

seraient des marques déceptives induisant le public en erreur sur la qualité et la nature même du produit. Il en est de même pour la marque « Havane » qui a été rejetée pour des cigares ne provenant pas de Cuba.

Les tromperies les plus courantes sont diverses et variées. Une entreprise peut faire croire à un agrément public ou à un contrôle d'une autorité administrative, médicale ou scientifique. Par exemple, une école de conduite française affublée du drapeau bleu-blanc-rouge qui laisse penser qu'elle a un agrément public.
Un concurrent peut également faire croire que le produit vient de tel pays ou région auquel est attachée une réputation certaine pour ce produit. Cela constitue une double tromperie puisque le produit ne vient pas de cet endroit et n'a pas la qualité et le contrôle qui y sont attachés. Par exemple, apposer la marque « Geneva » pour des montres ne venant pas de Suisse qui est réputée pour ce type de produits, ou encore « Brazil » pour du café ne venant pas du Brésil. Cependant, il est possible de choisir un nom géographique comme marque, pour autant qu'il ne soit pas trompeur (« Cardiff » pour de l'assurance ou « Kodak » qui est une ville américaine).

Pour apprécier le caractère trompeur, il faut se placer à la date du dépôt et le signe est considéré par rapport à sa spécialité. Il faut rechercher non pas s'il a créé des erreurs dans le public mais s'il crée un risque d'erreur. Toutefois, le risque de tromperie doit être apprécié de manière relative et le caractère déceptif disparaît s'il est manifeste que le public ne peut pas être induit en erreur. En effet, il y a un aspect subjectif car la tromperie est appréciée en fonction de la perception que la clientèle a de la marque en elle-même. C'est l'exemple de la marque « Platinium » pour de la maroquinerie (le consommateur ne s'attend pas à du platine) ou de la marque « Pétrole Hahn » (le shampooing ne contient évidemment pas de pétrole) qui n'ont pas été jugées trompeuses.

De plus, la marque peut être déceptive au regard de l'évocation même. C'est l'exemple de la marque « Fleur de santé » pour des produits cosmétiques qui a été jugée déceptive car ce signe évoquait un produit bon pour la santé et à base de fleur, or ce n'est pas le cas.

Il faut souligner que la marque déceptive initialement ne peut se régulariser par le long usage. Cette déceptivité s'apprécie au moment du dépôt car si la marque n'est pas trompeuse

à ce moment-là mais le devient par la suite, il y a alors une possibilité de demander sa déchéance comme nullité (mais pas rétroactive).

Ainsi, nous pouvons distinguer deux sortes de sanctions. D'une part l'INPI peut refuser l'enregistrement de la marque déceptive, et d'autre part si une marque trompeuse a été enregistrée alors celle-ci peut être annulée ultérieurement à l'issue d'une procédure judiciaire intentée par tout intéressé.

PARAGRAPHE 3 : La disponibilité du signe

Pour constituer une marque, le signe choisi doit être libre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être occupé par un tiers qui disposerait sur lui d'un droit juridiquement protégé. Ainsi, le signe ne doit pas faire l'objet d'un droit antérieur au profit d'une autre personne pour devenir une marque en respect du droit acquis. En effet, la fonction de distinction de la marque serait faussée. De même, le choix du signe peut se heurter à d'autres types de choix de signes antérieurs. Ainsi avant de déposer une marque, le titulaire a intérêt à faire une recherche d'antériorité dans les secteurs similaires.

Contrairement à la déceptivité (qui est de nature à induire en erreur le public sur la qualité, l'origine ou la nature du produit), l'indisponibilité du signe n'intéresse que le titulaire du droit antérieur qui lui seul peut invoquer la nullité de la marque[37]. Il a ainsi la possibilité d'agir en nullité une fois la marque délivrée.

Cependant, sous l'influence du droit européen, le législateur lui permet d'agir plus tôt au travers de la procédure d'opposition pendant la procédure de délivrance, après la publication au BOPI. Par conséquent, cette procédure d'opposition lui permet de demander à l'office de ne pas délivrer la marque portant atteinte à ses droits.

L'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste non exhaustive de huit catégories de droits antérieurs que l'on peut opposer à une marque. Les antériorités rendant un signe indisponible sont extrêmement diverses et obligent donc à multiplier les précautions avant son adoption. Il convient ainsi d'examiner les antériorités constituées par des signes distinctifs (A) mais également d'autres types d'antériorités (B).

---

[37] *France : Pourquoi penser marque ?* Jean-Noël Kapferer dans Revue française de gestion 2011/9 (N° 218-219)

A)Les antériorités constituées par des signes distinctifs

Pour qu'un titulaire d'un droit de marque rende son signe indisponible pour une autre entreprise, la marque doit être enregistrée et porter sur la même spécialité (sauf pour une marque de renommée dont on ne peut utiliser le signe dans une autre spécialité). Sans ces deux exigences, le signe reste disponible.

Une marque non déposée devenant une marque d'usage exploitée mais qui demeure toujours sans protection ne peut antérioriser un signe. Mais il existe ici deux atténuations.

D'une part, il est nécessaire d'évoquer l'hypothèse de la fraude. De fait, si l'exploitant de la marque d'usage démontre que le dépôt de la marque par une autre personne a un caractère frauduleux, il peut obtenir l'annulation de cette marque sous certaines conditions.

D'autre part, il ne faut pas négliger la catégorie des marques notoire qui est consacrée par la Convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. En effet, il est interdit de choisir comme marque dans un pays de l'Union Européenne une marque non déposée mais qui a un caractère notoire. Ainsi, il est possible d'invoquer la célébrité de la marque pour empêcher son appropriation par une autre personne. Dans ce cas précis, a célébrité pallie au défaut de dépôt ou d'enregistrement.

Mais que ce soit pour la protection d'une marque de renommée ou d'une marque notoire, au-delà de la spécialité, l'exigence de renommée est atténuée car avant l'harmonisation il fallait que la marque ait une très grande notoriété. Mais depuis, la Cour de Justice de l'Union Européenne se contente de la reconnaissance par une fraction significative du public intéressée par les produits et il peut suffire qu'elle se trouve sur une partie du territoire de l'Union européenne. Dans ces circonstances et ces éléments de considération, cela peut donc parfois toucher une marque en définitive peu connue.

La dénomination sociale et le nom commercial sont deux autres signes distinctifs. Mais il y a une différence par rapport au régime du droit de marque antérieur puisqu'il faut non seulement démontrer que le droit sur la dénomination est antérieur au dépôt de la demande de marque, mais aussi que le choix du même signe à titre de marque crée un risque de confusion. On retrouve également ici le principe de spécialité.

Pour le nom commercial et l'enseigne, il existe une exigence supplémentaire car pour

antérioriser le signe, le nom commercial doit être connu sur l'ensemble du territoire national et créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Or, cette exigence de rayonnement national risque de n'être pas remplie car la plupart n'ont qu'un rayonnement limité géographiquement.

La loi a apporté deux atténuations à ces antériorités, par lesquelles le titulaire du nom commercial pourra continuer à l'utiliser malgré le droit exclusif du titulaire : c'est le cas s'il en faisait déjà usage avant le dépôt de la marque ou si c'est son patronyme.

Les appellations d'origine protégée (AOP) ou indications géographiques antérieures peuvent aussi rendre un signe indisponible, ainsi que toute autre indication géographique pour des produits industriels et artisanaux ayant une réputation (depuis la loi Hamon de 2014). Par conséquent, il est illégal de déposer l'un de ces signes comme marque car tous les producteurs de la zone ont droit à l'appellation en question, ce qui lui confère un caractère inappropriable. Il est également interdit d'apposer l'appellation d'origine protégée (AOP) même en combinaison, ou pour des produits de même type, ou encore pour l'utilisation d'un tel signe dans des conditions pouvant nuire à la notoriété ou l'image de l'appellation.

B)Les autres droits antérieurs

Ceux-ci suscitent un contentieux abondant et varié. En effet, sont souvent déposés des titres d'œuvres comme marques, ou le nom ou l'image d'un personnage de fiction. A titre d'exemple, tous les éléments de dessins et de citations du Petit Prince de St-Exupéry ont été déposés comme marque.

Si l'œuvre en question est protégée par le droit d'auteur ou par le droit des marques, il est possible de demander l'annulation de la marque constituée par l'œuvre sans autorisation de l'auteur.

Il faut également mentionner les droits ou attributs de la personnalité comme le nom, le pseudonyme, l'image, le titre de noblesse, les armoiries... Il faut alors démontrer que le choix de marque crée un risque de confusion avec le titulaire du droit de la personnalité, auquel cette personne a un intérêt légitime et sérieux de mettre fin car ce risque de confusion lui est préjudiciable (voir chapitre précédent).

Sur le nom de famille, cela est plus compliqué à démontrer car la jurisprudence y est rarement favorable. Il faut démontrer que le public risque de rattacher la marque de façon négative à la personne qui porte ce nom. Ainsi, si le nom n'est pas rare, célèbre ou historique, le juge estimera qu'il n'y a pas de risque de confusion. Et même si c'est le cas, si le demandeur n'a pas d'activité susceptible d'être confondue avec le titulaire de la marque, il sera débouté de sa demande d'annulation de la marque.

En parallèle, sur l'image il sera plus difficile au déposant de la marque de se défendre puisque en l'espèce le risque de confusion est évident et le préjudice existe certainement.

Seule la personne concernée peut agir et cela est une cause de nullité relative. Concernant le pseudonyme, il peut y avoir une vraie dissociation entre le vrai titulaire et la personne qui porte le pseudonyme. Par exemple si une société de textile invente un personnage dont le nom fictif est utilisé comme marque, et demande à un employé de personnifier le personnage et licencie par la suite cette personne, et que celle-ci invoque par la suite que le pseudonyme lui appartient, alors cette personne sera déboutée.

Il en est de même pour le producteur de disques qui produit une chanteuse débutante et lui attribue un pseudonyme qu'il dépose comme marque afin qu'elle ne puisse pas le quitter après une rupture de contrat ; ce dépôt est frauduleux.

La jurisprudence estime que sauf clause contraire, le titulaire du nom qui inscrit son nom dans les statuts d'une société comme dénomination sociale ne peut ensuite reprendre ce nom lorsqu'il quitte celle-ci. Mais dans ce cas, la marque ne devient-elle pas déceptive lorsque la personne ne travaille plus dans l'entreprise ? C'est l'exemple du créateur de mode qui donne son nom à son entreprise de renommée, et est licencié par la suite mais l'entreprise continue à exploiter son nom. Cette question a été posée dans l'affaire Inès de la Fressange de 2006[38]. La Cour de cassation a alors considéré que même si le consommateur moyen pouvait être influencé quand il achète un vêtement apposé de telle marque en imaginant que la créatrice a participé à sa création, il n'en demeure pas moins que la garantie et la qualité du vêtement restent assurées par la société détenant la marque, donc la tromperie n'est pas avérée.

[38] Cass. Com. 31 janvier 2006

Ainsi, cette indisponibilité du signe n'existe que sous certaines conditions liées aux principes de territorialité et de spécialité. Ce signe peut alors porter atteinte à une marque antérieure ou à une dénomination ou une raison sociale, ou encore à un nom commercial ou une enseigne, ou encore à une appellation d'origine protégée, ou au droit d'auteur...

CHAPITRE 2 – L'EXISTENCE DU DROIT SUR LA MARQUE

Auparavant avec la loi de 1987, le droit naissant du premier usage de la marque était privilégié. Cependant, la loi du 31 décembre 1964 reprise par celle du 4 janvier 1991 précise désormais que « *la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement* » à travers l'article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle. Il convient alors de s'intéresser aux conditions de la naissance d'une marque à travers l'acte de dépôt (SECTION 1) avant de voir celles de la perte du droit sur la marque (SECTION 2).

SECTION 1 : Les conditions relatives à la qualité du dépôt et à l'enregistrement

Il convient d'examiner ici l'acquisition du droit sur la marque par le dépôt (paragraphe 1) puis les modalités d'enregistrement de celle-ci (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'acquisition du droit de marque par le dépôt

Aux termes des articles L.712-1 et L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement : le droit de marque est conféré par le dépôt aux fins d'enregistrement et non par l'usage. Ainsi, l'usage d'une marque non déposée ne confère à son utilisateur aucun droit privatif sur la marque, ceci en raison de l'absence d'un dépôt de marque effectué auprès de l'INPI. Il faut évoquer la possibilité d'une action en revendication d'un droit exclusif sur une marque (A) avant d'observer le dépôt frauduleux (B).

A)L'action en revendication

Un droit exclusif sur une marque s'acquiert à condition d'avoir procédé à un dépôt suivi d'un enregistrement. Mais il existe également la possibilité d'une action en revendication ou d'une annulation pour fraude. Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice devant le tribunal de grande instance[39].

À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

C'est l'article L.712-6 du Code de la Propriété intellectuelle qui énonce que « *si un enregistrement a été effectué en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice* ».

On peut aussi demander l'annulation du dépôt une fois la marque octroyée, mais l'intérêt d'agir en revendication est de récupérer le droit sur la marque depuis la date du dépôt au lieu de l'anéantir. Il appartient au demandeur à l'action de démontrer la fraude. Si l'action aboutit, la propriété de la marque est transférée au demandeur[40].

Le transfert de propriété est inscrit au Registre national des marques.

B)Le dépôt frauduleux

La sanction de la fraude n'est pas un doublon de la sanction de l'indisponibilité du signe car pour agir avec succès sur le terrain de l'action en revendication, il n'y a pas besoin de démontrer que l'on dispose d'un droit subjectif antérieur, mais simplement qu'on a un intérêt à agir. A l'inverse, sur le terrain de l'indisponibilité, il n'y a pas besoin de démontrer l'intention de nuire comme sur le terrain de la fraude.

---

[39] *TGI Strasbourg, 8 sept. 1997 : PIBD 641/1997, III, p. 560*

[40] *CA Paris, 12 sept. 1997 : PIBD 646/1998, III, p. 57*

La fraude est définie par un arrêt de 2016[41] qui a énoncé que « *le dépôt de la marque est frauduleux lorsqu'il est fait dans l'intention maligne de porter atteinte à des intérêts existants ou de priver autrui de l'usage d'un signe qui est nécessaire à son activité. L'intention frauduleuse consiste dans la connaissance par le déposant de l'existence d'un signe utilisé par un concurrent pour identifier un de ses produits ou services* ». Les formes de la fraude varient, mais le point commun est l'intention de priver délibérément un concurrent du signe qu'il utilise ou a l'intention de l'utiliser dans un avenir proche.

Le demandeur doit prouver qu'il utilisait déjà le signe avant que son adversaire le dépose, ou qu'il avait l'intention de l'utiliser. On apprécie la manœuvre frauduleuse à la date du dépôt et d'une manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Le texte parle du « droit » d'un tiers mais il n'est pas requis d'avoir un droit à faire valoir : souvent, il n'y a pas de droit subjectif, il suffit de prouver que l'on a un intérêt économique. La manœuvre frauduleuse ou l'intention malicieuse se révèle d'ailleurs de manière variée comme le fait d'empêcher un concurrent étranger de pénétrer le marché français ou de déposer une marque pour gêner la stratégie commerciale du concurrent.

Il faut prouver la manœuvre frauduleuse donc prouver que le déposant connaissait les intérêts ou droits du demandeur et qu'il avait l'intention de le gêner. Cette preuve est difficile à rapporter, on fait généralement état du faisceau d'indices (le fait que les professionnels soient du même secteur, la précipitation du dépôt, ou encore le fait que les deux protagonistes soient en négociations).

PARAGRAPHE 2 : La procédure d'enregistrement de la marque

L'acquisition du droit sur la marque peut en théorie naître soit de l'usage soit de l'enregistrement. Contrairement aux systèmes de droit anglo-saxon, tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis qui accordent au premier utilisateur le droit sur la marque et ne reconnaissent aux dépôts qu'un caractère déclaratif de droit, le droit des marques français accorde ce monopole sur le signe au premier déposant, le dépôt étant constitutif de droit. Le

[41] Cass. Com. 2 février 2016

simple usage de la marque ne confère donc aucun droit en droit français.

Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit respecter certaines conditions de validité, qu'implique la définition même de la marque donnée par l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle : *« un signe susceptible de représentation graphique servant à désigner les produits ou services d'une personne physique ou morale ».*

Ainsi, le droit naît du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, mais seul l'enregistrement est constitutif de droits.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt. Toutefois, la demande d'enregistrement de la marque n'est pas opposable aux tiers avant sa publication. Pour la rendre opposable, il faut la notifier à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 716-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle[42].

Une demande d'enregistrement doit s'effectuer pour une seule marque à la fois et il faut identifier le déposant et le modèle de la marque. Concernant le déposant, toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, peut déposer une demande d'enregistrement de marque, peu importe l'activité du déposant.

Ainsi, les syndicats, les associations peuvent déposer une demande d'enregistrement ; une société en formation peut également déposer une demande d'enregistrement de marque sous réserve de reprendre, une fois immatriculée, les engagements souscrits pour son compte pendant la période de formation[43]. Le dépôt par un mandataire est également possible dans certaines conditions. Il convient d'observer ici en premier lieu le lieu et les modalités du dépôt (A), puis les conditions à respecter pour ce faire (B), l'examen de la demande d'enregistrement (C) et enfin les effets de l'enregistrement (D).

A)Lieu et modalités du dépôt

Si le déposant est domicilié ou établi en France alors le dépôt peut être effectué soit à l'INPI ou à un centre régional de l'INPI, soit au greffe du tribunal de commerce ou du

---

[42] *CA Paris, 19 déc. 1995 : PIBD 609/1996, III, p189*

[43] *TGI Paris, 19 mars 1996 : PIBD 623/1997, III, p3*

Tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le déposant est établi ou domicilié. Le dossier peut y être déposé directement dans ce cas-là. Le dépôt peut également résulter de l'envoi à l'INPI d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception.

Le dépôt peut aussi résulter d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision du Directeur de l'INPI. Les demandes d'enregistrement de marque peuvent être déposées par l'envoi d'une télécopie à l'INPI de Paris ou dans l'un des centres régionaux. Sont exclues de ce mode de transmission, les demandes d'enregistrement de marques revendiquant des couleurs.

Si le déposant n'a pas un domicile ou un établissement en France alors le dépôt doit avoir obligatoirement lieu à l'INPI.

B)Les conditions à respecter

On retrouve la condition de représentation graphique, qui se fait par une brève description. On identifie la spécialité en énumérant et classant la liste des produits ou services visés.

Le dépôt doit être clair et précis : c'est grâce au dépôt et à la publication que les tiers pourront savoir sur quoi porte le droit exclusif. Par conséquent, la rédaction du libellé des produits et services doit être effectuée avec soin. En effet, ce libellé détermine l'étendue du droit sur la marque.

Il y a aussi un droit de priorité sur six mois, qu'il faut revendiquer. L'INPI qui reçoit le dépôt va donner un numéro d'ordre pour départager deux déposants le cas échéant : le premier arrivé l'emporte sur le deuxième.

Il importe de respecter scrupuleusement les conditions imposées par les textes législatifs et réglementaires et notamment d'acquitter les redevances fixées dans les délais prescrits afin d'effectuer un dépôt régulier et valable. Faute de satisfaire à ces conditions, la demande d'enregistrement de marque peut être rejetée par l'INPI et le déposant perd tous ses droits de marque attachés à la demande.

Si le dépôt est reconnu recevable, la demande est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) dans les six semaines suivant le dépôt. Cette publication fait courir un délai de deux mois pour les titulaires de marques antérieures qui voudraient faire

opposition à l'enregistrement de cette marque.

C)Examen de la demande d'enregistrement

L'INPI vérifie, d'une part, que la demande d'enregistrement et les pièces jointes sont conformes aux prescriptions en vigueur et, d'autre part, que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L.711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle ou peut être adopté comme marque .

L'INPI procède donc d'abord à un examen de forme en donnant au déposant la possibilité d'améliorer sa demande. En effet, en cas d'irrégularité de la demande, une notification motivée est adressée au déposant ou à son mandataire. Un délai inférieur à quatre mois lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'INPI. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation et celle-ci est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans un délai imparti. Il faut noter que toute notification portant sur le fond ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'INPI.

Par la suite, l'INPI effectue un examen du fond en vérifiant que le signe soit apte à constituer une marque valable (licéité, distinctivité, représentation graphique) mais n'effectue pas de recherche d'antériorité.

Si l'INPI admet la marque à l'enregistrement, alors celle-ci est inscrite au Registre national des marques puis sera publiée au BOPI et un certificat est adressé au titulaire ou à son mandataire. Si elle rejette la demande, cette décision doit être motivée et un recours peut être formé.

D)Effets de l'enregistrement

Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'INPI, qui les communique au déposant

L'enregistrement publie ses effets de manière rétroactive à partir de la date du dépôt.

Le droit de marque a une durée de 10 ans mais est indéfiniment renouvelable de 10 en 10 ans. A la fin de chaque décennie, il faut renouveler le dépôt dans les 6 mois précédent le terme, sinon le droit sur le signe est perdu. Ainsi,

- soit il faut demander le renouvellement sans modification et un nouvel examen par l'INPI n'est pas nécessaire.
- soit il faut modifier le signe ou la liste des produits ou services et ici un nouvel examen sera effectué comme pour un nouveau dépôt.

Certains tiers ont un droit plus intéressant, c'est-à-dire que dans les deux mois de la publication au BOPI, les titulaires de droits antérieurs sur les marques peuvent former opposition à la délivrance de la marque. L'opposant devra démontrer l'existence de son propre droit de marque et la similarité. Le déposant pourra se défendre avec un argument particulier en démontrant que l'adversaire invoque un droit de marque qu'il n'exploite pas. Dans ce cas, l'opposition tombe automatiquement. Mais l'INPI se borne à constater l'inexploitation et ne prononce pas la déchéance.
Le titulaire peut aussi préférer l'action en revendication une fois la marque délivrée.

Le nombre toujours croissant des dépôts manifeste l'intérêt des entreprises pour ce signe dont les fonctions tant juridiques qu'économiques ne cessent d'évoluer.

SECTION 2 : La perte du droit sur la marque par déchéance

Il y a deux possibilités de perdre le droit sur la marque :

- par l'annulation de la marque : celle-ci peut être demandée à titre principal ou à titre reconventionnel comme moyen de défense à l'action. Elle est rétroactive (voir partie 2 chapitre 2).
- la déchéance du droit sur la marque : c'est le cas lorsque l'on abandonne la marque ou que l'on ne la renouvelle pas.

Le titulaire du droit sur une marque a une obligation d'exploitation qui peut être sanctionnée par la déchéance du droit sur la marque. C'était le seul cas de déchéance avant la directive de 1998, qui a amené à introduire deux autres cas de déchéance : celle de la marque devenue déceptive, et celle de la marque devenue générique.

Il convient d'examiner les conditions de la déchéance pour défaut d'exploitation (paragraphe 1), puis la déchéance de la marque devenue déceptive (paragraphe 2) et enfin la déchéance de la marque devenue générique (paragraphe 3).

PARAGRAPHE 1 : La déchéance pour défaut d'exploitation

L'obligation d'exploitation en droit des marques s'explique par l'idée qu'il ne faut pas gêner un concurrent ni encombrer inutilement le registre des marques.

La Convention d'union de Paris pose comme condition minimale de laisser au titulaire de la marque un délai équitable avant de l'invalider. De plus, la déchéance n'est pas de plein droit car le juge doit la prononcer à l'issue d'une action en justice.

La directive de 2015 apporte un changement important car une fois transposée, devront exister en France non seulement cette procédure judiciaire traditionnelle, mais aussi une procédure administrative de déchéance. Cela est très discutable étant donné que le sort du droit de propriété relève normalement du juge civil.

A)Les conditions de la déchéance

Selon l'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 ou services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans* ».

1-Le délai de non exploitation

La déchéance n'est encourue que si la marque n'a pas été exploitée durant une période ininterrompue de 5 ans. C'est-à-dire que soit il n'y a jamais eu d'exploitation, soit il y a eu une cessation d'exploitation durant 5 ans.

2-L'absence d'usage sérieux

La déchéance est encourue si le titulaire de la marque n'en a pas fait un usage sérieux dans la spécialité qu'il a choisie, et ce sans juste motif.

Il s'agit de l'usage à titre de marque et dans sa fonction sur le marché. Son usage comme dénomination sociale ou nom commercial ne sauve pas pour autant la marque.

Par conséquent, cet usage doit être opéré par le titulaire lui-même ou une personne travaillant pour lui, mais pas par quelqu'un qui n'a pas le droit de l'utiliser (comme un contrefacteur).

Cet usage doit être localisé en France en raison du principe de territorialité : le droit de marque n'a d'effet que dans les limites du territoire de l'Etat qui le concède. Mais on admet que des actes d'opposition de la marque pour des produits destinés à l'étranger soient considérés comme localisés en France. A l'inverse, si des produits sont importés en France alors la déchéance est évitée.

- *Les qualités de l'exploitation*

L'exploitation doit être sérieuse du point de vue quantitatif ou qualitatif. Ainsi, l'usage ne doit pas rester symbolique, artificiel ou insignifiant.

De surcroit, cette exploitation doit être publique donc tournée vers la clientèle grâce à notamment des offres de vente ou des campagnes publicitaires. Cependant il ne faut pas prendre en compte les actes commerciaux ne touchant pas la clientèle comme la signature d'un contrat de licence d'exploitation de la marque, ou encore des essais cliniques d'un produit pharmaceutique. Enfin, l'exploitation doit être non équivoque donc elle ne doit pas pouvoir être interprétée comme autre chose qu'une marque (nom commercial, dénomination sociale).

La loi dit que l'usage entrepris dans les trois mois précédant une demande de déchéance, après que le propriétaire de la marque ait eu connaissance du risque de déchéance n'est pas pris en compte. L'objectif ici est d'éviter une reprise d'exploitation destinée à éviter la déchéance.

- *La question de l'usage de la marque sous une forme modifiée*

La Convention d'Union de Paris stipule que « *l'emploi d'une marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée n'entraine pas la déchéance* ». Cette disposition est reprise au sein de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Il s'agit du cas dans lequel une marque est déposée sous une certaine forme et celle-ci est exploitée sous une forme légèrement modifiée dans un but parfois de moderniser la marque ou de la rendre davantage prononçable (par exemple changer le nom « Oxycrème » en « Oxicrème », ou « Medomin » une marque suisse qui a une certaine prononciation en allemand et pour donner la même prononciation en français, on utilise « Médomine » ou le produit « Saintayme » qui devient « Saintem » pour rafraichir la marque).

- *La question de l'exploitation partielle de la marque*

Il est fréquent que la marque déposée ne fasse l'objet que d'une exploitation partielle

c'est-à-dire de certains produits mais pas tous. Le demandeur en déchéance peut demander une déchéance partielle donc la marque restera en vigueur pour les autres produits ou services.

Souvent, le juge doit vérifier si la marque est exploitée pour les produits ou services pour lesquels la déchéance est demandée donc la vérification d'exploitation s'effectuera produit par produit. Cela soulève une autre question à savoir si le fait d'exploiter des produits similaires « sauve » la marque pour les produits qui ne sont pas exploités.

Aux termes de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance doit néanmoins être prononcées pour tous les produits ou services non exploités[44].
L'arrêt de principe concerne le dépôt de la marque « Silhouette »[45] pour désigner du lait frais, du lait sec et du lait condensé. Le titulaire n'exploitait la marque que pour des fromages frais à basses calories. La déchéance a ainsi été prononcée.

3-L'absence de justes motifs au défaut d'exploitation

Il n'existe pas de sanction pour le titulaire qui a été empêché d'exploiter pour une cause extérieure à sa volonté. En effet, un obstacle indépendant de sa volonté et présentant un caractère sérieux suffit. Celui-ci peut être de toute sorte notamment administratif, réglementaire, il peut aussi consister en une absence d'autorisation, un refus de visa, une interdiction d'exploiter une catégorie de produits, un embargo sur les matières premières ou bien encore la présence d'un contrefacteur qui s'est emparé du marché etc... Le délai de 5 ans peut être interrompu par un début d'exploitation mais aussi par la survenance d'un juste motif alors dans ce cas, ce délai reprend à zéro quand le juste motif disparaît.

B)Le prononcé de la déchéance

Aujourd'hui, la procédure de déchéance est judiciaire mais elle deviendra administrative dans le futur (après transposition de la directive), c'est-à-dire que l'INPI pourra la prononcer. Actuellement, il faut que quelqu'un demande la déchéance en justice, et donc avoir un intérêt à agir. Cela ne concerne pas seulement un concurrent, mais aussi quelqu'un

---

[44]Cass. Com. 10 mai 2011 affaire Dermo-esthétique

[45]Cass. Com. 24 octobre 1984 affaire Silhouette

qui a un nom commercial ressemblant ou similaire, ou le défendeur à une action en contrefaçon.

Le législateur a renversé la charge de la preuve qui pèse désormais sur le propriétaire de la marque. La preuve se fait par tout moyen.

La décision prononcée par le Tribunal de grande instance a un effet absolu et non *inter partes,* ainsi la déchéance est opposable à tous et invocable par tous. Elle est inscrite sur le registre des marques. La marque n'a alors plus aucun effet et son titulaire n'a plus de droits sur celle-ci.

Mais ce n'est pas une nullité pour autant car la déchéance n'a qu'un effet partiellement rétroactif, puisqu'elle prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans d'inexploitation, date qui est forcément antérieure au jugement.

Ainsi, dans une action en contrefaçon, le défendeur ne voit pas dans la déchéance un moyen de défense aussi efficace que la nullité puisque la nullité « efface » le statut de contrefacteur.

Il faut noter que le fait pour le titulaire de la marque déchue de déposer à nouveau sa marque pendant l'action en déchéance en sachant qu'il va perdre, ou juste après, sera considéré comme une fraude et par conséquent annulé.

PARAGRAPHE 2 : La déchéance de la marque devenue déceptive

C'est l'hypothèse du signe qui au moment du dépôt n'est pas trompeur par rapport à sa spécialité, mais qui le devient par l'usage qu'en fait le titulaire. En l'espèce la nullité n'est pas encourue car il faut se placer à la date du dépôt.

L'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle énonce qu'« *encourt la déchéance de ses droits sur la marque, le propriétaire d'une marque qui est devenue, de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service* ».

Il faut souligner que le fait de ne pas offrir sous la même marque des produits d'une qualité constante ne ressort pas du droit des marques puisque la marque en principe n'est pas

une garantie de qualité, donc pas sanctionné ici.

Dans la loi, il n'existe pas de précisions sur la procédure ou la prise d'effet de la déchéance de la marque devenue déceptive alors sont appliquées dans la mesure du possible par analogie les règles concernant les marques inexploitées.
Ainsi, la charge de la preuve revient à celui qui invoque la déceptivité et la déchéance part de la date où le demandeur assigne en déchéance si le juge la prononce car la date à laquelle la marque devient trompeuse est impossible à déterminer.

PARAGRAPHE 3 : La déchéance de la marque devenue générique

Ici c'est l'hypothèse du signe à l'origine arbitraire, qui était destiné à distinguer le produit, qui devient finalement générique. C'est souvent un signe servant de marque pour un produit très nouveau. Son succès fait que la marque acquiert une grande notoriété et entre dans le langage courant, d'abord en tant que marque, puis comme le nom commun d'une catégorie de produits (aspirine, frigidaire, pédalo, stylo Bic, bretelle). Or ce n'est pas la faute du titulaire, qui n'en est pas l'initiateur.

Mais après la transposition de la directive, L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle a institué cette déchéance. Effectivement, il faut que cette marque soit devenue une désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

Mais l'appréciation de la dégénérescence ne se fait pas de façon purement objective car il ne suffit pas que le terme se soit vulgarisé, mais aussi que le titulaire de la marque y ait participé. Cette déchéance entraine alors la perte de la fonction essentielle de la marque qui est la distinctivité car cette déchéance est en réalité liée à la tolérance du titulaire, à sa passivité en ne défendant pas bien la marque.

Il échappe donc à la déchéance s'il prouve que sa marque est un signe protégé et non un nom commun donc on n'exige pas de lui qu'il réussisse à empêcher sa marque de dégénérer, mais qu'il ait essayé.

PARTIE 2

-

LES EFFETS DE LA PROTECTION

CHAPITRE 1 - L'EXPLOITATION DE LA MARQUE

La marque confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation pour les produits ou les services couverts par l'acte d'enregistrement sur tout le territoire français. Aux termes de l'article L.712-1 du Code de propriété intellectuelle : « *La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable* ».

Ainsi, la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur le territoire français exclusivement donc la contrefaçon est indépendante de la nationalité de l'auteur de celle-ci, et des rapports contractuels entre les parties[46]. Ce monopole d'exploitation donne un certain nombre de prérogatives au titulaire de la marque (section 1), bien que celui-ci comporte certaines limites (section 2).

SECTION 1 : Les prérogatives conférées au titulaire de la marque

Il convient d'observer ici le monopole d'exploitation du titulaire conféré par le droit de marque (paragraphe 1) avant de considérer l'étendue de la protection du droit sur la marque (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Le monopole d'exploitation du titulaire

Le droit sur la marque est un droit exclusif qui assure un monopole à son titulaire et l'assurance d'une protection contre les concurrents, parfois contre les entreprises de secteurs d'activité différents. Concernant la détermination des droits du titulaire de la marque, il faut se référer aux articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et ce de manière

[46] CA Paris, 31 mai 1994 rappelle que le droit de marque est un droit territorial

négative. Il en résulte en effet le droit d'interdire l'usage de la marque, ce qui s'assimilera à une sorte de monopole et de droit exclusif sur celle-ci. Le droit sur la marque permet ainsi à son titulaire d'interdire l'exploitation de sa marque.

L'article 16 paragraphe 1 de l'ADPIC prévoit que le titulaire d'une marque enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage, de reproduire, d'apposer une marque au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

En effet, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, étant précisé qu'en cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.

Il en résulte que sauf autorisation du titulaire, il est interdit à tout tiers de reproduire, de faire usage, d'imposer une marque ou de faire usage d'une marque reproduite pour désigner des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Il est également interdit de modifier ou de supprimer le signe de la marque régulièrement apposée.
Sont également interdits aux tiers, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public,

- d'une part l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. C'est le cas des marques jugées imitantes comme celle « La Vache sérieuse » similaire à « La Vache qui Rit » par imitation intellectuelle, ou encore les « pages soleils » par imitation aux « pages jaunes ».

- d'autre part la reproduction à l'identique, l'usage, ou l'imposition d'une marque reproduite pour des produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et protégés.

Par conséquent, le principe de la protection concerne non seulement contre la reprise à l'identique du signe constituant la marque, mais également contre l'imitation prêtant à confusion. Pour obtenir une sanction de tels comportements, et protéger la marque dans sa fonction distinctive, le titulaire de la marque dispose de l'action en contrefaçon qui, suivant les pays, sera une action judiciaire ou administrative (cf. chapitre 2).

Sur le fondement de la concurrence déloyale (cf. chapitre 2), le titulaire de la marque peut également faire sanctionner des atteintes à la valeur de la marque, comme celles résultant de la pratique des tableaux de concordance, ou des conditions de revente préjudiciables au titulaire de la marque, comme le fait de délaver des jeans par exemple.

PARAGRAPHE 2 : L'étendue de la protection

La protection conférée au titulaire sur sa marque par l'enregistrement est encadrée par le principe de spécialité (A) mais aussi par le principe de territorialité (B), et enfin, il convient de préciser que les marques renommées et les marques notoires bénéficient quant à elles d'une protection étendue (C).

A)Le principe de spécialité

La détermination de l'étendue de la protection est gouvernée par le principe de spécialité. Ce principe supporte quelques dérogations. Le principe, dans ce domaine, est que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété exclusif sur le signe déposé pour des produits ou des services identifiés dans la demande d'enregistrement.

Cette règle est sous-entendue dans l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Une exploitation régulière de la marque doit donc porter sur le signe déposé et non sur un signe voisin, et sur les produits ou services visés dans l'enregistrement.

L'enregistrement de la marque ne confère de monopole qu'à l'égard des produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement et aux produits et services qui leur sont similaires. C'est pourquoi peuvent en principe coexister deux marques identiques déposées pour des produits ou services différents, à l'instar des marques « Mazda », l'une déposée pour des voitures, l'autre pour des piles électriques ou « Mont-Blanc », l'une pour des stylos, l'autre pour une crème dessert. Des produits et services sont jugés similaires lorsque la clientèle leur attribue la même origine en raison de leur nature, de leur destination, de leur mode de production. Ont ainsi été jugés similaires les chaussures et les vêtements, des bateaux et des planches à voile.

B)Le principe de territorialité

En vertu de ce principe, le monopole sur la marque ne peut être opposé aux tiers que sur le territoire pour lequel l'enregistrement a été obtenu. Un enregistrement obtenu en Espagne ou en France ne peut permettre en principe d'agir en contrefaçon en Chine ou aux Etats-Unis. C'est donc le principe selon lequel une marque est protégée uniquement sur le territoire sur lequel elle est enregistrée.

En application de ce principe, le titulaire d'une marque française ne pourra pas valablement opposer son droit à l'encontre des dépôts et usages de marques identiques ou similaires réalisés à l'étranger. Inversement, une marque nationale étrangère ne pourra pas constituer une antériorité opposable à une demande de marque française. Les marques notoires constituent une exception à ce principe.

C)La protection renforcée des marques renommées et des marques notoires

Par exception, le principe de spécialité va céder face à deux types de marques qui sont les marques renommées et les marques notoires.

Concernant les marques renommées, selon l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur, si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque, ou si elle constitue une exploitation injustifiée.

Concernant les marques notoires, elles ont un point commun avec les marques renommées, à savoir qu'elles sont toutes deux connues par une très large fraction du public. La différence entre ses deux marques tient au fait que la marque renommée est une marque enregistrée, tandis que la marque notoire est une marque d'usage, et donc sa protection tient à sa notoriété. Il est donc assez difficile de présenter une marque ayant ces caractéristiques. C'est à son titulaire d'en rapporter la preuve.

Les marques notoires ou de haute renommée sont donc celles connues d'une manière générale parle grand public. Ces marques jouissent d'une telle notoriété sur le marché

considéré qu'elle bénéficient, dans de nombreux pays, d'une protection privilégiée, étendue à un territoire ou à des produits ou services pour lesquels la marque n'est pas enregistrée, ni même utilisée.

D'après l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'on comprend que l'emploi d'une marque qui bénéficie d'une renommée prouvée, pour des produits ou des services qui sont sans rapport avec la marque litigieuse, engage la responsabilité civile de l'auteur de cet emploi.

Les marques notoires et les marques renommées bénéficient ainsi d'une protection beaucoup plus répandue que les marques classiques. Leur protection va au-delà des produits ou des services désignés dans l'acte d'enregistrement. En finalité, le signe de ces marques est protégé en lui-même. Il est globalement indisponible.

Cette protection renforcée est essentiellement destinée à empêcher les sociétés de tirer indûment parti de la réputation d'une marque notoire ou de porter atteinte à sa réputation ou à son image. On comprend naturellement que les messages véhiculés par une marque renommée et qui lui sont rattachés dans l'esprit d'un public large confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d'autant plus que dans la plupart des cas, la renommée d'une marque est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire[47].

Au niveau international, la protection renforcée des marques notoires est prévue par l'article 6bis de la Convention de Paris et l'article 16 paragraphe 2 et 3 de l'ADPIC qui est l'accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon.

La Cour de justice de l'Union européenne[48] a eu l'occasion de donner une définition claire de l'étendue de la renommée nécessaire au bénéfice de la protection renforcée : « *le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné. (...)*

---

[47] TPI affaire T215-03

[48] Cour de justice de l'Union européenne, Affaire C-375/97

Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. (...) Dans l'examen de cette condition, le juge (...) doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. Au plan territorial, (...) il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci. »

Selon l'article 16 paragraphe 2 de l'ADPIC, pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, il est tenu compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le pays concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.

A titre d'exemple, la marque Desperados est connue comme étant une marque de bière. Or, une société également connue à Paris a sorti un jeu vidéo pour laquelle elle a déposé la marque Desperados. La Cour de cassation a considéré que cette marque n'était pas valable en raison de l'antériorité de la marque Desperados déposée pour un produit pourtant complètement différent[49].

In fine, en 2010 il a été jugé[50] que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement justifie la condamnation de la société en cause au paiement de 10 000€ de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la renommée de ces marques.

---

[49] Cass. Com. 20 février 2007, Atari Europe c/ Brasserie Fischer, pourvoi n°05-10462.

[50] Cour d'appel de Rennes 27 avril 2010 affaire Petit Bateau c/ Pariarévolution

SECTION 2 : Les limites au monopole d'exploitation

Le droit du titulaire sur la marque n'est pas absolu car il connaît un certain nombre de limites tantôt liées à l'obligation d'exploitation de la marque, tantôt à des mécanismes de droit général tirés du droit de la concurrence et de la notion d'épuisement du droit. Le monopole du titulaire de la marque est limité dans le temps et l'espace (paragraphe 1), mais également par la règle de l'épuisement du droit (paragraphe 2) et enfin, par l'exception de parodie (paragraphe 3).

PARAGRAPHE 1 : La limitation du monopole dans le temps et dans l'espace

S'agissant de la durée de la protection, l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable. Cela signifie que l'enregistrement de la marque peut être renouvelé, dès lors qu'il ne comporte aucune modification du signe, et s'il n'y a aucune extension du signe visé.

En effet, toute modification ou extension correspond à une nouvelle demande d'enregistrement. La déclaration de renouvellement est présentée par le titulaire au cours des 6 derniers mois de validité de l'enregistrement. A défaut de respecter ce délai, la demande est rejetée, sauf si son retard est dû à des circonstances extérieures.

Pour rappel, en ce qui concerne la portée territoriale de la protection, la marque nationale confère à son titulaire un monopole qui ne s'applique qu'au territoire français. Si la demande porte sur une marque communautaire, elle s'appliquera sur l'ensemble des territoires de l'Union Européenne. Mais si la demande est internationale, la protection s'appliquera dans tous les pays désignés dans la demande internationale.

De plus, à défaut d'exploitation, le titulaire encourt une déchéance de son droit. Il doit en outre renouveler son dépôt, défendre sa marque pour éviter d'encourir la forclusion par tolérance et prendre des précautions pour que sa marque ne devienne pas de son fait générique ou déceptive.

PARAGRAPHE 2 : L'épuisement du droit

Selon le principe de l'épuisement communautaire du droit des marques, et plus généralement du droit de la propriété industrielle, le titulaire d'une marque ne peut pas interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou de l'Espace Economique Européen sous cette marque par lui-même ou avec son consentement.

Cette théorie a d'abord été jurisprudentielle[51] sur la base des articles 28 et 30 du Traité de Rome relatif à la libre circulation des marchandises. Puis, cette théorie a été intégrée à la législation par la directive du 21 décembre 1988 d'harmonisation dans le domaine des marques, puis par le règlement du 20 décembre 1993 concernant la marque Communautaire.

Le monopole conféré au titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer au principe de la libre circulation des marchandises prévue au sein de la Communauté Européenne. C'est pourquoi ce monopole prend fin pour chaque produit portant la marque, après sa première mise en circulation. Il faut que cette mise en circulation soit effectuée :
- dans un des pays de la Communauté européenne : le principe d'épuisement ne s'applique pas à un produit mis en circulation dans un pays hors Communauté[52]

- par le titulaire de la marque ou avec son consentement : le consentement doit alors porter sur chaque exemplaire ou lot de produits[53].

En application de la règle de l'épuisement, le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à la commercialisation de ces produits ou à la fourniture de services sur le territoire français, si ces produits ou ces services sous cette marque ont déjà été mis dans le commerce dans l'Union Européenne ou dans l'espace économique européen par le titulaire, ou avec son consentement. Ce principe d'épuisement du droit comporte une exception permettant au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération ultérieure de l'état des

---

[51] CJCE Deutsche Grammophon - 8 juin 1971

[52] CJCE C-355/96 Silhouette - 16 juillet 1998

[53] C-173/98 Sebago - 1 juillet 1999

produits. Les produits en libre circulation dans la Communauté peuvent alors faire l'objet d'une publicité pour leur revente[54].

Dans un arrêt du 20 novembre 2001[55], la CJUE a admis la possibilité d'un consentement implicite du titulaire à la mise sur le marché dans la zone européenne alors qu'il revendait lui-même en dehors de cette zone. Selon la Cour, le consentement doit être exprimé positivement et les éléments pris en compte pour retenir l'existence d'un consentement implicite doivent traduire de façon certaine une renonciation du titulaire de la marque à opposer son droit exclusif.

PARAGRAPHE 3 : Le droit à la parodie ou à la liberté d'expression

Traditionnellement, la caricature jouit d'une sorte d'exemption lorsqu'elle vise des personnalités publiques dont la profession ou l'activité les mettent dans une position les permettant de présumer leur autorisation. La parodie est acceptée de plus en plus en jurisprudence sur le fondement de la liberté d'expression, à condition que l'auteur de la parodie ne soit pas animé par une intention de nuire, c'est-à-dire de dénigrer les produits marqués ou de porter atteinte à l'image de la marque. A titre d'exemple, l'usage du sigle « E$ $O » pour critiquer l'entreprise pétrolière par Greenpeace a été autorisé.

Selon l'art L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la parodie est une imitation, il n'y a donc contrefaçon que si est rapportée la preuve d'un risque de confusion. Une telle parodie peut même être validée sur la considération que l'imitation sert à désigner un service différent de l'objet de la marque imitée. Le Code de la propriété intellectuelle consacre l'exception de parodie en droit d'auteur, en disposant à l'article L.122-5 paragraphe 4 du Code de la propriété intellectuelle que, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature compte tenue des lois du genre.

Ainsi, la jurisprudence admet que l'exception de parodie ou de liberté d'expression

---

[54] C-337/95 Dior 4 novembre 1997

[55] C-414/99 Davidoff - 20 novembre 2001

puisse être opposée au droit des marques[56].

Ainsi, en 2008[57] sur son site Internet, Greenpeace avait repris et déformé plusieurs marques Areva en les associant à une tête de mort ou un poisson mort dans le cadre d'une campagne dénonçant les activités de l'entrepris. La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de marque car Greenpeace agissait dans un but d'intérêt général et de santé publique.

A contrario, dans l'affaire Petit Navire, la société Paria révolution avait tenté de faire jouer cette exception, mais sans succès. La Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 27 avril 2010 est ainsi particulièrement riche d'enseignements dans la mesure où elle rappelle non seulement les critères d'admission de la liberté d'expression en droit des marques mais également les conditions d'appréciation de la marque de renommée au sens de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Le litige opposait la société Établissement Paul Paulet, titulaire notamment des marques « *Petit navire* », « *Le bon goût du large* » et « *Les délices de thon et Petit navire, le bon goût du large,* » et la société Paria Révolution qui produisait et commercialisait des tee-shirts humoristiques comportant les dénominations telles que « *Petit Chavire* », « *Le mauvais goût du large* », « *Thon au Fuel* », imitant les marques précitées. La Cour d'appel écartait donc l'argument de la société Paria Révolution tenant à l'absence de similarité entre les produits en cause à raison de la renommée des marques.

Les juges ont également rejeté l'exception de parodie et celle de la liberté d'expression invoquées par la société Para Révolution. La Cour d'appel considère ainsi que l'usage d'une marque par un opérateur économique « *dans la vie des affaires, à la seule fin de tirer parti de sa notoriété pour commercialiser ses propres produits, constitue bien une atteinte à la renommée de la marque* ». Elle relève que l'atteinte à la renommée des marques de la société Établissement Paul Paulet résulte de l'usage « *même au prétexte de l'humour* ».

---

[56] Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 19 octobre 2006

[57] Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 19 octobre 2006

CHAPITRE 2 – L'ACTION CONTRE LES TIERS AU DROIT DE LA MARQUE

L'efficacité du monopole conféré au titulaire de la marque par l'enregistrement est tributaire de la protection contre les actes d'exploitation illicite. Le titulaire du monopole d'exploitation a le pouvoir d'interdire différents types d'infraction au droit de la marque, la sanction de ces infractions réside principalement dans l'action en contrefaçon (section 1). Cependant, il est également possible d'exercer une action en concurrence déloyale (section 2). Enfin, la publicité comparative pose également des difficultés au regard de la protection du droit de la marque (section 3).

SECTION 1 : L'action en contrefaçon

Il convient d'examiner quelles pratiques illicites vise l'action en contrefaçon en matière de droit de la marque (paragraphe 1) avant d'étudier la facette pénale de cette action (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Les pratiques illicites

Le droit sur la marque est un droit mobilier incorporel à caractère réel. En conséquence, le titulaire peut s'opposer à toute atteinte à son droit, qui constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de son auteur. La contrefaçon englobe toutes les atteintes illégitimes au droit du titulaire d'une marque. Celle-ci est un fléau économique et social dont la France est l'une des premières victimes puisque 70% des marques copiées sont françaises.

Le droit de marque est défini par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle de manière négative. Certains actes peuvent être empêchés alors même

qu'il n'y a pas de risque de confusion avec la marque. Au contraire, certaines atteintes impliquent un risque de confusion avec la marque pour permettre à son titulaire d'agir en contrefaçon.

De fait, les articles L.713-2, L.713-3, L.716-9, L.716-10 et L716-11 du Code de la propriété intellectuelle donnent une liste limitative des divers actes constituant une atteinte au droit de la marque et représentant des actes de contrefaçon. Les actes de contrefaçon peuvent tout autant porter sur le signe (la reproduction et l'imitation du produit notamment) que sur le produit en lui-même (avec l'apposition du signe ou la substitution de produit).

A)La reproduction à l'identique pour les produits désignés dans l'enregistrement

Le titulaire peut interdire d'autrui le fait de reproduire, de faire usage, d'apposer une marque ou de faire usage d'une marque reproduite pour désigner des produits et/ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement[58]. Cela peut également consister dans le fait de modifier ou de supprimer le signe de la marque régulièrement apposée.

B)La reproduction à l'identique pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement

Il s'agit ici du fait de reproduire, de faire usage, d'apposer une marque ou de faire usage d'une marque reproduite pour désigner des produits ou des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Cela vise donc en effet l'hypothèse où l'infraction sera constituée en cas de risque de confusion. La jurisprudence a cerné cette notion et a précisé en 1999[59] que l'appréciation de ce risque de confusion dépend de la connaissance de la marque sur le marché et de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé et enregistré, ainsi que du degré de similitude entre la marque et le signe, et entre les produits et services désignés. Ainsi, l'appréciation du risque de confusion s'établit en fonction du point de vue d'un consommateur d'attention moyenne.

---

[58]Paris, 18 janvier 1979 PIBD II, 1999 affaire Dior

[59]Paris, 15 janvier 1999 : Annales propriété industrielle (Cuisine Gourmande)

C)La contrefaçon par imitation

Le fait d'imiter une marque ou de faire usage d'une marque imitée pour désigner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion. Ainsi, la contrefaçon par imitation suppose à la fois l'imitation du signe et le risque de confusion[60], soit lors de la reprise quasi identique du signe (ressemblance sonore en choisissant « Diur » au lieu de « Dior »...), soit en cas de ressemblance intellectuelle offrant au consommateur une impression d'analogie (« La vache sérieuse » pour « La vache qui rit »). L'imitation peut aussi consister à traduire une marque d'une langue à une autre. Elle résulte alors de la traduction des termes qui composent la marque pour autant qu'une large fraction du public en comprenne la signification dans la langue étrangère.

Une question se pose de savoir si le prétendu contrefacteur peut s'exonérer en invoquant une intention parodique à l'égard de la marque imitée. En effet il faut noter que très souvent, l'intention humoristique cache mal une volonté de parasitisme, ou même de dénigrement. Dans ce dernier cas, le discrédit jeté sur l'entreprise ou ses produits à travers la marque porte atteinte à son activité économique et à son patrimoine incorporel. Il n'y a alors pas lieu de s'arrêter au caractère éventuellement non commercial ou non concurrent de l'utilisation. Cependant, la contrefaçon par imitation ne sera retenue que si la marque caricaturée est apposée sur des produits identiques ou similaires sinon l'action en justice ne sera possible que sur le fondement de la responsabilité civile.

Par conséquent, en tout état de cause, le risque de confusion est un critère majeur qui joue lorsque la contrefaçon tend à tromper la clientèle aussi bien sur la marque elle-même que sur l'origine des produits.

D)Le délit d'usage de la marque

Selon les articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, il existe une autre forme d'atteinte aux marques que le Code de la propriété intellectuelle réprime au titre de la contrefaçon : il s'agit du *délit d'usage de marque* c'est-à-dire de l'emploi non autorisé de la marque d'autrui.

---

[60]S.DURRANDE, J-Cl, Marques, fascicule 7515 contrefaçon par imitation

Constitue ainsi le délit d'usage de marque le fait de modifier ou d'altérer la présentation d'un produit de marque, ou de maintenir une marque d'origine sur un produit ayant subi une transformation (par exemple, la marque Levis sur des jeans délavés). Il s'agit donc de l'usage de la marque d'autrui sur des produits ou services qui n'y ont pas droit (qu'il s'agisse de produits similaires ou identiques) à des fins commerciales ou publicitaires.

Se rend également coupable d'usage illicite de marque le concessionnaire ou le licencié qui utilise la marque pour désigner des produits autres que ceux autorisés par le contrat, ou encore celui qui continue d'arborer les signes distinctifs du concédant après la rupture des relations contractuelles. Par conséquent, le titulaire de la marque peut s'opposer à la diffusion de messages publicitaires utilisant sa marque lorsque celle-ci vise à tromper le consommateur (article L.115-33 du Code de la consommation). En revanche, l'usage de la marque dans un simple but d'information ne constitue pas une contrefaçon[61].

E)L'apposition de marque

L'article L.713-2 du CPI énonce que cet acte de contrefaçon se caractérise par le fait qu'un autre que le titulaire appose la marque sur des produits sans y être autorisé à des fins commerciales puisque en effet, cette apposition doit être réalisée dans une finalité commerciale.

F)La détention, la vente ou l'exposition en vente de produits ou de services revêtus de la marque contrefaite

Il s'agit ici d'un délit intentionnel pour lequel la preuve de la mauvaise foi devra être rapportée. C'est notamment l'industrie française du luxe qui a provoqué l'émergence d'une législation très sévère contre l'importation d'objets contrefaits issus d'une véritable industrie parallèle. Celle-ci est installée dans les pays du tourisme de masse comme la Thaïlande mais a aussi des « capitales », comme Vintimille en Italie, pour sa diffusion en plein cœur de l'Union Européenne. Ainsi un délit de contrefaçon est commis lorsqu'un touriste achète à l'étranger des produits porteurs d'une marque contrefaite pour les remettre à des amis[62]. En pratique, le

---

[61]TGI, Paris 22 février 1995 PIBD 1995, III p257

[62]Cass. Crim. 30 mars 1994 : Bull. Crim n°128.

risque d'une amende douanière et d'une confiscation est réel pour un touriste, mais le procès pénal et la prison menacent presque exclusivement les importateurs importants.

G)La substitution de produits

Ici aussi il s'agit d'un délit intentionnel pour lequel la preuve de la mauvaise foi devra être rapportée. C'est l'exemple d'un commerçant auquel un client a demandé du vin d'une certaine marque et celui-ci lui en remet un autre, mais dans un emballage sans marque. C'est donc le fait de substituer un produit à un autre au moment de la vente, fournissant alors un produit qui ne provient pas du titulaire de la marque[63]. Cela peut également correspondre au fait d'utiliser des tableaux de concordance et de proposer systématiquement aux clients un parfum désigné par celui-ci comme étant la réplique d'un produit notoirement connu[64].

Enfin, les titulaires de marques notoires bénéficient d'une protection étendue car l'emploi d'une telle marque pour des produits ou services même différents de ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité de son auteur *« s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »* (article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle).

PARAGRAPHE 2 : La contrefaçon, un délit pénal

Aux termes de l'article L.716-9 du CPI, constituent des infractions pénales les faits suivants :

- « *Le fait d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite*

- *Le fait de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite*

- *Le fait de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux deux derniers points* ».

---

[63]Paris, 27 septembre 1996 : PIBD 1997, III p9.

[64]Cass. Com. 27 janvier 1981 : Bulletin civil IV n°53

Ces atteintes au monopole du titulaire de la marque sont punies de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros. De plus, l'article L716-10 du Code de le propriété intellectuelle puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les actes suivants, lorsqu'ils sont accomplis sciemment :

- « *La détention sans motifs légitimes des produits revêtus d'une marque contrefaite*

- *La vente, la mise en vente, la fourniture ou l'offre de fourniture de produits ou de services sous une telle marque*

- *La livraison d'un produit ou d'un service autre que celui qui aura été demandé sous une marque enregistrée* ».

Enfin, l'article L217-1 du Code de la consommation permet au titulaire de la marque d'agir en contrefaçon à l'encontre de « *toute personne ayant frauduleusement supprimé, masqué, altéré, ou modifié de façon quelconque (...) les signes de toute nature apposés sur les produits et servant à les identifier* ».

SECTION 2 : L'action en concurrence déloyale

Une action en concurrence déloyale et parasitaire peut être jointe à une action en contrefaçon, cependant ces deux actions doivent rester indépendantes. Les deux actions ont des objectifs différents. En effet, l'action en contrefaçon a pour objet la défense des droits de propriété intellectuelle, alors que l'action en concurrence déloyale et parasitaire a pour but de réparer les préjudices nés des atteintes à la loyauté commerciale et d'imposer une certaine morale dans les affaires. Il faut donc être en mesure d'invoquer des faits de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon pour obtenir réparation des préjudices allégués.

Si l'action en concurrence déloyale est annexée à une action en contrefaçon, ou à trait à une marque de façon plus générale, alors seuls les Tribunaux de Grande Instance limitativement énumérés par règlement sont compétents. A défaut de relation avec le droit des marques, l'action en concurrence déloyale est du ressort du Tribunal de commerce si elle concerne des commerçants, ou du Conseil de Prud'hommes si elle concerne un employeur et

un salarié.

L'intérêt de l'action en concurrence déloyale est de permettre une indemnisation du dommage subi par le titulaire de la marque. Cet intérêt est d'autant plus important lorsque l'action en contrefaçon n'aboutit pas. Dans ce cas, il est intéressant d'avoir invoqué, en plus de la contrefaçon, l'action en concurrence déloyale à titre subsidiaire.

Il faut souligner que le fait d'être débouté de sa demande en contrefaçon n'empêche en rien l'action en concurrence déloyale. Ainsi, l'action en concurrence déloyale et parasitaire peut être préférée à l'action en contrefaçon quand la contrefaçon n'est pas certaine. Dans ce cas, une action en responsabilité civile permet une plus grande latitude dans l'action mais pose une plus grande difficulté de preuve.

L'action en concurrence déloyale reste une action en responsabilité qui doit donc être engagée dans les cinq ans à partir du jour où les faits de concurrence déloyale ont cessé. Passé ce délai, la victime ne peut plus agir. Dans le cas où l'action est couplée à celle de contrefaçon, la prescription de l'action en contrefaçon est de trois ans mais celle en concurrence déloyale reste fixée à cinq ans. La victime doit, comme dans toute action en responsabilité civile démontrer la faute commise donc démontrer l'existence d'un procédé déloyal de concurrence. La victime doit rapporter la preuve d'un préjudice certain ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice. Les faits doivent avoir provoqué le préjudice subi de manière certaine, directe, personnelle, réelle. Si cette preuve n'est pas rapportée alors l'action ne pourra aboutir.

De plus, il convient de préciser que la faute est retenue même si elle n'est pas intentionnelle. Le procédé de concurrence déloyale le plus souvent rencontré est la confusion qu'une entreprise cherche à créer avec une autre et/ou le parasitisme, autrement dit le fait de se placer dans le sillage d'une autre entreprise en profitant de sa réputation, ses produits, ses efforts.

Très souvent, la concurrence déloyale est sanctionnée par une condamnation à verser des dommages et intérêts à la victime dont le montant est fixé de manière souveraine par les juges. La victime peut également demander une cessation des agissements déloyaux lors de l'audience ou même faire appel à une procédure de référés pour demander expressément cette

cessation du fait du préjudice imminent.

Les juges peuvent alors prononcer par exemple la fermeture d'un magasin qui réalise une concurrence déloyale, l'interdiction d'utiliser la marque, la dépose d'une enseigne, le rappel de produits commerciaux, la destruction de produits...

A noter que ces mesures sont généralement assorties d'une astreinte correspondant à tout retard dans l'exécution qui entraîne le paiement d'une somme multipliée par le nombre de jours de retard.

Le Tribunal peut ordonner à titre de mesure complémentaire et de symbolique, la publication de la décision dans des magazines, journaux, revues, diffusion à la radio aux frais de l'auteur des pratiques. Le jugement peut être publié sur internet également sur décision des juges. Il s'est même vu que l'entreprise condamnée soit obligée de publier la décision dans son catalogue de vente.

SECTION 3 : La publicité comparative

En revanche, la publicité comparative est autorisée dans certains pays et sous certaines conditions. Le droit de marque ne permet alors pas de s'opposer « *à l'utilisation d'un signe identique ou similaire à une marque dans une publicité comparative s'il n'y a pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur, entre l'annonceur et le titulaire de la marque ou entre les marques, biens ou services de l'annonceur et ceux du titulaire de la marque* »[65].

En Europe, la directive sur la publicité comparative de 2006 du Parlement européen et du Conseil prévoit que la publicité comparative est licite dès lors qu'elle respecte les conditions suivantes :

- « *elle n'est pas trompeuse;*
- *elle compare des biens ou services répondant à des besoins identiques ou ayant le même objectif;*
- *elle compare objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie;*
- *elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent;*

[65]Cabinet Alain Bensoussan, La publicité comparative 1993, Hermès science publications

- elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux ou autre signe distinctif d'un concurrent;

- lorsqu'elle concerne des produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte à des produits ayant la même appellation;

- elle ne tire pas profit indûment de la notoriété attachée à une marque ou à un autre signe distinctif d'un concurrent;

- elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégé ».

CONCLUSION

La marque est devenue un outil primordial de la stratégie de développement de l'entreprise mais également tout autant un instrument essentiel de la concurrence entre les entreprises. La croissance radicale des dépôts depuis les années 1960 en témoigne.

En effet, les marques sont devenues l'une des manifestations les plus représentatives de l'économie moderne. Ainsi, comme tous les droits de propriété industrielle, le droit des marques fait l'objet de nombreuses critiques puisque à l'instar du brevet, la marque est intimement liée au développement de la société de consommation. En effet, au regard de la guerre sur le marché, la marque peut s'avérer être un véritable instrument de domination culturelle et économique. Ainsi, certaines marques ont même pénétré notre vocabulaire jusqu'à devenir des noms communs tels que Thermos, Bic, Fermeture Eclair, Klaxon, Calepin, Bretelle, Vaseline, Aspirine, Kleenex, Bikini... Beaucoup d'autres se battent pour ne pas tomber dans le langage courant au risque de pouvoir être utilisée également par la concurrence.

Il convient notamment de noter l'importance de la matière juridique dans la règlementation de l'économie en générale. En effet dans tous pays, le fonctionnement de l'économie dépend des règles de droits qui ont été édictées à cet effet. Cette interaction entre le droit et l'économie est d'autant plus logique qu'il est apparu depuis longtemps que certains opérateurs économiques n'hésitent pas à utiliser des moyens frauduleux pour se faire des bénéfices, et cela même si cela doit se faire au détriment d'autres concurrents ou du consommateur.

La libre concurrence imposant que les acteurs économiques puissent entrer librement sur le marché, une certaine déontologie des affaires est donc théoriquement à respecter. Malgré l'autorégulation, une harmonisation européenne a été nécessaire afin de mettre tous les pays membres au diapason. De plus, la Cour de justice de l'Union Européenne a dû dégager des actions telles que le recours à l'action en concurrence déloyale et à l'action en contrefaçon qui se sont avérés nécessaires à la préservation des droits de marque de chacun et à la sécurité juridique et économique des relations commerciales. En effet, la sécurité économique est devenue de nos jours l'un des enjeux les plus importants pour les Etats qui tentent de conserver et de développer leur capacité d'innovation face au défi de la mondialisation.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

NB : Cette liste est non exhaustive et reprend les principales sources utilisées pour la rédaction de ce mémoire. Toutes les références sont citées en notes de bas de page.

I/ OUVRAGES GENERAUX

- GAUMONT-PRAT Hélène, *Droit de la propriété industrielle*, Objectif droit LexisNexis Litec, 2005

- PASSA Jérôme, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 1, LGDJ 2006

- R.BERTRAND André, *Droit des marques : signes distinctifs – Noms de domaine*, Dalloz 2006

- GALLOUX Jean-Christophe, *Droit de la propriété industrielle*, 2ème édition Dalloz, 2003

- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna et PIERRE Jean-Luc, *Droit de la propriété industrielle*, 3ème édition Litec 2003

- BINCTIN Nicolas, *Stratégie d'entreprise et propriété intellectuelle*, LGDJ – 2015

- MOZAS Philippe, *Droit de la propriété industrielle et commerciale, Breal – 2011*

- POLLAUD-DULIAN Frédéric, *Propriété intellectuelle ; la propriété industrielle*, Economica - 22 Novembre 2010.

- BONNARD, *La contrefaçon de marque*, Lexisnexis – 2008

- *DREYFUS N. THOMAS B. Marques, dessins & modèles ; protection, défense, valorisation* (2e edition), Delmas - 2006

II/ THÈSE

- Siham Mourad. *Les effets de la contrefaçon sur le comportement d'achat de la marque de luxe en termes d'expérience et de relation à la marque,* gestion et management. Université de Grenoble, 2014.

- Lionel Sitz. *Communauté de marque : Rôle des membres centraux dans son émergence, sa structuration et les liens avec son environnement,* Gestion et management. Université Paris XII Val de Marne, 2006.

III/ ARTICLES, CHRONIQUES

- Cairn

- Dalloz et Dalloz Revues

- *Quelle stratégie pour la marque France, demain ?* Jean-Noël Kapferer dans Revue française de gestion 2011/9 (N° 218-219)

- La marque (Presses Universitaires de France, 2014) dans Que sais-je ?

- *France : Pourquoi penser marque ?* Jean-Noël Kapferer dans Revue française de gestion 2011/9 (N° 218-219)

- *Quelle valeur pour la marque France ?* Vincent Bastien dans Revue française de gestion 2011/9 (N° 218-219)

- *Impact de la personnalité de la marque sur la satisfaction et la fidélité du consommateur,* Didier Louis et Cindy Lombart dans Management & Avenir 2010/1 (n° 31)

- Lexbase Hebdo - Edition Affaires - N° 506
- Journal de droit européen ex Journal des Tribunaux Droit européen (Larcier) - N° 236
- Recueil Dalloz Sirey - N° 6
- Lexis360 (Juris-Classeurs)
-
- Lextenso
- Légipresse - N° 343
- Revue Lamy Droit de l'Immatériel, N° 63 du 01/08/2010
- Revue Lamy Droit de l'Immatériel, N° 5 du 01/05/2005

IV/ SITES INTERNET

- https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/638621/filename/origine_historique_du_marketing_volle_2011.pdf
- http://www.village-justice.com/articles/usage-patronymique-titre-marque,11597.html
- https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-mag/peut-on-deposer-une-couleur-titre-de-marque
- http://timbuktoo.name/2013/03/27/une-couleur-peut-elle-etre-une-marque/

- http://www.inscripta.fr/toutes/marques/marques-tridimensionnelles-la-protection-des-formes-de-produits/
- https://www.mandel-office.com/de-la-difficulte-de-deposer-comme-marque-une-couleur-en-tant-que-telle-ou-une-combinaison-de-couleurs/
- http://blogs.u-paris10.fr/article
- http://www.information-juridique.com/droit-entreprises/protection-marque-olfactive_187.htm#.WUEVuoVOK3A
- https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2003/INPIM20030503
- http://www.jacobacci-coralis-harle.com/fr/marques/droits-conferes.html
- http://www.chaillot.fr/marque/proteger-sa-marque-dans-le-monde/epuisement-communautaire-du-droit-desmarques.html
- https://www.cairn.info/revue-legicom-1997-3-page-5.htm
- https://www.lesechos.fr/14/10/1994/LesEchos/16751-059-ECH_le-delit-d-usage-de-marques--une-autre-forme-de-contrefacon.html

TABLE DES MATIERES

Engagement de non plagiat. 1

Chapitre 1 – La qualité du signe déposé à titre de marque 4

Chapitre 2 – L'existence du droit sur la marque 4

Chapitre 1 – L'exploitation de la marque 4

Chapitre 2 – L'action contre les tiers au droit de la marque 4

PARAGRAPHE 1 : LA MARQUE NOMINALE 17

A)Les marques nominatives 18

1-LE NOM PATRONYMIQUE 18

2-LES ACCESSOIRES DU NOM 19

B)Les noms géographiques 20

C)Les marques nominales non verbales 20

D)Les slogans ou devises 21

E)Les termes de fantaisie 21

PARAGRAPHE 2 : LES MARQUES SONORES 21

PARAGRAPHE 3 : LES MARQUES FIGURATIVES 22

A)Les dessins 23

B)Le portrait 23

C)Une création 23

D)Les couleurs 23

E)Les formes avec les marques tridimensionnelles 28

D)Les marques particulières 29

1-LES SIGNES OLFACTIFS 29

2-LES SIGNES GUSTATIFS 32

SECTION 2 : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU SIGNE CHOISI 33

PARAGRAPHE 1 : Le caractère distinctif 33

A)La notion de distinctivité 33

B)Les signes non distinctifs 35

1-LES RÈGLES GÉNÉRALES 36

2-L'APPRÉCIATION DE LA VALIDITÉ DES MARQUES TRIDIMENSIONNELLES 38

C)L'appréciation du caractère distinctif 40

PARAGRAPHE 2 : La licéité du signe 40

A)Les signes interdits par les textes internationaux 40

B)Les signes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs 41

C)Les interdictions légales à l'utilisation de certains signes 42

D)Les signes déceptifs ou trompeurs 42
PARAGRAPHE 3 : La disponibilité du signe 44
A)Les antériorités constituées par des signes distinctifs 45
B)Les autres droits antérieurs 46
SECTION 1 : LES CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DU DÉPÔT ET À L'ENREGISTREMENT 49
PARAGRAPHE 1 : L'acquisition du droit de marque par le dépôt 49
A)L'action en revendication 50
B)Le dépôt frauduleux 50
PARAGRAPHE 2 : La procédure d'enregistrement de la marque 51
A)Lieu et modalités du dépôt 52
B)Les conditions à respecter 53
C)Examen de la demande d'enregistrement 54
D)Effets de l'enregistrement 54
SECTION 2 : LA PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE PAR DÉCHÉANCE 56
PARAGRAPHE 1 : La déchéance pour défaut d'exploitation 56
A)Les conditions de la déchéance 57
1-LE DÉLAI DE NON EXPLOITATION 57
2-L'ABSENCE D'USAGE SÉRIEUX 57
3-L'ABSENCE DE JUSTES MOTIFS AU DÉFAUT D'EXPLOITATION 59
B)Le prononcé de la déchéance 59
PARAGRAPHE 2 : La déchéance de la marque devenue déceptive 60
PARAGRAPHE 3 : La déchéance de la marque devenue générique 61
SECTION 1 : LES PRÉROGATIVES CONFÉRÉES AU TITULAIRE DE LA MARQUE 63
PARAGRAPHE 1 : Le monopole d'exploitation du titulaire 63
PARAGRAPHE 2 : L'étendue de la protection 65
A)Le principe de spécialité 65
B)Le principe de territorialité 66
C)La protection renforcée des marques renommées et des marques notoires 66
SECTION 2 : LES LIMITES AU MONOPOLE D'EXPLOITATION 69
PARAGRAPHE 1 : La limitation du monopole dans le temps et dans l'espace 69
PARAGRAPHE 2 : L'épuisement du droit 70
PARAGRAPHE 3 : Le droit à la parodie ou à la liberté d'expression 71
SECTION 1 : L'ACTION EN CONTREFAÇON 73
PARAGRAPHE 1 : Les pratiques illicites 73
A)La reproduction à l'identique pour les produits désignés dans l'enregistrement .74

B)La reproduction à l'identique pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement 74

C)La contrefaçon par imitation 75

D)Le délit d'usage de la marque 75

E)L'apposition de marque 76

F)La détention, la vente ou l'exposition en vente de produits ou de services revêtus de la marque contrefaite 76

G)La substitution de produits 77

PARAGRAPHE 2 : La contrefaçon, un délit pénal 77

SECTION 2 : L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE 78

SECTION 3 : LA PUBLICITÉ COMPARATIVE 80