



HAL
open science

La protection juridique de la Fragrance

Anaïs Hoareau

► **To cite this version:**

| Anaïs Hoareau. La protection juridique de la Fragrance. Droit. 2017. dumas-02181852

HAL Id: dumas-02181852

<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02181852>

Submitted on 20 Aug 2019

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.

2016/
2017

La protection juridique de la Fragrance

Mémoire Master 2 Droit des Affaires

Préparé sous la direction de Monsieur Pascal Puig, Professeur agrégé de
droit à l'Université de La Réunion



Anais HOAREAU
Etudiante Juriste



Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Professeur Pascal Puig qui a su m'aider à trouver un sujet intéressant. Je le remercie d'avoir su me guider dans ce travail, de m'avoir attentivement écoutée, et conseillée.

Je tiens également à remercier le personnel de la Bibliothèque Universitaire et du Centre de Recherche juridique de la faculté de droit pour son accompagnement lors de mes recherches.

TABLE DES MATIERES

Introduction : L'appréhension de l'odeur par le droit	8
Section 1 : Le pouvoir d'une fragrance	8
Section 2 : L'utilisation de la fragrance dans le monde des affaires	10
Section 3 : La nécessité de protéger cette utilisation de la fragrance	13
Section 4 : Les moyens de protection juridique de la fragrance	14
Titre 1 : Une protection juridique de la fragrance indirecte	17
Sous-titre 1 : Une protection juridique insatisfaisante de la fragrance par le droit Français	17
Chapitre 1 : La protection indirecte de la fragrance à travers la notion de savoir-faire	18
Section 1 : La qualification de la fragrance en tant que savoir faire	18
Paragraphe 1 : La définition jurisprudentielle du savoir faire	19
Paragraphe 2 : La reconnaissance pénale du secret de fabrique	20
Paragraphe 3: La fragrance : mise en œuvre d'un savoir-faire.	21
A. La mise en oeuvre d'un simple savoir faire	21
B. La mise en oeuvre d'un secret de fabrique	23
Section 2 : L'inefficacité du régime de protection du savoir faire appliqué à la fragrance.	24
Paragraphe 1 : L'action en concurrence déloyale au service du savoir-faire	24
A. Le mécanisme	25
1. Le comportement déloyal	25
2. Le préjudice causé par le comportement déloyal	27
3. Le lien de causalité	27
B. L'inefficacité de l'action en concurrence déloyale sur l'utilisation de la fragrance	28

1. La nécessité d'une faute dans l'utilisation de la mise en oeuvre de la fragrance.....	28
2. Une réparation du préjudice basé sur un système de preuve défavorable au demandeur	29
Paragraphe 2 : La responsabilité pénale pour violation du secret fabrique.....	30
Chapitre 2 : Un rejet d'une protection directe de la fragrance en tant que bien intellectuel	33
Section 1 : L'inéligibilité de la fragrance à un droit de propriété intellectuelle.....	33
Paragraphe 1: Le droit des brevets et des dessins et modèles	34
A. Les dessins et modèles	34
B. Le Brevet	35
Paragraphe 2 : Le droit d'auteur.....	37
A. Une protection non-exclue par les textes	37
Paragraphe 3 : Le droit des marques	40
Section 2 : Les conséquences du rejet par la propriété industrielle.....	43
Sous-titre 2 : Le secret d'affaire au service d'une protection indirecte de la fragrance	45
Section 1 : Une tentative de protection Nationale du secret d'affaire.....	45
Paragraphe 1 : La volonté de codifier le secret d'affaire	46
Paragraphe 2 : Un échec de consécration nationale du secret d'affaire	48
Paragraphe 3 : La protection internationale du secret d'affaire	49
A. L'accord ADPIC	49
B. La nature du secret d'affaire consacré par l'ADPIC	50
Section 2 : La consécration européenne du secret d'affaire.....	52
Paragraphe 1 : La définition du secret d'affaire	52
Paragraphe 2 : La qualité de détenteur de secret d'affaire	53
Paragraphe 3 : La protection hybride d'un droit de propriété intellectuelle	54
Paragraphe 4 : Les sanctions	57

Titre II : Les prémices d'une protection juridique directe de la fragrance.....	61
Sous-titre 1 : La reconnaissance délicate d'une marque olfactive	61
Chapitre Préliminaire : Le déroulement pratique de la procédure d'enregistrement d'une marque	63
Chapitre 1: Un signe olfactif licite, disponible distinctif	64
Section 1 : La licéité et la disponibilité du signe olfactif.....	65
Paragraphe 1: Le signe olfactif licite.....	66
Paragraphe 2 : Le signe olfactif disponible	66
Section 2 : Le signe olfactif distinctif	67
Paragraphe 1: La définition de la distinctivité	67
A. La distinctivité, le sens d'existence de la marque	67
B. La distinctivité du signe, condition de validité de la marque	68
Paragraphe 2: La distinctivité du signe olfactif.....	69
A. La distinction des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement.....	69
1. La capacité d'un signe à être distinctif est appréciée in abstracto	70
2. Le caractère distinctif d'un signe olfactif apprécié in concreto	70
a) Une acceptation difficile d'un signe olfactif distinctif dans la désignation de produits odorants	71
b) Une acceptation du signe olfactif distinctif désignant des produits non odorants et des services	72
B. La perception du caractère distinctif par un public pertinent	73
Chapitre 2 : L'obstacle de représentation approprié d'un signe olfactif.....	75
Section 1 : De la représentation graphique à la représentation approprié	75
Paragraphe 1 : La suppression de l'exigence de la représentation graphique	75
Paragraphe 2 : L'exigence d'une représentation « approprié »	77
A. La définition encadrée d'une représentation « appropriée »	77

B. Les critères strictes de la représentation « appropriée »	80
1. Les conditions nécessaires à la fiabilité de l'enregistrement.....	81
2. Les conditions nécessaires à la perception du signe par les tiers	82
3. Les moyens de représentation appropriée du signe	82
Section 2 : Une recherche infructueuse des moyens de représentations appropriée	83
Paragraphe 1: Une recherche infructueuse actuelle des moyens de représentation appropriée de l'odeur	84
A. Un refus des moyens de représentation classiques.....	84
B. Un refus des moyens de représentation scientifique.....	85
Paragraphe 2: Une incompatibilité difficilement surmontable du signe olfactif et de la procédure d'enregistrement.....	86
A. L'interprétation stricte d'un représentation appropriée du signe olfactif par la jurisprudence	86
1. La subjectivité de l'odeur.....	87
2. La complexité d'une odeur.....	88
B. L'éventuelle acceptation d'une marque olfactive conditionnée à l'interprétation souple de la jurisprudence	89
1. De l'acceptation d'un signe partiellement objectif.....	89
1. De l'acceptation d'une représentation complexe d'un signe.....	90

Liste principale des abréviations

Cour d'appel	CA
Cour de cassation	Cass
Cour de Justice de l'Union Européenne	CJUE
Office de l'harmonisation du marché intérieur	OHMI
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle	OMPI
Tribunal de première instance de l'Union européenne	TPIE
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle	ADPIC

Introduction : L'appréhension de l'odeur par le droit

« Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. »

Extrait du livre «A la recherche du temps perdu» de Marcel Proust.

Section 1 : Le pouvoir d'une fragrance

La fragrance une odeur ou un parfum agréable. La fragrance se distingue des matériaux composants le parfum - le « jus du parfum » et constitue en réalité le message olfactif du parfum qui sera perçu par un individu qui sent le parfum¹.

L'extrait précité du livre de Marcel Proust « A la recherche du bonheur », décrit parfaitement le pouvoir puissant d'une fragrance sur la perception humaine. Dans cet extrait, Proust développe la théorie de la madeleine : Enfant, sa tante lui donnait des petites madeleines à manger trempées dans du thé. Lorsqu'adulte il mange une madeleine, cela lui évoque ce contexte précis de son enfance.

La madeleine est donc le symbole de ce passé qui surgit de manière involontaire et s'impose à Proust par un vecteur subjectif et sensoriel : l'odeur et la saveur. Cette odeur et cette saveur de madeleine stimulent de manière automatique la mémoire et la conscience affective de Proust, de sorte qu'il ne puisse s'empêcher de faire le lien entre l'odeur de la madeleine et ce contexte précis de son enfance. Ce lien est établi de manière automatique, subjectif et affectif, il exclut la réflexion intellectuelle. C'est en cela que l'odorat est un sens unique et intéressant, il est souvent stimulé involontairement et le lien qu'il établit avec un élément extérieur s'impose à la personne.

¹J. Pamoukdjian, *Le droit du parfum*, LGDJ, 1982, p. 212 ; E. Roudnitska, *Le parfum*, PUF, 6e éd., 2000, p. 22

En effet, l'utilisation de l'odorat se fait automatiquement et va conditionner le choix de certains produits qui ont par nature une odeur : lorsqu'on entre dans une boulangerie on va sentir l'odeur du pain, on va choisir les produits de beauté, les fleurs, les fruits, les aliments selon leurs odeurs. En plus d'être stimulé automatiquement, l'odorat est un fort vecteur de mémorisation comme le démontre si bien Proust et l'étude de L'Université de Rockefeller, qui révèle notre capacité de mémorisation des odeurs en concluant que l'être humain se rappelle seulement 5% de ce qu'il voit, 2% de ce qu'il entend, 1% de ce qu'il touche contre un 35% de ce qu'il sent.

L'olfaction est le sens le plus primaire et puissant chez l'homme. Il est utilisé de manière constante, la plus part du temps inconsciente, et va véritablement conditionner le comportement d'un individu. Plus qu'un sens, l'odorat est un siège important des souvenirs acquis par les générations antérieures et agréments par l'individu lui-même. C'est la mémoire olfactive qui représente l'instinct animal de l'homme et a souvent été décrit comme tel par de nombreux philosophe comme Kant et Descartes. Des expressions familières telles que « ca sent le roussi » ; « je ne le sens pas », qui sont utilisées pour décrire des situations où l'on sent un danger sans se l'expliquer, illustrent très bien l'utilisation inconsciente de l'odorat par l'homme : l'individu a conscience que quelque chose ne va pas mais ne sait pas d'ou ce sentiment vient. Il ne peut s'empêcher de se sentir malaise, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Ce « quelque chose » profondément ancré en chaque être vivant, qui ne peut s'expliquer, et qui va lui dicter quel comportement adopter : la fuite en cas de danger, la protection de ses nouveaux nés, l'apaisement. Aujourd'hui les scientifiques sont capables d'expliquer ces comportements inconscients liés à l'instinct, et il est indéniable du lien entre olfaction et instinct. En Effet, l'odorat est le seul de nos cinq sens qui n'accède pas directement à notre conscience.

Lorsqu'un individu respire une fragrance, le message olfactif avant d'être analysé consciemment par notre cerveau, est directement perçu par le système limbique, siège de notre inconscient.² Il est démontré que cette partie du cerveau contient les émotions (agressivité, peur, plaisir, apaisement...) qui vont impacter directement et inconsciemment, sur le comportement. L'odeur pourra aussi déclencher une réaction physiologique qui peut engendrer une réponse positive (le plaisir de sentir un gâteau sorti du four) ou négative (une

²L'actualité chimique - août-septembre 2005 - n° 289 « De la molécule à l'odeur, Les bases moléculaires des premières étapes de l'olfaction »

odeur de viande avariée)³. De plus c'est aussi dans le système limbique que se forme la mémoire, qui est donc directement liée à l'odorat, ce qui explique que certaines odeurs font remonter des souvenirs : c'est la métaphore de la madeleine de Proust.

Section 2 : L'utilisation de la fragrance dans le monde des affaires

Ce pouvoir de l'odeur après avoir suscité l'intérêt des scientifiques, écrivains et historiens intéresse aujourd'hui les professionnels du monde des affaires. Les souvenirs olfactifs figurent entre les plus évocateurs et les fabricants sont de plus en plus intéressés à ce que l'on associe leurs produits avec des arômes agréables.⁴

Les professionnels ont commencé à développer une stratégie de marketing olfactive dès les années 2000. Cette stratégie se développe en trois étapes :

- Le pouvoir de bien-être suscité par l'odeur (Mettre à l'aise le consommateur) ;
- Influencer sur le comportement du consommateur (Attirer et entretenir l'attention du consommateur) ;
- Créer une Fragrance distinctive afin d'accroître la notoriété de l'entreprise (La marque olfactive).

Sur le pouvoir de l'odeur de susciter le bien-être du consommateur : Plusieurs études démontrent ce pouvoir de l'odeur sur l'état émotionnel des consommateurs. Notamment, en 2001, Mattila & Wirtz effectuent des tests dans un magasin de cadeaux et constatent que les diffusions d'une senteur stimulante ont permis d'améliorer significativement le sentiment de satisfaction d'une clientèle (7%) comparativement à l'absence de parfum. La thèse de Laure Jacquemier intitulée « L'influence de l'odeur sur la perception du bénéfice produit » de 2005 démontre que les « Fragrances fruitées et caramélisées susciteraient la gourmandise, des parfums de forêt ou des senteurs naturelles (fleurs et végétaux) communiqueraient un

³A.L. Saive et coll. A unique memory process modulated by emotion underpins successful odor recognition and episodic retrieval in humans. Front Behav Neurosci, 6 juin 2014

⁴OMPI Magazine 1/2009 « Odeurs, sons et goûts- Des marques chargées de sens »

certain bien-être. Enfin, le consommateur se sentirait pleinement rassuré par des effluves de vanille, de miel ou de lait ». Le parfum est « une émotion à laquelle on donne vie »⁵ et va en tant que tel influencer sur le comportement des individus qui vont la percevoir.

Sur le pouvoir de l'odeur d'influencer le comportement du consommateur : En utilisant l'odeur, les commerçants pourront influencer la perception et les émotions du consommateur afin que celui-ci se sente bien et soit dans des conditions plus favorables à acheter. En effet, plusieurs expérimentations ont démontré les incidences du parfum sur le comportement du consommateur : ce dernier prolonge sa présence en magasin, juge ses temps d'attente plus courts, son expérience de meilleure qualité, perçoit l'établissement comme plus dynamique ou moderne et peut même réaliser davantage d'achats d'impulsion, exprimant le désir de revenir.

Ce souvenir de l'odeur qui suscite une image et une association à l'entreprise de manière involontaire et automatique a pour fin d'augmenter les ventes. Comment ? En utilisant l'odeur afin de déclencher des émotions positives et rendre plus agréable un univers. Le but est donc d'accroître la satisfaction et la sensation de bien-être du consommateur consciemment et inconsciemment : celui-ci fera tout d'abord le lien entre l'odeur et l'entreprise, ou le produit, et ensuite entre le produit, le lieu de vente, l'entreprise et la sensation procurée par l'odeur utilisée par cette dernière. De manière simple, à l'instar de Proust, qui en mangeant des madeleines se souvient des moments agréables de son enfance, le consommateur va éprouver du plaisir à acheter les produits de la marques, à se rendre sur les lieux de ventes car l'odeur de ceux-ci impose au consommateur un moment agréable, une sensation de bien-être particulière qu'il cherchera à retrouver : la madeleine de Proust. Cette utilisation de l'odeur peut donc conclure à l'attraction et à la fidélisation d'une clientèle, qui choisira une entreprise, un produit, un lieu de vente plutôt qu'un autre, au regard de l'ambiance dégagée ; ambiance mis en place par l'odeur.

Alors que des marques de vêtements comme Zadig&Voltaire se distinguent en imprégnant leurs produits d'un parfum « senteur cosy et élégante » qu'ils ont fait créer par ScentAir⁶, et vendent même ses bougies d'intérieurs, certains hypermarchés du groupe E.Leclerc diffusent un parfum relaxant aux caisses afin d'accroître le bien être-être du consommateur et de diminuer le temps passé dans la file d'attente. Dans le luxe, les

⁵ Jean Duriez Nez de la Maison Jean Patou

⁶ Leader du marketing olfactif aux Etats-Unis

commerçants utilisent les senteurs de cuirs et de fleurs d'orangers pour susciter le confort et la légèreté, tandis que dans le milieu de la restauration, les odeurs utilisées sont fruitées et caramélisées afin susciter la gourmandise (les cinémas qui diffusent des odeurs de popcorns)⁷.

Sur la valorisation de la fragrance aux fins de l'appropriation d'une marque : Il ne s'agit plus uniquement d'utiliser l'odeur comme parfum d'ambiance ni comme stimulus d'achat, mais comme sources différenciation qui portent sur tout ce qui est lié à l'expérience du client. « Pourquoi n'exploiteraient-ils (les commerces et marques) pas le syndrome de Proust ? », avance Bruno Daucé, coauteur avec Sophie Rieunier⁸. A l'instar de Proust qui associe la madeleine à un moment précis de son enfance, les grandes firmes souhaitent associer un parfum unique à leur image, leur clientèle ; à une marque.

L'objectif est que les consommateurs reconnaissent de manière automatique, consciente ou non le produit, l'entreprise par l'odeur. L'odeur qui devient un signe distinctif de l'entreprise ou du produit qu'elle vend : c'est ce que l'on appelle une marque. A l'instar d'une marque figurative ou le consommateur va reconnaître les produits en voyant les logos ou écritures qui y figurent, la marque olfactive va permettre au consommateur de reconnaître les produits ou l'entreprise par l'odeur diffusée sur les produits ou les lieux de ventes. C'est ce pouvoir qu'a l'odeur qui a conduit les grandes firmes à utiliser l'odeur pour « véhiculer un message (ou les valeurs d'une marque) par des fragrances a le même dessein qu'une campagne d'affichage. Il s'agit de toucher et interpeller. »⁹ permettant ainsi aux consommateurs de la marque de reconnaître cette dernière uniquement par la signature olfactive associée au produit. Il s'agit alors de créer une fragrance qui illustre l'identité de l'entreprise, qui devient une marque, et de mettre en place un « logof »¹⁰. C'est déjà le cas pour de nombreuses entreprises comme MCDonald, Stadivarius, Nature et Découverte ou encore Abercrombie qui parfume ses vêtements et la boutique avec leur fragrance « Fierce ». Cette fragrance mondialement connue contribue à accroître la notoriété et l'image de la marque à travers son « logof ».

⁷Science et avenir 24/06/2016 « Design olfactif : quand la chimie nous mène par le bout du nez »

⁸ « Marketing sensoriel du point de vente » Dunot 2013

⁹Stéphane Arfi, fondateur de l'agence de marketing olfactif Emosens.

¹⁰Voir site internet : <http://www.midis.com> « pourquoi-utiliser-marketing-olfactif-dans-son-magasin » (Entreprise créant des fragrances)

Section 3 : La nécessité de protéger cette utilisation de la fragrance

La fragrance est un élément important : en tant que « parfum » qui occupe une part du monde des affaires, en tant que signe distinctif ou d'odeur d'ambiance.

La fragrance en tant qu'outil stratégique : on saisit toute l'importance de l'utilisation de l'odeur dans un contexte où les marchés sont de plus concurrentiel et où se distinguer devient essentiel. La fragrance sera un élément stratégique permettant d'optimiser la valeur d'une entreprise, d'un produit. La stimulation de l'odorat, sens très subjectif, inconsciemment au consommateur, permet d'apporter de multiples avantages non négligeables aux entreprises : Favoriser la satisfaction du consommateur, se distinguer de ses concurrents, attirer la clientèle, optimiser les ventes, accroître sa notoriété.

La fragrance à l'instar des logos, des dessins, des noms à son importance dans la composition de la marque et de l'image d'une entreprise. On constate, depuis les années 2000 qu'un nombre croissant d'entreprises souhaitent intégrer l'odeur à leur marketing olfactif. Ce qui a conduit à l'émergence d'entreprises spécialisées dans le marketing olfactif, tel Emosens, midiscom, qui vont créer pour l'entreprise demandeuse, par l'intermédiaire de parfumeurs professionnels, un « parfum » qui correspond à l'image de la dite entreprise, instituant ainsi une véritable marque olfactive qui pourra être mis en relation avec d'autres signes distinctifs.

Cette fragrance créée par l'entreprise aux fins de se distinguer et de valoriser ses ventes doit être protégée afin d'être efficace. « *Le parfum du secret s'estompe à chaque nez qui le renifle* » selon Robert Blondin. En effet, sans protection, il est évident que n'importe quel concurrent pourrait s'approprier la fragrance à l'aide d'analyse et d'odorat sans risque d'être poursuivi. L'utilisation de la fragrance par un concurrent aura différentes conséquences négatives sur l'entreprise qui l'utilise initialement. Soit l'entreprise a déjà acquis une certaine notoriété, et l'association de la fragrance à l'entreprise est évidente, de sorte que l'utilisation de la fragrance par un concurrent va entraîner la confusion dans l'esprit du consommateur. Cette confusion pourra pousser le consommateur à acheter le produit concurrent pensant qu'il s'agit d'un produit de l'entreprise initiale. Soit l'entreprise n'a pas encore acquis une notoriété, ou l'association de la fragrance à l'entreprise n'est pas évidente pour le consommateur ; dans ce cas, la fragrance tombe dans le domaine public car elle serait utilisée par de nombreux concurrents, rendant impossible la distinction de l'origine des produits pour

le consommateur. A l'instar de marque formé par un signe distinctif figuratif, tel que Nike, qui n'est utilisable que par l'entreprise pour ces produits, la fragrance doit pouvoir être protégée, et à ce titre, être utilisée exclusivement pour distinguer les produits de l'entreprise qu'elle représente.

Cette protection d'une fragrance est nécessaire, mais est-elle possible ? Et par quels moyens ? La mise en œuvre de ces moyens est-il possible ?

Section 4 : Les moyens de protection juridique de la fragrance

La fragrance est un élément incorporel qui intègre le marché commercial et industriel. Son utilisation doit donc faire l'objet d'une certaine réglementation.

La fragrance en tant que parfum génère des relations, des chiffres d'affaires impressionnants, en effet l'industrie de la parfumerie est un marché immense brasse des milliards d'euros. L'industrie Française du luxe occupe une part importante de ce marché avec des produits leader sur le marché mondial. Il est donc évident qu'il existe une protection de ces parfums au titre de la propriété intellectuelle : le droit d'auteur, le droit des marques et le droit des dessins et modèles qui couvrent souvent le nom du parfum, le slogan qui l'accompagne ou la forme de son flacon. Ainsi, un parfumeur pourra obtenir une condamnation sur le fondement de l'atteinte de du dessin ou du modèle (si le flacon du parfum se rapproche un peu trop des formes d'un flacon déposé), de t'atteinte à la marque (si le nom du parfum imite une marque déposée). Qu'en est-il de la Fragrance en elle-même ? La fragrance correspond à l'élément volatile qui est perçu de manière olfactive et se distingue donc « du jus » et de la formule du parfum, de son contenant.

En effet, si un parfum vendu imite la fragrance d'un autre parfum déjà sur le marché, sans reprendre le nom, le design de la bouteille originale, qu'elles sont les actions ouvertes au parfumeur ? La cour de cassation en excluant une action en contrefaçon fondée sur le droit d'auteur, apporte comme solution au parfumeur, une protection au titre de l'action en concurrence déloyale qui « peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif, dès

lors qu'il est justifié d'un comportement fautif». ¹¹ Le parfumeur devra démontrer un comportement fautif pour voir condamner l'agent économique qui a utilisé la fragrance contenu dans le parfum déjà présent sur le marché. En pratique cette preuve du comportement fautif va être difficile à démontrer. La réponse apportée par la cour de cassation n'est pas satisfaisante et il semble que la protection des fragrances soit inefficace.

¹¹Cour de cassation du 10 décembre 2013 n°11-19.872, 1205

L'objet de ce mémoire est d'analyser l'appréhension de la fragrance comme objet du droit. Comment la fragrance est-elle appréhendée par le droit? De quels régimes de protection juridique la fragrance, peut-elle bénéficier? Ces régimes sont-ils efficaces?

En droit français, la fragrance n'est pas considérée comme un bien intellectuel, mais en tant que savoir-faire. L'exclusion de la fragrance comme bien intellectuel exclut le champ d'application du régime de protection de la propriété intellectuelle. Ainsi, à défaut de protection spéciale comme objet à part entière du droit, la fragrance est protégée par le droit commun, en tant que savoir-faire. Cette protection n'est pas favorable au titulaire du savoir-faire car elle est laborieuse à mettre en œuvre et ne lui offre pas un régime de protection favorable. La fragrance protégée de cette manière par le droit n'est pas un objet du droit.
(Titre 1)

Les réformes européennes viennent s'adapter aux nouvelles méthodes concurrentielles utilisées par le monde des affaires, et notamment à l'utilisation croissante des odeurs. Au regard de ces évolutions, l'Union Européenne adopte des réformes qui tendent à faciliter la prise en compte de la fragrance en tant que telle par le droit. En effet les réformes européennes tendent à favoriser l'accès aux régimes de protection adaptés et spécifiques aux signes non visuels. L'accès à ces régimes permettrait à la fragrance de bénéficier d'une protection effective et adaptée comme un objet de droit. Ces réformes européennes vont s'appliquer dans les états membres et ainsi tenter d'instaurer l'ouverture d'une protection juridique plus adaptée de la fragrance dans le régime traditionnel français. Néanmoins l'efficacité de ses réformes restent à démontrer au regard de la nature volatile de la fragrance et de sa perception subjective, qui continue de constituer un obstacle malgré la suppression de la représentation graphique.
(Titre 2)

Titre 1 : Une protection juridique de la fragrance indirecte

On constate l'absence de prise en compte de la fragrance comme objet à part entière du droit français ce qui a pour conséquence une protection juridique inappropriée, incomplète, indirecte, et difficile à mettre en oeuvre de la fragrance (Sous-titre 1).

La réforme européenne consacrant le secret d'affaire pourrait pallier à cette protection insatisfaisante de la fragrance par le droit commun français en instaurant un régime de protection plus spéciale. La fragrance en tant que savoir faire, qualifié de secret d'affaire, pourrait se voir appliquer cette protection particulière. Si cette protection est particulière, elle reste indirecte puisque la fragrance est toujours protégée à travers la notion de savoir faire (Sous-titre 2).

Sous-titre 1 : Une protection juridique insatisfaisante de la fragrance par le droit Français

Traditionnellement, la fragrance n'est pas appréhendée comme un objet du droit à part entière. On va le protéger indirectement à travers la notion de savoir faire. Néanmoins le régime de protection du savoir faire n'est satisfaisant au regard de son incompatibilité avec la fragrance. Ce qui a pour conséquence une protection laborieuse et indirecte de la fragrance à travers la notion de savoir faire. (Chapitre 1)

Il n'y a pas de régime juridique spécial applicable à la fragrance. La fragrance en tant qu'élément immatériel devrait être protégée par un régime de protection approprié à la protection des biens immatériels : la protection par les droits de propriété intellectuelle. Si ce régime de protection est compatible avec les objectifs et la nature intangible de la fragrance- au contraire du régime de protection du savoir faire- son accès est refusé à la fragrance. Ainsi, ce n'est pas le régime juridique qui est inefficace et incompatible, mais les conditions d'accès comme bien intellectuel qui sont incompatibles à la fragrance (Chapitre 2)

Chapitre 1 : La protection indirecte de la fragrance à travers la notion de savoir-faire

« Aujourd'hui, la véritable richesse n'est pas concrète, elle est abstraite. Elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. C'est désormais la capacité à innover, à créer des concepts et à produire des idées qui est devenue l'avantage compétitif essentiel. Au capital matériel a succédé, dans les critères essentiels de dynamisme économique, le capital immatériel ou, pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance, du savoir. », ainsi s'exprimaient déjà en 2006 Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouye.

Le savoir-faire et le secret d'affaire sont des richesses, en ce qu'ils constituent un avantage compétitif essentiel à l'encontre de la concurrence. Dans l'introduction nous avons constaté que la fragrance était utilisée à des fins concurrentielles. Il est opportun de se demander si la fragrance peut être protégée au titre du savoir-faire (Section 1) et d'analyser si ce régime de protection s'adapte à l'objet intangible qu'est la fragrance, et s'il est efficace (Section2).

Section 1 : La qualification de la fragrance en tant que savoir faire

Le savoir faire est une notion qui a différentes nuances : une première nuance générale de la notion de savoir faire (Paragraphe 1) et une nuance plus spéciale du savoir faire-secret de fabrique (Paragraphe 2). La fragrance, peut être qualifiée de savoir faire si ses conditions générales sont réunies et de secret de fabriques si ses conditions spécifiques sont réunies (Paragraphe 3)

Paragraphe 1 : La définition jurisprudentielle du savoir faire

Le savoir-faire ne dispose pas de définition législative ou réglementaire. La doctrine et la jurisprudence viennent donc tour à tour définir le savoir-faire. La définition la plus courante du savoir-faire est certainement celle du professeur Mousseron, qui le définit comme « toutes connaissances techniques, transmissibles, non immédiatement accessibles au public »¹². Bien que le savoir-faire concerne la plupart du temps des connaissances techniques, peuvent constituer un savoir-faire « des connaissances utiles pour d'autres activités des entreprises ».

L'Union Européenne adopte des définitions similaires du savoir-faire dans divers règlements communautaires : sur les accords de transferts de technologies¹³, sur les accords de Franchises¹⁴, et les accords verticaux.

Cette définition du savoir-faire par les règlements européens est reprise par la jurisprudence Française, notamment à travers le domaine le contrat de Franchise¹⁵.

Le savoir-faire y est défini comme « *un ensemble d'informations pratiques, résultant de l'expérience et testées, qui est* » « *secret* », « *substantiel* » et « *identifié* ». Le règlement sur les accords de transfert de technologies explique chacun des termes : Le savoir faire est secret lorsqu'il « *n'est généralement pas connu ou facilement accessible* »; il est substantiel lorsqu'il « *est important et utile pour la production des produits contractuels* »; et il est identifié lorsqu'il est « *décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité* ».

Ainsi une fragrance sera admise en tant que savoir faire si elle réunit toutes ses conditions propre à cette qualification juridique.

¹²JM Mousseron « Aspect Juridiques du Know-how

¹³Article 1 du règlement CE n°772/04 du 27 avril 2004, article 81, paragraphe 3 et Article 1 du règlement UE n°316/2014 du 28 avril 2014 concernant l'application de l'article 101 paragraphe 3

¹⁴Article 1 du CE 4087/88 du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 sur les accords de franchise qui définit le savoir faire comme « *un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié* ».

¹⁵Cass.Ch.Com 17 Novembre 1998 N° 96-15138; Cass.Ch.Com 18 décembre 2012 N°11-27068

Paragraphe 2 : La reconnaissance pénale du secret de fabrique

A défaut de reconnaître de manière normative le savoir-faire, les textes français évoquent de « secret de fabrique »¹⁶ Cette reconnaissance se fait uniquement sous l'angle pénal puisque l'article L.621-1 du code de la Propriété intellectuelle prévoit uniquement la sanction à celui qui viole un secret de fabrique.

Ainsi, il n'y a pas de définition légale du secret de fabrique mais il y a un régime de protection du secret de fabrique. A défaut de définition légale, c'est encore la doctrine et la jurisprudence qui viennent définir le secret de fabrique. Le professeur Roubier définit le secret de fabrique comme « tout moyen de fabrication qui offre un intérêt pratique ou commercial, et qui, mis en usage dans une industrie, est tenu caché aux concurrents »

On peut déduire de la structure du code de propriété intellectuelle que le secret de fabrique est une connaissance technique sur un procédé de fabrication secret. Il en ressort que, par nature tout secret de fabrique est un savoir-faire, mais tout savoir-faire n'est pas un secret de fabrique. La notion de secret de fabrique est plus étroite que celle de savoir-faire. En effet, la jurisprudence et la doctrine¹⁷ définit le secret de fabrique comme un savoir-faire dont les connaissances sont « des procédés de fabrication industriel (1) » qui sont tenus secret (2) et « d'une certaine originalité (3), qui offrent un intérêt pratique et commercial pour celui qui les met en œuvre(4), en ce qu'ils permettent une amélioration de la production et une diminution du prix de revient (4). »¹⁸

(1) Le titre 2 évoque « les connaissances techniques » d'un secret de fabrique, et la jurisprudence vient limiter l'objet du secret de fabrique aux procédés de fabrication industriel, ce qui exclut les secrets commerciaux¹⁹ ou de gestion qui sont intégrées au savoir-faire.

¹⁶Article L.621-1, sous un Titre II : De la Protection des connaissances techniques du code de la Propriété Intellectuelle qui reprend directement l'article L 1227-1 du code du travail.

¹⁷ Répertoire de droit pénal et de procédure pénale - Infractions économiques – Wilfrid JEANDIDIER – octobre 2016

¹⁸Cass. Ch. Crim. 20 juin 1973 N° pourvoi : N° de pourvoi: 72-92270

¹⁹Cass. Ch.Com 30 décembre 1931, Gazette du Palet 1032. 1. 333

- (2) Ces procédés de fabrication sont secrets dès que le détenteur du procédé avait manifesté sa volonté de le cacher, en prenant des mesures en ce sens²⁰.
- (3) Contrairement à la notion de savoir-faire qui n'exige aucune originalité pour être caractérisé, le secret de fabrication doit présenter « une certaine originalité », sans pour autant être reconnu comme une œuvre de l'esprit protégeable au titre du droit d'auteur.
- (4) Le fait que ces procédés de fabrication soient originaux et tenus secrets apporte un avantage concurrentiel au détenteur des procédés à l'égard de ses concurrents.

La fragrance peut-elle être qualifiée de secret de fabrication ? Peut-elle faire l'objet d'une protection au titre de l'article L.626-1 qui engage la responsabilité pénale celui qui détourne un secret de fabrication ?

Paragraphe 3: La fragrance : mise en œuvre d'un savoir-faire.

A. La mise en œuvre d'un simple savoir faire

La jurisprudence a explicitement reconnu la fragrance comme « la simple mise en œuvre d'un savoir-faire »²¹.

En effet, il ressort de la combinaison des textes européens, de la doctrine et de la jurisprudence une définition du savoir-faire qui regroupe les critères suivants : une connaissance (1) gardée secrète (2) et non brevetée (3), identifiable, (4) substantielle à la création d'un produit.

La fragrance obéit à ses critères qualifiant un savoir-faire :

(1) Les éléments susceptibles de constituer un savoir-faire sont « *des connaissances* », c'est-à-dire des informations. Alors qu'à l'origine, ces connaissances étaient des connaissances techniques, la jurisprudence admet assez rapidement que peuvent constituer un savoir-faire, des connaissances relevant de tout domaine d'activité. Ainsi, toute information

²⁰Cass. Ch.Crim 12 juin 1974, N°73-907124

²¹Cass. 1er Ch.Civ 13 juin 2006, N°02-44718

technique, commercial, promotionnel, publicitaire, administratif, financier peut constituer un savoir-faire dès lors que ces informations soient « utiles à l'activité de l'entreprise ».

Les connaissances relatives à la fragrance sont des informations sur la fabrication d'un produit : la formule, le mélange d'odeurs, les procédés de fabrication, d'extraction de l'odeur. Ce sont donc des connaissances nécessaires à l'activité de l'entreprise créatrice de parfums. Ce sont aussi des connaissances utiles à l'activité de l'entreprise qui retire un avantage concurrentiel dans l'utilisation de fragrance qu'elles ont fait créer ou qu'elles ont acheté.

(2) Ces « *connaissances gardées secrètes* », sont connues par une poignée de personne et non accessible à tout public. Cela signifie que les personnes qui sont dans la connaissance du savoir-faire ont pris des dispositions afin d'en garder le secret. Ainsi, la fragrance ne pourra être qualifiée de savoir-faire que si les connaissances utiles à sa fabrication sont tenues secrètes et non accessible au public.

(3) Lorsqu'elles sont techniques, ces connaissances gardées secrètes doivent être « *non-brevetées* » car elles sont intrinsèquement secrètes pour être qualifié de savoir-faire. En revanche, rien n'exclue que ces connaissance techniques soient brevetables. Le brevet suppose un dépôt puis un enregistrement qui divulgue la formule de manière publique. Une information technique brevetée ne peut donc pas constituer un savoir-faire à défaut d'avantage concurrentiel conféré par le secret. La notion de brevet est antinomique à la notion de secret. On peut néanmoins envisager une hypothèse : dans le cadre ou la connaissance technique déposée n'est pas le savoir-faire en lui-même mais un moyen d'accéder au produit de manière alternatif²².

(4) Ces connaissances secrètes, identifiables doivent être « *substantielles* » à la création du produit. Ces informations sont importantes et utiles à la création, et la création du produit doit être impossible sans elles. Sans la formule, les méthodes d'extractions, les procédés de mélanges, il sera impossible de créer la fragrance.

Ces connaissances secrètes sont « *identifiables* ». Ces conditions doivent être identifiables, afin de vérifier qu'elles remplissent les autres conditions : substantialité, secret et transmissibilité. Les connaissances techniques secrètes créant une fragrance sont clairement identifiables : tant par la formule que par la description des procédés mise en œuvre pour

²²P. MATHÉLY, « Le nouveau droit français des brevets d'invention », 1992, Librairie du Journal des notaires et des avocats, p. 211

obtenir la fragrance (distillation, effleurage,). Ces connaissances gardées secrètes, identifiables et substantielles à la création d'un produit doivent être « *transmissibles* » pour constituer un savoir-faire. Si elles sont transmissibles cela suppose qu'elles soient identifiables, car sujet à un apprentissage et in fine une reproduction du produit du savoir-faire par autrui et un apprentissage par autrui. Cette reproduction ne pourra se faire qu'en mettant en œuvre le savoir-faire transmis, puisque ce dernier est substantiel à la création du produit. Il est indéniable que les moyens de fabrication de la fragrance sont transmissibles.

La fragrance qui est la mise en œuvre de connaissances gardées secrètes, non brevetée, identifiable, substantielle à sa création et par conséquence transmissible est protégeable au titre du savoir-faire.

B. La mise en oeuvre d'un secret de fabrique

Une fragrance mise en oeuvre d'un savoir-faire peut il constituer un secret de fabrique? Afin de constituer un secret de fabrique la mise en oeuvre de la fragrance doit réunir en plus des conditions générales du savoir faire²³ les conditions spéciales du secret de fabrique :

- « des procédés de fabrication industriel » : Seront protégées uniquement les connaissances et les procédés de fabrication industriel de la fragrance et donc du parfum. il y a de nombreux procédés de fabrication industriel du parfum : l'effleurage industriel, l'extraction, la macération, la distillation industrielle...

- « d'une certaine originalité » : ce n'est pas l'originalité mise en oeuvre au sens du droit d'auteur. Ainsi l'association de plusieurs procédé de fabrication peut constituer une originalité; de même qu'un procédé de fabrication demandant un technique particulière et non commune; l'ordre dans l'utilisation des procédés techniques utiles à la fabrication de la fragrance.

- « avantage concurrentiel » apporté au détenteur du secret du procédé de fabrication jurisprudentielle de la fragrance. Il est indéniable que le savoir exclusif de la fabrication de la fragrance apporte un avantage concurrentiel à celui qui le détient et que la connaissance de ce

²³Cf A. La mise en oeuvre d'un simple savoir faire

savoir par d'autres lui fera perdre son avantage : la fragrance pouvant être produite et commercialisée par des tiers, faisant ainsi perdre à son détenteur l'avantage assuré par son monopole d'utilisation commerciale conféré par le secret.

La fabrication d'une fragrance peut constituer un secret d'affaire. Ainsi, tout détenteur d'un secret d'affaire peut se prévaloir de l'article L621-1 du code de propriété intellectuelle à l'égard de tout salarié qui révèle ou qui tente de révéler un secret de fabrication.

Section 2 : L'inefficacité du régime de protection du savoir faire appliqué à la fragrance.

L'accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) qui impose à ses signataires d'adopter une protection effective et minimale contre la concurrence déloyale dont est victime le détenteur d'un savoir-faire ou d'une information secrète du savoir-faire détenus par un individu.

Conformément à cet accord, le droit français a consacré, d'une part, une protection minimale du savoir-faire dont la violation engage la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale (Paragraphe 1) ; d'autre part en consacrant une protection plus accentuée dans certains cas particuliers, ou la responsabilité pénale de l'auteur de la violation d'un secret de fabrication pourra être engagée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'action en concurrence déloyale au service du savoir-faire

La mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale n'est pas sans difficulté (B) car elle obéit à de nombreuses conditions (A).

A. Le mécanisme

Cette action vient encadrer le principe de libre concurrence. Les professionnels sont libres de proposer des services et produits sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce et de l'industrie.

Cette limite est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, qui disposent respectivement que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Ces articles permettent d'engager la responsabilité civile de de l'auteur d'une faute qui a causé un préjudice à autrui. Dans le monde des affaires, les comportements déloyaux qui sont fautifs de manières intrinsèques, seront sanctionnés sur le fondement de cette responsabilité civile.

Il est de jurisprudence constante, que l'action concurrence déloyale ne s'applique pas uniquement entre concurrents mais entre professionnels. Par exemple si une entreprise de vente au détail tel que « Zadig et voltair » se voit causer un préjudice en lien avec l'utilisation fautive de sa Fragrance « Fierce » par une entreprise automobile qui parfamera l'intérieur de ses voitures, elle pourrait agir en concurrence déloyale.

Afin de pouvoir mettre en œuvre l'action en concurrence déloyale, le professionnel devra donc démontrer un (c) préjudice commercial (b) causé par (a) le comportement déloyal adopté par un tiers.

1. Le comportement déloyal

Le professionnel devra tout d'abord démontrer un acte fautif constitutif de concurrence déloyale, un comportement déloyal²⁴. Le comportement déloyal est tout « acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale »²⁵.

²⁴Cass. Ch.Com. 30 mai 2000, n° 98-15.549

²⁵L'article 10 *bis*, inséré en 1900 dans la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 sur la protection de la propriété industrielle

L'action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité délictuelle, ce qui suppose que le comportement déloyal est une faute. La mauvaise foi de l'auteur du comportement déloyal est indifférente à la caractérisation de ce dernier. Ainsi, une simple faute de négligence ou d'imprudence pourrait caractériser le comportement déloyal. En réalité le comportement fautif sanctionné par l'action en concurrence déloyale est *"l'abus de la liberté du commerce, causant volontairement ou non, un trouble commercial"*²⁶. Il n'y a donc pas de liste prédéfinie de comportement déloyal, même si des cas de comportements déloyaux sont régulièrement reconnus par la jurisprudence et la doctrine: le dénigrement, la confusion, le parasitisme et la désorganisation²⁷.

En quoi l'utilisation d'une fragrance peut-elle être déloyale ? Ce qui est déloyal, ce n'est pas d'utiliser une odeur, mais d'user du savoir-faire d'autrui qui a fourni des recherches et des investissements sans s'investir soi-même. Ce n'est donc pas l'odeur directement qui est protégée par l'action en concurrence déloyale, mais c'est le savoir-faire : les éléments matériels qui permettent d'obtenir la fragrance²⁸.

Le comportement déloyal correspond à l'utilisation du savoir-faire d'autrui sans son autorisation. Cette utilisation sans autorisation, qui va créer de la confusion, ou du parasitisme entre celui qui détient licitement le savoir-faire et le tiers qui a violé le secret du savoir-faire.

La confusion consiste à reproduire pour tout ou partie d'un produit ou service ou savoir-faire d'une entreprise concurrente, dans le but de capter sa clientèle qui ne saura pas faire la distinction entre les produits et services des deux entreprises.

Le parasitisme consiste à utiliser le savoir-faire d'un acteur économique dans le but de s'immiscer dans son sillage et de tirer profit des actions et investissement sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire²⁹.

Le demandeur de l'action en concurrence déloyale pour imitation de la Fragrance dont il est titulaire, devra donc dans un premier temps apporter la preuve que le tiers a reproduit la fragrance dont il est titulaire sans son autorisation. Avant de faire cela-il devra démontrer que les deux fragrances en cause ont des similitudes de nature à constituer une confusion ou un parasitisme. Au contraire des droits de propriété intellectuelle, et notamment de la marque ou

²⁶Cass. Ch.Com. 22 octobre 1985 n° 83-15096

²⁷V. P. ROUBIER, Théorie générale de la concurrence déloyale, RTD com. 1948. 51

²⁸Cass. Ch. Civ. 1, 13 juin 2006, n° 02-44.718

²⁹Cass. Ch.Com 26 janvier 1999, pourvoi N°9622457; Cass. Ch.Com 5 juill. 2016, n°14-10.108

l'identification de la fragrance est difficile, l'identification est semble plus simple dans l'action en concurrence déloyale. En effet, il s'agit avant tout d'identifier et de comparer les modes de mise en oeuvre de la fragrance si deux fragrances sont similaires.

Afin de pouvoir mettre en œuvre l'action en concurrence déloyale, le professionnel devra démontrer que par son comportement déloyal, celui qui a utilisé son savoir-faire sans son autorisation lui a causé un préjudice.

2. Le préjudice causé par le comportement déloyal

Dans le cas de la confusion, le préjudice consistera en une captation déloyale de clientèle de l'entreprise concurrente qui utilise initialement le savoir-faire. Ce comportement déloyal a pour conséquence, la confusion par le consommateur des produits des deux entreprises, qui ne saura pas distinguer le produit initial du produit imité.

Dans le cas du parasitisme, le préjudice consistera en l'absence d'avantage tiré par l'entreprise initiale sur l'exploitation de la fragrance par un agent économique qui tire un profit injustifié des investissements effectués par l'entreprise initiale.

Concrètement, le préjudice causé au détenteur du savoir-faire pourra consister en en la diminution ou la perte d'un avantage concurrentiel, la perte du chiffre d'affaire ou encore un préjudice d'image vis-à-vis de la clientèle.

3. Le lien de causalité

Afin de voir l'action en concurrence déloyale pour parasitisme, confusion ou utilisation du savoir-faire sans son autorisation, le titulaire de la fragrance devra démontrer que cette utilisation du savoir-faire sans son autorisation lui cause un préjudice. Autrement dit que le détournement de savoir-faire par le tiers a pour conséquence perte d'un avantage concurrentiel, une perte du chiffre d'affaire ou encore un préjudice d'image vis-à-vis de la clientèle.

B. L'inefficacité de l'action en concurrence déloyale sur l'utilisation de la fragrance

1. La nécessité d'une faute dans l'utilisation de la mise en oeuvre de la fragrance

La mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale place le demandeur dans une situation active qui ne lui est pas favorable. En effet, on ne reconnaît pas au titulaire du savoir-faire un droit privatif sur ce dernier mais un droit non-privatif. N'ayant pas de droit de propriété sur le savoir-faire lui conférant un monopole d'exploitation, le titulaire du savoir-faire ne peut pas se prévaloir d'une réparation uniquement fondée sur l'utilisation du savoir-faire. Il devra démontrer une faute, faire, un comportement déloyal, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Ainsi, ce n'est pas l'utilisation de la fragrance qui est protégée par le régime de protection du savoir faire, mais l'utilisation déloyale de la fragrance. Or si cette utilisation n'est pas déloyale, elle créera quand même un préjudice au détenteur du savoir faire de la fragrance, au regard de la perte de l'avantage concurrentiel conféré par la détention exclusive de la fragrance savoir faire ou secret de fabrique. Dans ce cas, l'avantage concurrentiel conféré par l'utilisation de la fragrance n'est pas protégé, ce qui fait du régime de protection du savoir faire un régime inefficace de protection de la fragrance en tant qu'avantage concurrentiel.

Une difficulté s'ajoute à ce devoir cette nécessité d'une faute dans l'utilisation de la fragrance : avant de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité, le demandeur devra prouver l'existence de l'objet du comportement déloyal ; le savoir-faire. Le demandeur devra le caractériser l'existence du savoir-faire³⁰ et démontrer son caractère non public, la maîtrise légitime du savoir-faire, une volonté de garder secret le savoir-faire. Sans cette démonstration, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une action en concurrence déloyale.

Cette difficulté d'aboutissement de l'action en concurrence déloyale s'explique par l'absence de droit privatif reconnu au titulaire du savoir-faire.

³⁰Cf. Paragraphe 1 : La définition du savoir faire; Section 1 : La notion du savoir faire

2. Une réparation du préjudice basé sur un système de preuve défavorable au demandeur

Si l'action en concurrence déloyale aboutie, le demandeur pourra demander la réparation du préjudice et le cas échéant, la cessation du comportement en qui a causé un préjudice.

Une difficulté de preuve se pose encore au demandeur de l'action en concurrence déloyale : Demander des dommages et intérêts à l'agent économique qui a adopté un comportement déloyal, impose à la victime d'apporter la preuve du dommage commercial et d'apporter des éléments au juge permettant de l'évaluer. Il s'agira ici pour le demandeur, d'apporter au juge des éléments permettant d'évaluer la perte d'avantage concurrentiel causé par le détournement de savoir-faire³¹. Au regard de la difficulté de l'évaluation de la perte d'un avantage concurrentiel ou d'un préjudice à l'image, le juge n'indemniser pas intégralement les préjudices subis par la victime.

De plus agir en concurrence déloyale pour détournement de savoir-faire impose au demandeur de caractériser donc de dévoiler le secret du savoir-faire, qui n'est protégé jusqu'à lors que par le secret. Ce caractère public des procédures ce pourrait donc contribuer à augmenter le préjudice subi par le titulaire de savoir-faire du fait de sa divulgation à plus grande échelle.

On constate donc que l'action en concurrence déloyale n'est pas un moyen de protection efficace du de la fragrance, mise en oeuvre du savoir-faire en ce qu'elle est :

- difficile à mettre en oeuvre au regard du mécanisme de la responsabilité délictuelle : la preuve du savoir faire, la preuve d'une faute et d'un préjudice.

- incomplète car elle ne protège pas l'avantage concurrentiel fourni par la fragrance, en ce qu'elle ne protège qu'une utilisation fautive du savoir faire. En l'espèce l'avantage concurrentiel est perdu dès l'utilisation, fautive ou non de la fragrance par un autre que le détenteur de se modes de mises en oeuvre.

-partielle au regard de la difficulté de prouver le préjudice qui sera réparer partiellement.

³¹Paris 27 septembre 2000, D.2001, Somm 1309, Obs fY Auguet, relatif à la perte de valeur d'un savoir-faire

Paragraphe 2 : La responsabilité pénale pour violation du secret fabrique

La responsabilité pénale pour vol d'information instituée à l'article L311-1 du code pénal, sera retenue dès lors que la personne qui a eu connaissance de l'information secrète, le savoir-faire, l'a reproduite à des fins personnelles et contre le gré du détenteur légitime de l'information³².

La responsabilité pénale pour violation du secret de fabrique est prévue à l'article L621-1 du code de propriété intellectuelle:

« Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'article L. 1227-1 du code du travail ci-après reproduit :

" Art. L. 1227-1- Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal. " »

Le code de la propriété intellectuelle vient protéger les personnes qui sont détentrices d'un savoir-faire en venant sanctionner les personnes qui l'ont utilisé sans leur accord :

-d'une part, les personnes détentrices du secret de fabrique mais qui violent leur obligation de ne pas dévoiler le savoir-faire ;

- d'autre part, les personnes non-détentrice du secret de fabrique et qui obtiennent ce dernier de façon frauduleuse.

Ce mécanisme n'est pas vraiment un mécanisme de protection : il s'agit de responsabilité pénale, qui est un droit répressif, il s'agit de punir le tiers qui va violer le secret de fabrique, pas de réparer le préjudice causé par cette violation. Le préjudice causé par cette violation sera réparé par le droit civil : la responsabilité civile. La responsabilité civile du tiers qui a violé le secret de fabrique sera engagée sur le fondement de l'action en concurrence

³²Crim. 9 septembre 2003, pourvoir n°02.87.098

déloyale mise en oeuvre par l'utilisation fautive du savoir faire. On retombe donc dans l'action en concurrence déloyale nécessaire pour aboutir à une réparation civile, qui on l'a démontré, est laborieuse à mettre en oeuvre.

Le droit Français vient donc protéger la fragrance au titre du savoir-faire en tant que droit non privatif. Cette protection sera mise en œuvre en aval ; à l'issue d'une faute ou d'une infraction commise par une personne qui en était ou qui devient détentrice. Ainsi, l'utilisation du savoir-faire n'est pas protégée, c'est l'utilisation fautive du savoir faire qui sera sanctionnée.

Cette protection est donc inefficace face aux individus qui ont obtenus le secret par un autre moyen : par le nez, en décryptant les composantes du parfum à l'aide de technique scientifique qui ne cessent d'évoluer.

La fragrance, en tant qu'élément incorporel devrait pouvoir intégrer un régime de protection propre au bien incorporel et bénéficier d'une protection sur le fondement d'un droit de privatif intellectuel : l'action en contrefaçon. Ou l'action en concurrence déloyale exige une utilisation fautive de la fragrance (confusion ou parasitisme) et un préjudice causé par cette utilisation ; l'action en contrefaçon existe du seul fait de l'utilisation de la fragrance par un tiers. Nul de besoin de prouver une utilisation fautive, un préjudice, et encore moins un lien entre les deux, il s'agira pour le demandeur de l'action en contrefaçon de démontrer l'atteinte à un droit privatif.

Le secret n'est pas un droit exclusif, ce qui signifie que des tiers pourront présenter la même fragrance et l'utiliser s'ils démontrent qu'ils ont obtenu le secret de manière légale : en analysant la fragrance aux moyens d'un « nez raffiné » ou de la spectrométrie.

Aux fins d'une protection efficace, il faudrait reconnaître la fragrance comme bien intellectuel susceptible de faire bénéficier à son titulaire, un monopole d'exploitation sur ce dernier.

Chapitre 2 : Un rejet d'une protection directe de la fragrance en tant que bien intellectuel

La fragrance est un élément intangible, sa perception est subjective, peut-elle faire l'objet d'une appropriation exclusive, d'un monopole d'utilisation ? Peut-elle satisfaire aux exigences objectives instaurées par un des régimes de la propriété intellectuelle et ainsi bénéficier de l'action en contrefaçon ? Le droit français n'appréhende pas la fragrance comme un bien intellectuel et l'exclut de tous les droits de propriété intellectuelle (Section 1); ce qui a pour conséquence de priver la fragrance d'une protection directe et efficace : L'action en contrefaçon. A défaut de protection spéciale de la fragrance, c'est le droit commun qui va s'appliquer : l'action en concurrence déloyale (Section 2)

Section 1 : L'inéligibilité de la fragrance à un droit de propriété intellectuelle

Le détournement du savoir-faire peut faire l'objet d'une action en contrefaçon. Néanmoins tout détournement du savoir-faire ne sera pas éligible à la mise en œuvre de l'action en contrefaçon. En effet, la mise en œuvre de l'action en contrefaçon de savoir-faire nécessite que le savoir-faire soit éligible à la protection d'un droit de la propriété intellectuelle : brevet, dessins et modèles, droit d'auteur ou droit des marques.

Ce n'est donc pas le savoir-faire en tant que tel qui est protégé mais le savoir-faire qui fait l'objet d'un droit de propriété intellectuelle qui sera protégé par l'action en contrefaçon.

La fragrance est une création incorporelle issue d'un savoir-faire. Si protection spécifique il y a, elle sera prise en compte par les droits de la propriété intellectuelle. On parle du droit de propriété intellectuelle pour désigner le monopole légal d'exploitation sur une création incorporelle. Mais il n'y a pas de droit commun de la propriété intellectuelle. En effet, il y a des droits de propriété intellectuelle, car un régime spécifique s'applique selon l'objet protégé : le droit des brevets et dessins et modèles, le droit d'auteur et le droit des marques .

Paragraphe 1: Le droit des brevets et des dessins et modèles

La fragrance est-elle éligible à une protection au titre de la propriété industrielle ? Le droit des brevets qui assure la protection d'une invention consistant en une solution technique à un problème technique, et le droit des dessins et modèles qui réserve des droits sur l'apparence d'un produit.

La fragrance peut-elle être considérée comme une invention technique ou un produit dont l'apparence justifie une protection ?

A. Les dessins et modèles

L'article L511-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle vient définir le champ de protection des dessins et modèles : L'objet de la protection au titre de dessin et modèle est l'apparence d'un produit ou d'une partie d'un produit représenté graphiquement par un dessin ou un modèle.

Le dessin est une représentation graphique en deux dimensions « *caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux.* »

Le modèle est quant à lui une représentation graphique en trois dimensions caractérisée par des assemblages de pièces « *en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.* »

C'est l'apparence d'un produit en deux ou en trois dimensions qui est protégée, or une fragrance n'est pas un produit en deux ou trois dimensions, et ne peut donc pas être objet de protection du droit des dessins et modèles. La fragrance est invisible et volatile, or seul l'apparence, c'est-à-dire les éléments visibles du produit seront protégées par le droit des dessins et modèles.

En réalité, c'est le contenant de la fragrance qui sera protégé par les dessins et modèle: le flacon, les ornements, la fragrance en elle-même est exclue du droit et dessins et modèles.

B.Le Brevet

L'article 27-1 de l'Accord sur les ADPIC : « *Un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle* ». Ces termes ne sont pas définis par l'Accord mais le code de la Propriété industrielle en ses articles L611-10 et suivants viennent définir certains de ses termes.

L'objet de la protection est une invention technique. Pour être brevetable cette invention doit remplir des conditions : elle doit être nouvelle, résulter d'une activité inventive et être susceptible d'application industrielle.³³

Toute invention technique est par principe brevetable, néanmoins, la France a restreint ce champ d'application en adoptant une liste de ce qui ne peut pas être considéré comme des inventions³⁴ : « a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) Les créations esthétiques ; c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; d) Les présentations d'informations. »

Selon l'accord sur les ADPIC le brevet protège une invention technique, « c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné. »³⁵.

Un procédé est « un moyen de fabrication permettant d'obtenir un produit ou un effet technique particulier ».

Selon la doctrine, et notamment Roubier et Binctin, un produit est un objet matériel résultant d'un procédé technique. Le produit qui est distinct des composants du procédé et de a une composition propre. Ainsi, les idées, ne peuvent pas être protégées par un brevet, car ce n'est pas un produit en ce qu'elles ne sont pas un objet matériel issu d'une opération

³³ Article L611-1 du code de la propriété intellectuelle

³⁴ Article L611-10 du Code de la Propriété intellectuelle

³⁵ INPI.fr « Ce qui est brevetable ou pas »

technique, et ce ne sont pas non plus un procédé technique : seuls les moyens techniques mis en oeuvre pour concrétiser une idée sont un procédé technique³⁶.

La Fragrance peut-elle être une invention technique au sens de la définition par le droit la propriété industrielle? Autrement dit la fragrance peut-elle être un procédé technique ou un produit?

La Fragrance ne peut être qualifiée de procédé technique. En effet, elle n'est pas le procédé technique mais le résultat d'un procédé technique. Ainsi, sera qualifié de procédé technique protégeable par le droit du brevet, le mode d'extraction des composants ou la formule chimique permettant d'obtenir le jus d'un parfum. En effet, « la formule d'un parfum relève de la technique industrielle dans le secteur des cosmétiques »³⁷. Ainsi la protection des fragrances, fruits d'une recherche en laboratoire et exprimée dans sa formule chimique relève de la protection des brevets. Il ne faut pas confondre le produit et le résultat, car seul le produit est brevetable³⁸ les droits de propriété intellectuelle : La fragrance ne pourrait être qualifiée de produit issu d'une opération technique. "La fragrance, ce n'est pas la formule chimique qui décrit le jus du parfum (le produit), c'est l'odeur que l'on perçoit (le résultat) »³⁹. En effet, la Fragrance est immatérielle et volatile. Le produit issu d'un procédé technique ne serait pas la fragrance mais le liquide issu de l'opération technique : le jus du parfum.

La fragrance ne peut donc pas être objet de protection du brevet. Ce sera le parfum dans son acceptation large (jus, formule,...) qui sera brevetable à condition d'être nouvelle, résulter d'une activité inventive et être susceptible d'application industrielle.⁴⁰ Ces critères sont respectivement appréciés au sens de l'article L611-11, L611-14 et L611-15 du code de la Propriété intellectuelle.

Il paraît exclu que la Fragrance soit brevetable en tant que telle car elle ne répond pas à l'exigence du caractère technique qui caractérise l'invention et la distingue des autres formes de création⁴¹. Cette exclusion du champ de la brevetabilité est confirmée par l'article L611-10 2) b du code de la propriété intellectuelle : la fragrance est une création esthétique, en ce

³⁶ INIPI.fr

³⁷ M.Pollaud Dulian, Le droit d'auteur, Economica, 2004, n° 153

³⁸ (Nicolas Binctin « Droit de la propriété intellectuelle », 3ème édition, Manuel, p.283

³⁹ Jean-Philippe Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à Paris

⁴⁰ Article L611-1 du code de la propriété intellectuelle

⁴¹ Division d'opposition de l'Office européen des brevets, 8 déc. 1994, JO OEB 1995, p. 388

qu'elles ne sauraient s'analyser comme la solution technique à un problème technique. Ainsi en tant que création esthétique, il est apparu idoine que la fragrance soit protégée par le droit d'auteur⁴². Le débat de la protection d'une fragrance ne relevant pas du droit des brevets ou du droit des marques mais du droit d'auteur⁴³.

Paragraphe 2 : Le droit d'auteur

A. Une protection non-exclue par les textes

L'article L111-1 du code de la Propriété Intellectuelle instaure un régime de protection du droit d'auteur : « l'auteur d'une œuvre de l'esprit (qui) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Cette protection s'applique « sur toute les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination de l'œuvre de l'esprit créée par l'auteur » article L112-1 du CPI. Ainsi, cette indifférence générale quand à la forme, le genre de représentation de l'oeuvre et la perception de l'oeuvre inclu par principe toute forme d'expression de l'oeuvre : visuelle, auditive, olfactive, sensitive,...⁴⁴

De plus l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste illustration des oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur. « Notamment » : les livres, les conférences, les oeuvres dramatiques, chorégraphiques, les compositions musicales, les oeuvres de dessins, de peintures, les oeuvres graphiques,... L'adverbe « Notamment » utilisé par l'article L112-2 affirme le caractère non-exhaustif de cette liste admit sans controverse par la jurisprudence⁴⁵ et la doctrine (Galloux, Brese, Laligant , Françon) Ainsi, bien que la liste de l'article L112-2 ne mentionne pas une oeuvre olfactive, par principe, la fragrance ne saurait être exclue automatiquement de la qualification d'oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur.

⁴²Profumo *di diritto* - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur – Jean-Christophe Galloux – D. 2004. 2641

⁴³Jurisprudence Dalloz Tribunal de grande instance de Paris – 26 mai 2004 – n° [XTGIP260504X]

⁴⁴J. Sainte-Rose, Gaz. Pal. 2006. 7, et note Lesueur

⁴⁵CA Paris 3 juillet 1975 Recueil Dalloz 1976

B. Une réponse controversée de la jurisprudence

Le droit d'auteur vient protéger une œuvre de l'esprit (1) originale(3) issu d'une création(2) de son auteur.

(1)Le terme oeuvre de l'esprit se traduit par l'effort intellectuel de l'auteur qui va donner suite à une création, qui sera protégée par le droit d'auteur.

(2)Pour être protégée par le droit d'auteur, cette création doit être une création esthétique ce qui renvoi au domaine de l'art et du beau. En effet il est de de jurisprudence constante qu'un création purement technique est exclu de la protection du droit d'auteur, qui « ne peut s'appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système »⁴⁶. Ainsi une création ne résultant que de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne saurait être protégée par le droit d'auteur.

(3)Une oeuvre de l'esprit au sens du droit d'auteur est une oeuvre de l'esprit originale. C'est ce critère original qui va conditionner la protection d'une oeuvre de l'esprit par le droit d'auteur. Cette condition d'originalité est exigée par l'article L112-4 du code de la Propriété intellectuelle pour le titre d'une oeuvre de l'esprit, mais l'article L112-1 du même code ne l'exige pas pour la protection de l'oeuvre de l'esprit en elle même. C'est la jurisprudence qui fait de l'originalité la pierre angulaire de la protection accordée par le droit d'auteur.

La fragrance est- elle une oeuvre de l'esprit au sens du droit d'auteur ? Est-elle une création esthétique et originale?

La haute juridiction a toujours rejetée la protection d'une fragrance par le droit d'auteur en estimant que « *la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur* »⁴⁷. Ainsi, pour la cour de cassation la fragrance semble être une création purement technique en ce qu'elle résulte de simple mise en oeuvre d'un savoir faire qui est non originale, ce qui l'exclue de la protection instaurée par le droit d'auteur.

⁴⁶CA Paris 12 juillet 1974, Ann. Propriété Intellectuelle Dalloz 1975 182

⁴⁷Cass. Civ. 1^{re}, 13 juin 2006, *Sté Haarmann et Reimer*, Bull. civ. I, n° 307 ; JCP 2006. II. 10138, avec nos obs.; Cass Ch. Civ I. 22 janv. 2009, n°08-11404 - Cass. Ch.Com 10 déc. 2013, n°11-19872.

De nombreuses juridictions du fonds ont consacré à multiples reprises la protection d'une fragrance par l'auteur en admettant que la fragrance était une œuvre de l'esprit dès lors qu'elle était originale⁴⁸.

En effet, la fragrance peut constituer une oeuvre de l'esprit au sens du droit d'auteur.

La fragrance est une oeuvre de l'esprit issu d'une création esthétique : La fragrance est la mise en oeuvre d'un savoir-faire, mais la fragrance est aussi une création esthétique qui renvoi à la notion d'art. L'art se définit d'une part, comme « le moyen d'obtenir un résultat par l'effet d'aptitudes naturelles », et d'autre part comme « chacun d'expression des modes de la beauté »⁴⁹. La fragrance répond à ses deux définitions, toute d'abord, en ce qu'elle est l'expression des connaissances et des moyens utilisé par un parfumeur et ensuite en ce qu'elle constitue une expression d'un idéal esthétique du créateur d'une fragrance. En effet à l'image d'un peintre, ou d'un sculpteur qui va créer une oeuvre pour exprimer sa vision de la beauté qui sera perçue par la vue, le créateur d'une fragrance va exprimer aussi exprimer sa vision de la beauté, qui sera perçue par l'odorat.

La fragrance peut être une oeuvre de l'esprit originale :

Une oeuvre de l'esprit est originale lorsqu'elle porte « l'emprunte de la personnalité de son auteur »⁵⁰, dans le sens où l'originalité est démontrée par un apport personnel et intellectuel de son auteur. La fragrance est une nécessairement une oeuvre qui porte la personnalité de créateur. A l'instar d'un peintre qui choisit ses couleurs, les formes de ce qu'il représente selon son vécu et ses sentiments, le créateur de fragrance va choisir les odeurs, les composants, le procédé selon son expérience personnelle et selon sa représentation personnelle. Par ces choix il va matérialiser l'odeur qu'il perçoit dans son esprit, et qui portera nécessairement son empreinte.

Malgré cette démonstration d'éligibilité de la fragrance au droit d'auteur, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence: la fragrance n'est pas une oeuvre de l'esprit originale et ne peut donc pas faire l'objet du droit d'auteur. Ce refus est expliqué par la difficile démonstration de l'originalité si la fragrance était admise comme oeuvre originale susceptible

⁴⁸Paris, 14 févr. 2007, D. 2007. AJ. 735, obs. J. Daleau, et Point de vue 954, M. Vivan; Aix-en-Provence, 10 déc. 2010, Propr. intell. 2011, p. 81, obs. J.-M. Bruguière ; TGI Paris, 22 oct. 2009, RIDA oct. 2010, p. 510, obs. P. Sirinelli

⁴⁹Définition de l' « art » Le Robert Plus

⁵⁰CA Paris 1er avril 1957, Recueil Dalloz 1957, 463

d'être protégée par le droit d'auteur. En effet, afin de mettre en oeuvre une action en contrefaçon fondée sur la violation du droit d'auteur, il faut que l'auteur démontre que sa création est originale. Or comment démontrer qu'une fragrance est originale alors qu'il est difficile de l'identifier? Ce problème se pose aussi dans la marque, non pour l'originalité mais pour la représentation de la fragrance: comment démontrer une similitude si l'on n'arrive pas à identifier objectivement l'objet?

Paragraphe 3 : Le droit des marques

Le dernier droit de propriété industrielle est le droit des marques. Le droit des marques assure la protection d'un signe distinctif en relation avec des produits et des services et qui concède à son propriétaire un droit exclusif d'utilisation du signe en cause à l'occasion de la commercialisation du produit ou du service auquel il est associé. La fragrance pourrait-il constituer un signe distinctif désignant des produits et des services et ainsi faire l'objet d'une protection sur le fondement du droit des marques?

La loi française⁵¹ définit une marque comme étant « *un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.* » ;

La fragrance est-elle susceptible d'être représentée graphiquement?

Cette différence de solution est due à une définition de la représentation graphique divergente.

La loi Française et les directives européennes ne contiennent pas de définition de la représentation graphique. Pour certaines marques (nominale, figurative), il n'y a pas de nécessité d'établir une définition de la représentation graphique, puisque la représentation de ces signes est en soi, graphique⁵². Pour des marques où la représentation graphique n'est pas le moyen d'expression d'origine, des règlements et des directives⁵³ sont intervenus pour définir les conditions d'une représentation graphique validée à l'enregistrement.

⁵¹Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

⁵²Article L711-1 du code de la propriété intellectuelle

⁵³Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur, Partie B « Examens », Section 2, « Formalités », en vigueur au 1er janvier 2013, n° 9, p. 17.

L'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle précise les différents points que doit contenir la demande d'enregistrement, en ce compris, au point b) « *Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description* ». Le modèle de la marque correspond à la représentation graphique de cette dernière. C'est l'arrêté du 31 janvier 1992 qui vient définir ce qu'est le modèle de la marque pour certains signes. Ainsi il est admis que le son, l'hologramme et la couleur sont des signes pour lesquels une représentation graphique est possible si elles respectent diverses conditions. Il n'y a aucune disposition pour l'odeur.

- Pour la marque de couleur « *la représentation graphique du signe est nécessairement en couleur* »,

- Pour la marque sonore, il s'agira d'une représentation graphique du son (la portée musicale) ou une phrase musicale,

- Pour la marque constituée par un hologramme, le modèle correspond à une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même,

- Pour la marque constituée par « *un relief, la forme du produit ou de son conditionnement* » le modèle correspond à sa reproduction plane (exemple : photographie...)

Ces dispositions restent vagues et générales, c'est ainsi que la jurisprudence intervient pour établir les conditions de la représentation graphique nécessaire à l'enregistrement.

La France a toujours exclu l'odeur comme marque pour défaut de représentation graphique. Et les tentatives de demandes d'enregistrement de marques olfactives, déposées sous forme graphique, ont été refusées par l'INPI, car elles étaient trop complexes et peu compréhensibles pour un non-spécialiste⁵⁴.

Néanmoins des décisions extra-nationales ont été favorables à la protection d'une fragrance par le droit des marques : le Royaume-Uni a accepté l'enregistrement de l'odeur de rose pour des pneus⁵⁵, l'OHMI a enregistré l'odeur d'herbe fraîchement coupée⁵⁶. Ces

⁵⁴ Profil chromatographique en phase gazeuse sur colonne capillaire de la fragrance, ou représentation graphique correspondant à la caractérisation selon le protocole AMF2 d'un échantillon de la fragrance retenue

⁵⁵ Enregistrement n° 20014116 du 9 avril 1996 et renouvelé en 2004, effectué par Sumitomo Rubber Co. pour des produits de la classe 12 : « a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres »

décisions admettent admettent une représentation graphique de l'odeur sous forme de description au moyen de mot ce qui pourrait caractériser une marque olfactive.

En 2002, la CJCE Sieckmann met fin à ce débat sur les conditions de la représentation graphique et à cette émergence de l'acceptation d'une marque olfactive en retenant⁵⁷ qu'« à l'heure actuelle, les odeurs ne sont pas susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique adéquate et... » « ...elles ne peuvent pas constituer des marques. ». Après avoir relevé qu'un signe qui n'est pas perceptible visuellement peut être considéré comme une marque à part entière, en n'excluant pas les odeurs non perceptibles visuellement, l'arrêt, instaure les conditions cumulatives de la représentation graphique nécessaires pour que le signe, en l'espèce l'odeur, soit éligible à la protection par le droit des marques :

- Une représentation par des figures, lignes ou caractères,
- Une représentation claire, précise et complète par elle-meme,
- Une représentation accessible, intelligible, durable et objective.

En l'espèce, la représentation du signe était constituée par une formule chimique, une description verbale, et un échantillon d'odeur; ce qui n'était pas suffisant et ne répondait pas aux exigences de la représentation graphique. La CJCE précisant que la représentation graphique d'une fragrance ne pouvait être constituée uniquement par la formule chimique, au moyen de mots écrits (à contrario de la décision de l'OHMI), , de dépôt d'un échantillon, et enfin par la combinaison de ces trois éléments.

Se fondant sur cette caractérisation de la représentation graphique comme condition de la marque, la Jurisprudence Française⁵⁸ reprend cette solution de la CJCE, excluant définitivement du droit des marques la fragrance.

Ainsi, les odeurs ne sont pas exclues de manière extrinsèque du droit des marques par la loi⁵⁹, mais font l'objet d'une exclusion intrinsèque qui relève de la qualité du signe olfactif

⁵⁶OHMI, 2ème ch. rec., 11 février 1999, Vennootschap onder Firma Santa Aromatic Marketing, aff. n° R 156/1998-2, pt. 14

⁵⁷CJCE, 12 décembre 2002, affa. C-273/00, Sieckmann, Rec. I-11737

⁵⁸CA.Paris 3 octobre. 2003, 3ème ch., Prop.Intell. n°11 avril.2004, p.671, obs. Bonnet Buffet Delams et Caballero

⁵⁹Article L711-3 du code de la propriété intellectuelle

qui n'a pas la capacité à faire l'objet d'une reproduction graphique, contrainte essentielle du droit des marques.

En effet, alors que la représentation graphique est appréciée de manière objective, l'odeur fait l'objet d'une perception subjective: le dépôt d'un échantillon ne constitue pas une représentation durable et objective; la représentation par chromatographie n'est pas accessible, et intelligible; le dépôt de la formule ne constitue pas la représentation de l'odeur mais de ces composés chimiques; et la description de l'échantillon ne saurait représenter complètement et de manière claire l'odeur.

Cette exclusion de l'odeur de la protection du droit des brevets, des dessins et modèles, du droit d'auteur et, finalement du droit des marques à une conséquence importante sur le régime de protection d'une fragrance : l'absence d'une protection efficace et à priori de la fragrance susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété en tant que bien intellectuelle.

L'adoption de la directive 2015/2437 de l'Union européenne vient redéfinir les conditions du régime de protection du droit des marques. Cette nouvelle définition bien qu'elle semble permettre à la fragrance d'être objet du droit des marques. Néanmoins, nous verrons en analysant la réforme en corrélation avec la fragrance que ce n'est pas encore le cas⁶⁰.

Section 2 : Les conséquences du rejet par la propriété industrielle

A défaut de protection accordée par un régime de la propriété intellectuelle, la fragrance sera protégée par l'action en concurrence déloyale et se voit exclure la possibilité d'engager une action en contrefaçon.

Les deux actions en concurrence déloyale et en contrefaçon ont des champs d'application différents.

L'action en concurrence déloyale va s'appliquer dans une logique de liberté de concurrence, alors que l'action en contrefaçon va s'exprimer dans une logique de limitation

⁶⁰Cf Titre 2 : Une reconnaissance délicate de la marque olfactive

de la liberté de concurrence par des droits privatifs. Cette dichotomie entre libre concurrence et propriété intellectuelle justifie leur différence de régimes.

On distingue donc clairement les deux actions qui ne sauraient être l'accessoire, le complément l'une de l'autre, et ne peuvent à ce titre constituer les mêmes prétentions devant les différents degrés de juridiction.

Au contraire, l'exercice de ces deux actions est, soit supplétif ou soit cumulatif si les conditions sont réunies. Afin d'être recevables ces deux actions doivent respectivement, réunir les conditions qui sont propres à leur exercice. En effet, la cour de cassation a régulièrement admis que « l'action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif ». Cass. 10 décembre 2013.

Les causes et les fins de chacune des actions expliquent la différence de régime : l'une vise à réparer un dommage causé par une faute, l'autre à sanctionner la violation d'un droit de propriété.

Les conditions et les exigences vont s'appliquer de façon inverse, ce qui va favoriser ou défavoriser l'auteur de l'action en cause. En effet, si l'action en concurrence déloyale pose un régime défavorable à son auteur en ce qu'il doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; l'auteur de l'action en contrefaçon devra juste démontrer l'utilisation de son bien par autrui sans son accord.

Alors que le secret d'affaire, l'action en concurrence déloyale offrent une protection à postériori, l'action en contrefaçon fondée par un droit de propriété industriel offre une protection à priori. Le droit Français n'a jamais consacré la fragrance comme un savoir-faire éligible à un droit de propriété intellectuelle.

Ce régime de protection juridique de la fragrance par le droit Français est insatisfaisant. Est-ce que la récente réforme européenne consacrant le secret d'affaire et faisant référence à la protection d'une odeur permettra une protection plus efficace?

Sous-titre 2 : Le secret d'affaire au service d'une protection indirecte de la fragrance

Le terme secret d'affaire est largement employé en droit français. Néanmoins, il n'y a aucune définition normative et aucun régime de protection national du secret d'affaire (Section 1).

Le terme secret d'affaire jusqu'à lors régulièrement employé au niveau européen est consacré par la directive européenne 2016/943 du 9 juin 2016 qui instaure un régime de protection juridique européenne du secret d'affaire et de la fragrance qualifiable de secret d'affaire (Section 2)

Section 1 : Une tentative de protection Nationale du secret d'affaire

En France, seules les informations secrètes d'ordre technique sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle (Brevet, dessins et modèle). Il y a une protection indirecte des informations non divulguées conformément à l'accord sur l'ADPIC (cf I). Au regard de cette absence de protection effective du secret d'affaire au niveau national, plusieurs propositions de loi visant à instaurer un régime du secret d'affaires ont vu le jour mais n'ont jamais été adoptées (Paragraphe 1). Le secret d'affaire sera consacré en France à travers la directive de l'union européenne n°2016/493. Cette directive instaure un régime de protection de base du secret d'affaire et sera transposée en France dès 2018 (Paragraphe 2). Cette directive s'inspire directement de l'accord sur l'ADPIC, qui, dès 1995, a imposé aux états signataires, l'instauration d'une protection minimum de « protection des informations non divulguées » (Paragraphe 3).

Paragraphe 1 : La volonté de codifier le secret d'affaire

Le 16 juillet 2014, l'Assemblée nationale Française a enregistré une proposition de loi nationale du député Bernard Carayon, portant sur la protection du secret des affaires sous le n°2139. Cette discussion est à mettre en corrélation avec la future directive européenne applicable en 2018 sur le secret d'affaire. En effet le 28 novembre 2013, a été publié un projet de directive communautaire: « *La protection des savoir-faire et des informations non divulgués (secret d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites* ».

La proposition de loi nationale vient instaurer un régime protection du secret d'affaire en cohérence avec l'accord de l'ADPIC et la jurisprudence européenne. La proposition de loi instaure cette protection dans le code du commerce en insérant dans le livre 1, un titre V: Du secret des affaires.

L'article 1 du projet de loi prévoit les champs d'application du régime de protection du secret d'affaire. Ainsi, l'article L151-1 du code de commerce créé par la proposition de la loi, dispose : « *est protégée au titre du secret des affaires, indépendamment de son incorporation à un support, toute information » :*

1° *Qui ne présente pas un caractère public en ce qu'elle n'est pas, en elle-même ou dans l'assemblage de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d'activité traitant habituellement de ce genre d'information ;*

2° *Qui, notamment en ce qu'elle est dénuée de caractère public, s'analyse comme un élément à part entière du potentiel scientifique et technique, des positions stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle de son détenteur et revêt en conséquence une valeur économique ;*

3° *Qui fait l'objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu de sa valeur économique et des circonstances, pour en conserver le caractère non public ».*

Cet article vient consacrer et élargir le champ d'application instauré les l'accord de l'ADPIC et le projet de directive.

L'information objet de la protection du secret d'affaire peut être immatérielle. Alors que la directive européenne utilise le terme « toute substance », le projet de loi consacre la

protection du secret « d'affaire indépendamment de son incorporation à un support ». Cette disposition a pour vocation d'éviter que l'application du texte ne se trouve limitée à la présence d'un support matériel.

Ainsi, la fragrance, mise en œuvre d'un savoir-faire et élément immatériel en ce qu'il est volatile et insaisissable entre dans ce champs d'application.

Le 1° de l'article L151-1 du code de commerce comme prévu par l'article 1 de la directive dispose que l'information protégée ne doit pas présenter un caractère public afin d'être qualifié de secret d'affaire. Cette disposition élargie la qualification de secret d'affaire déterminée par la directive qui dispose que l'information protégée doit être secrète. La qualification de secret d'affaire, semble, dans les textes plus évidents avec le projet de loi national qu'avec la directive.

Le 2° de l'article L151-1 du même code, prévu par la même directive instaure que le fait du caractère non public de l'information doit constituer une valeur économique pour le détenteur. Encore une fois, la ou la directive prévoit une valeur commerciale, la proposition de loi par le terme « économique » intègre d'autres domaines. Ainsi, la protection du secret d'affaire s'appliquera, en ce qu'il constitue un avantage concurrentiel, non seulement dans le domaine commercial mais aussi scientifique, technique, financier ».

Le 3° de l'article L151-1 du code de commerce prévoit des mesures de protection de la confidentialité de ces informations à caractère non public et dotées d'une valeur économique, qui doit être proportionnel au type de secret concerné.

Le chapitre 1 de la proposition de loi prévoit des mesures de protection civile et pénale : La responsabilité civile de celui qui a porté atteinte au secret d'affaire, des injonctions, des saisines de l'information protégée, des dommages et intérêts, la publicité de la décision. (Article L151-3 à L151-7 du code de commerce comme rédigé par le projet de loi). L'atteinte au secret d'affaire qui entraîne la responsabilité civile de son auteur est définie à l'article L151-2 du code de commerce comme rédigé par la proposition de loi :

- Le fait d'obtenir une *information protégée au titre du secret des affaires en violation des mesures de protection prises pour en conserver le caractère **non public***, ou encore d'utiliser ou de communiquer l'information ainsi obtenue;

- *Le fait* d'utiliser ou communiquer une information protégée au titre du secret des affaires, sans le consentement de son détenteur duquel il l'a obtenue, de façon licite, directement ou indirectement.

Alors que la directive européenne prévoit une liste de comportements licites qualifiants le détenant du secret d'affaire, et illicites engageant la responsabilité civile du contrevenant ; la proposition de loi pose comme principe général l'interdiction de violer le secret des affaires sans préciser les circonstances dans lesquelles l'obtention, l'utilisation ou la communication du secret sont illicites ou licites, mais en mettant l'accent sur la violation des mesures de protection prises pour en protéger son caractère secret ou sur l'absence de consentement du détenteur du secret des affaires.

On observe donc une proposition de loi qui, en plus d'être en cohérence avec l'accord de l'ADPIC et le projet de directive européenne, consacre une protection du secret d'affaire plus accentuée. Ce régime de protection semble s'adapter à la fragrance. La proposition de loi fait d'ailleurs référence à la fragrance comme un secret d'affaire en ce que « la fragrance d'un parfum ou l'assemblage d'un champagne implique des éléments connus de tous mais dont l'assemblage tenu secret explique le succès du produit. »

Paragraphe 2 : Un échec de consécration nationale du secret d'affaire

On constate donc un véritable effort national de créer un régime juridique du secret d'affaire en s'inspirant du projet de la directive européenne portant sur le secret d'affaire. Cette proposition de loi instaurant un délit de violation du secret d'affaire n'a jamais été voté au Sénat, de sorte qu'il n'y a pas de régime juridique du secret d'affaire français.

La dernière en date est à l'initiative de la Commission spéciale de l'Assemblée nationale, chargée d'examiner avant sa discussion en séance publique le projet de loi n°2447 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique, dite «loi Macron», qui y a inséré, le 19 janvier 2015, un volet sur la protection du secret des affaires. L'analyse du projet révèle que la Commission a repris l'intégralité de la proposition de loi n°2139 du 16 juillet 2014 portant sur la protection du secret des affaires.

Finalement, après avoir amendé la proposition de loi Macron en y intégrant l'intégralité de la proposition n°2139, le Ministre de l'économie décide de supprimer cet amendement suites aux contestations dont il a fait l'objet. En effet, L'article 4 de la proposition prévoyait d'interdire les poursuites judiciaires en cas d'"usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information". Disposition qui a provoqué la colère des journalistes, des ONG et des salariés qui dénoncent les pratiques illicites.

Bien qu'un régime juridique du secret d'affaire n'ait pas pu être consacré par le législateur Français, la nouvelle directive européenne instaurant un régime juridique du secret d'affaire sera transposée en France dès 2018. Un régime juridique du secret d'affaire sera instauré en France, bien que ce dernier soit plus stricte d'application que ce que prévoyait le projet de loi, qui aurait peut être permit une protection plus efficace de la fragrance. Ce régime prévue par la directive permettra t-il une protection de la fragrance?

Paragraphe 3 : La protection internationale du secret d'affaire

A. L'accord ADPIC

L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), a été signé le 14 décembre 1994 à Marrakech dans le cadre du dernier accord du cycle d'Uruguay qui instaure l'Organisation Mondiale du Commerce. L'accord ADPIC a introduit pour la première fois des règles relatives à la propriété intellectuelle dans le système commercial international.

L'accord ADPIC est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1995 et s'impose à tous les états signataires de l'OMC et in fine à tous les membres de l'Union Européenne puisque qu'elle a été ratifiée par l'union européenne.

Il répond à un aux problèmes de contrefaçon et de piraterie dans les relations commerciales internationales. Pour répondre à ce manque de protection de la propriété intellectuelle au niveau international, l'ADPIC vient établir des principes généraux de propriété intellectuelle (1), des normes concernant l'existence, la portée, l'exercice(2), des moyens de faire respecter (3), l'acquisition et le maintien (4) des droits de propriété intellectuelle.

Cet accord est, à ce jour l'accord le plus complet en matière de propriété intellectuelle.

Le secret d'affaire est consacré par l'ADPIC dans une annexe 1 C, dans une section 7 intitulé « Protection des renseignements non divulgués ». Cette section contient un seul article, l'article 39, qui pose une protection du « secret d'affaire ».

B. La nature du secret d'affaire consacré par l'ADPIC

L'Article 39 de l'accord sur les ADPIC dispose :

1. *« En assurant une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres protégeront les renseignements non divulgués conformément au paragraphe 2 et les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes conformément au paragraphe 3.*
2. *Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient **divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements:***
 - a. *soient **secrets** en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;*
 - b. *aient une **valeur commerciale** parce qu'ils sont secrets; et*
 - c. *aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de **dispositions raisonnables**, compte tenu des circonstances, destinées à les **garder secrets.***
3. *Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort*

considérable, les Membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce. »

En réalité, l'article ne fait pas référence au secret d'affaires mais « aux renseignements non divulgués », qui désigne les savoir-faire techniques et commerciaux non protégés par un texte spécifique du droit de la propriété intellectuelle. Il s'agit des secrets de fabrication et des secrets d'affaires qui sont consacrés pour la première fois dans un accord multilatéral international.

L'accord sur les ADPIC impose aux parties contractantes, dont la France, de formuler une législation nationale visant à empêcher que ces renseignements soient acquis, utilisés, ou divulgués par des tiers, sans le consentement du détenteur du renseignement, et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Pour obtenir une telle protection, les renseignements devront être secrets, avoir une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets et faire l'objet de dispositions raisonnables destinées à les garder secrets. Cette définition des renseignements protégeables correspond à la définition donnée par la directive européenne 2016/493 et la proposition de loi nationale n°2139. A fortiori, c'est l'accord sur les ADPIC qui inspire la directive européenne et le projet de loi nationale.

Les règles de l'ADPIC sont des standards de protection minimale : l'Accord impose aux membres d'assurer « une protection effective contre la concurrence déloyale », mais un État peut accorder au savoir-faire une protection plus large, et faire entrer le savoir-faire dans le droit de la propriété intellectuelle.

C'est ce qu'a fait la directive de l'Union Européenne 2016/493 en instaurant un droit hybride de propriété intellectuelle et industrielle. Alors que le droit français lui se contente, conformément à l'article 39 d'une protection minimal des renseignements non divulgués.

Section 2 : La consécration européenne du secret d'affaire

La directive européenne 2016/943 du 9 juin 2016 consacre le secret d'affaire en instaurant une protection des informations commerciales et du savoir-faire au titre de la valeur économique et de l'avantage compétitif qu'elles apportent, lorsque celles-ci sont gardées secrètes. La directive vient sanctionner l'obtention, l'utilisation et la divulgation d'un secret d'affaire. La directive a pour but de venir harmoniser la protection du secret d'affaire qui est très différente d'un état membre à l'autre, en instaurant, un champs d'application, une qualification, des sanctions de bases minimums, qui seront modulables ensuite par les différents états membres. En effet, la protection du secret d'affaire varie considérablement d'un pays à l'autre : Alors que la Suède a adopté un régime « ad hoc » sur le régime du secret d'affaire, la France n'a encore aucun régime juridique dédié spécialement au secret d'affaire.

Paragraphe 1 : La définition du secret d'affaire

Le secret d'affaire est explicitement défini dans l'intitulé de la directive⁶¹ comme étant les savoir-faire et informations commerciales non divulgués et dont la confidentialité constitue une valeur commerciale.

La fragrance en tant que savoir-faire⁶² pourrait donc faire l'objet d'une protection européenne sur le fondement du secret d'affaire.

Afin d'être qualifié de secret d'affaire, la fragrance doit être secrète et cette confidentialité doit constituer une valeur commerciale pour son détenteur. La fragrance est secrète lorsque la façon dont on l'obtient, les éléments qui la compose sont dissimulés de manière volontaire par une poignée d'individu. Ce caractère confidentiel de la fragrance permet à ces individus, qui en détiennent le secret, d'obtenir un avantage concurrentiel. En effet, du fait de sa confidentialité, qui octroie à ceux qui sont dans la confiance un monopole d'exploitation, la fragrance constitue une valeur commerciale pour son détenteur.

⁶¹directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites

⁶²Directive européenne n°4087/88 du 30 novembre 1988 et son règlement d'exemption n°774/2004 du 27 avril 2004

Paragraphe 2 : La qualité de détenteur de secret d'affaire

Le détenteur du secret d'affaire est celui qui bénéficie du régime de protection applicable aux secrets.

Le détenteur du secret d'affaire qui pourra se prévaloir d'une violation de ce secret est celui qui a obtenu, qui utilise ou qui diffuse de manière licite le secret d'affaire. La directive détermine clairement ce qui constitue une obtention licite caractérisant le détenteur du secret d'affaire : (1) la découverte ou une création indépendante ; (2) l'obtention par l'intermédiaire d'une mise à disposition du produit du public ou par une personne qui est en possession du secret et non tenu à une obligation de confidentialité ; (3) l'exercice du droit des travailleurs à l'information et à la consultation. Cette liste ne semble pas limitative, car l'autorisation de la loi ou l'exercice de pratiques honnêtes conformes à l'usage commerciale peuvent fonder une obtention licite du secret d'affaire⁶³.

Un individu pourra être détenteur d'une fragrance et faire valoir ses droits sur celle-ci, dès lors qu'il l'a obtenu de manière licite, conformément à l'article 3 de la directive 2016/493. Le détenteur de la fragrance peut donc être le parfumeur qui l'a créée, l'entreprise qui a acheté la fragrance ou qu'il l'a obtenu avec accord de son créateur, et enfin, les personnes présumées détentrices par la loi. Ce qui signifiera qu'une entreprise pourrait être qualifiée de détentrice lorsque ses parfumeurs, personnes physiques salariés ont créées une fragrance dans le cadre de leur mission. En tant qu'œuvre collective, la fragrance appartient à l'entreprise. Un individu n'ayant pas obtenu la fragrance de manière licite l'a à contrario obtenu de manière illicite. Ainsi, on parle soit de détenteur de la fragrance lorsque l'obtention de ce dernier est licite, et de contrevenant lorsque l'obtention de cette dernière n'est pas licite.

⁶³Article 3 directive 2016/493

Paragraphe 3 : La protection hybride d'un droit de propriété intellectuelle

L'article 4 de la directive énonce les comportements qui sont illicites et sanctionnés au titre de la violation du secret d'affaire et qui sont susceptibles de faire droit à une demande en réparation de la part d'un détenteur du secret d'affaire. Ces comportements illicites qualifient le contrevenant du secret d'affaire:

1. « L'obtention d'un secret d'affaire sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais :

a) d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit;

b) de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. » (article 4 de la directive)

Au regard de cette définition, l'obtention, l'utilisation, la diffusion d'une fragrance dont il est établi qu'elle est un secret d'affaire et sans consentement de son détenteur constitue un comportement illicite sanctionné. Celui qui sans le consentement du détenteur de la fragrance obtient la fragrance ou l'obtient de façon contraire aux usages honnêtes commerciaux est un contrevenant.

Cette disposition a l'avantage d'élargir les champs d'application de protection de la fragrance : l'obtention de la fragrance est en pratique assez aisée pour un nez averti qui souhaitera recopier une fragrance ayant eu du succès. De plus avec des moyens technologiques (spectrométrie, nez), le secret de la fragrance peut être brisé et être obtenu, utilisé, divulgué par un individu sans consentement du détenteur de la fragrance. Sur le fondement de la protection instauré par le secret d'affaire cet individu sera qualifié de contrevenant qui cherche à profiter de la valeur commerciale conférée par l'utilisation de fragrance. Ce contrevenant pourra voir sa responsabilité civile engagée pour obtention illicite de la fragrance

2. « L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

a) elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;

b) elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires;

c) elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l'utilisation du secret d'affaires. »

Le salarié ou un individu tenu par un accord de confidentialité, qui divulgue à une entreprise concurrente, ou à tout autre personne le secret de la fragrance dont elle a connaissance, sans consentement du détenteur est un contrevenant.

3. « L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3. L 157/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.6.2016 »

De même ne pourrait être qualifié de détenteur, l'entreprise qui a obtenu la fragrance d'un parfumeur salarié de l'entreprise concurrente, sans l'accord de celle-ci alors qu'elle savait que cette fragrance était tenue secrète.

5. « La production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction sont aussi considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d'affaires était utilisé de façon illicite au sens du paragraphe 3. »

Celui qui met en vente sur le marché la fragrance détenue par une entreprise au titre du secret d'affaire, sans consentement de celle-ci est un contrevenant. Cette dernière disposition est intéressante et trouvera à s'appliquer pour les individus qui recopient la fragrance d'une entreprise connue, et la commercialise sous un autre nom, sous une autre bouteille, mais affirme qu'il s'agit de la même substance. Il était très difficile, voir quasi-impossible

d'obtenir la condamnation de ces individus. Dans les cas où ils utilisaient la bouteille, le nom de l'entreprise détentrice de la fragrance, ils pouvaient être condamnés pour contrefaçon du design de la bouteille, ou utilisation de marque (le nom) mais pas pour utilisation illicite de la fragrance. Et il était impossible d'obtenir la condamnation pour contrefaçon de la fragrance. Avec le secret d'affaire, il ne s'agit pas d'une action en contrefaçon, mais d'engager la responsabilité civile du contrevenant pour obtention, utilisation, divulgation, vente du savoir-faire du détenteur.

La nature de la protection du secret d'affaire ne constitue pas la reconnaissance d'un droit privatif sur « l'objet » produit par le savoir-faire, mais un droit sur l'avantage conféré par la connaissance du savoir-faire secret. Ces informations commerciales et ces savoir-faire n'ont de valeur que parce qu'ils sont secrets. C'est la confidentialité du savoir-faire qui est protégée, car elle est un « outil de compétitivité et d'innovation dans la recherche des entreprises » et ont autant de valeur qu'un brevet ou d'autres droits de la propriété intellectuelle.

A fortiori, le secret d'affaire a vocation à être employé en « complément ou remplacement des droits de propriété intellectuelle », ce qui permettra « aux créateurs et innovateurs de tirer profit de leur création ou de leur innovation » car il est « particulièrement important(s) pour la compétitivité des entreprises ainsi que pour la recherche et le développement et pour les performances liées à l'innovation. »⁶⁴.

La directive énonce en effet que le secret d'affaire a vocation à être employé en complément ou en remplacement des droits de propriété intellectuelle, peut-on entendre par cette formulation que le secret d'affaire confère à son détenteur un droit de propriété ? Sur quoi se fonderait ce droit de propriété conféré au détenteur du secret d'affaire ?

Il n'y a pas de titre de propriété, ainsi c'est la confidentialité de l'information et du savoir-faire qui pourraient fonder un droit d'un droit de possession sur l'information non-divulguée. Il est admis que l'information est un bien meuble incorporel⁶⁵ et « en fait de meuble la possession vaut titre ». Ainsi, le détenteur (le possesseur) du secret d'affaire en serait le propriétaire.

⁶⁴(2) directive 2016/493

⁶⁵Pierre Catala « Ebauche d'une théorie juridique de l'information » Dalloz, Chronique, 1984, p. 97 et suivante

A ce titre, l'information confidentielle conférant un avantage concurrentiel à son détenteur peut constituer un véritable actif incorporel du patrimoine informationnel du détenteur du secret d'affaire⁶⁶.

Le secret d'affaire est donc un droit de propriété industrielle d'un nouveau genre : la protection conférée au propriétaire du secret d'affaire est à postériori de tout moyen de fait, car c'est la dissimulation volontaire de l'information qui fonde le secret d'affaire. A contrario, les autres droits de propriété industrielle ou la divulgation par l'enregistrement confère un titre de propriété, et donc une protection à priori de tout moyen de fait. Le secret d'affaire est donc un hybride entre le droit d'auteur qui ne nécessite aucun enregistrement et confère à ce dernier une protection à postériori ; et les droits de propriété industrielle en ce que l'objet de la protection est l'avantage concurrentiel conféré par la confidentialité de l'information à son détenteur.

C'est lorsque le secret d'affaire est obtenu, utilisé, ou diffusé de manière illicite que le détenteur du secret d'affaire pourra exercer son droit de propriétaire. En effet, une présomption simple de propriété est conférée au détenteur du secret d'affaire, à condition que le secret d'affaire soit caractérisé : le caractère secret de l'information ou du savoir-faire, la valeur commerciale apportée par la confidentialité, l'existence de mesures prises pour maintenir la confidentialité.

Paragraphe 4 : Les sanctions

La directive vient instaurer une liste de sanctions civiles pour le contrevenant qui a obtenu, utilisé ou diffusé le secret d'affaire de manière illicite :

- D'une part, le détenteur du secret d'affaire pourra demander au juge des mesures provisoires et conservatoires à l'encontre du contrevenant du secret d'affaire. Ainsi s'il y a obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaire, le juge pourra ordonner au contrevenant (Article 13 directive 2016/493) :

- La cessation du comportement illicite

⁶⁶O. de Maison Rouge, Le droit de l'intelligence économique - patrimoine informationnel et secrets d'affaires, coll. « Axe droit », Lamy, 2012.

- L'interdiction de produire, d'offrir, d'utiliser des biens en infraction, d'importer, d'exporter, ou de stocker des biens en infraction.

- La saisie ou la remise des biens soupçonnés d'être en infraction

- D'autre part, lorsqu'une décision judiciaire au fond est rendue, le détenteur a la possibilité de demander au juge d'appliquer des injonctions précédentes et des mesures correctives (Article 14 directive 2016/493):

- le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché;

- la suppression du caractère infractionnel du bien en infraction;

- la destruction des biens en infraction ou, selon le cas, leur retrait du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du secret d'affaires en question.

Notons que la directive prévoit que lorsqu'une procédure judiciaire est lancée, il y a une obligation de confidentialité pour les acteurs de la procédure et des mesures doivent être prises afin d'assurer la protection du secret d'affaire. Ainsi, ce n'est pas parce que le secret du secret d'affaire a été dévoilé par un contrevenant qu'il n'est plus protégeable.

Enfin le détenteur du secret d'affaire pourra prétendre à des dommages intérêts si celui-ci a subi un réel préjudice du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaire. La publication des décisions judiciaires engagées en raison de l'obtention, l'utilisation, la divulgation illicites d'un secret d'affaire. (Article 15 directive 2016/493).

Avec la consécration du secret d'affaire, on voit émerger un nouveau droit de propriété hybride entre propriété industrielle et intellectuelle. Ce secret d'affaire permettra de protéger la fragrance, secret d'affaire. Le détenteur n'aurait qu'à prouver que la fragrance utilisée illicitement par un tiers, est un secret d'affaire conformément à la définition donnée par la directive (voir infra). Ce qui ne semble pas poser particulièrement de difficulté. La difficulté se trouve non pas dans la procédure de protection instaurée par le secret d'affaire, mais est intrinsèque à la nature subjective et volatile de la fragrance. En effet, il conviendra au détenteur de démontrer que la fragrance utilisée illicitement par le tiers est exactement la même que celle protégée par le secret d'affaire.

Cette difficulté de prouver la similitude entre les deux fragrances intervient dans tous les domaines de protection instauré sur la fragrance ; l'action en concurrence déloyale, le secret, la marque olfactive (Titre II : La reconnaissance difficile de la marque olfactive)

Cette directive européenne doit être transposée dans les droits nationaux en juin 2018.

Il conviendra, d'une part, de voir comment la France va l'appliquer : application des uniquement mesures de bases ou modulation avec l'adoption de mesures internes plus strictes à l'instar de la proposition de loi n°2139. D'autre part, il faudra observer la manière dont les juges apprécient les moyens de preuves de l'exactitude entre la fragrance secret d'affaire du détenant et de la fragrance utilisé de manière illicite par le contrevenant. Si les fragrances ne sont pas les mêmes ; la qualification de violation du secret d'affaire serait évidemment exclue.

La directive n'est pas encore transposée, le secret d'affaire est néanmoins consacré dans l'accord sur l'ADPIC dont elle s'est inspirée.

Cette protection par le secret semble dans la pratique de plus en plus difficile au regard de l'amélioration constante des techniques de reconnaissances d'une fragrance qui rendent le copiage facile (spectrométrie de masse, chromatographie,...). Il est donc essentiel d'avoir une protection qui ne serait pas basée uniquement sur la violation du secret du savoir-faire mise en œuvre pour fabriquer la fragrance, car cette dernière serait inefficace qui en cas de copie ou d'imitation de la fragrance sans violation du secret. L'action en concurrence déloyale et en contrefaçon envisagent respectivement ses deux hypothèses.

De plus le secret d'affaire est consacré comme un véritable droit de la propriété intellectuelle avec la directive européenne n° 2016/943/UE.

Conclusion Titre I : Un protection juridique indirecte de la fragrance

La protection juridique indirecte à travers la notion de savoir faire permet de protéger les connaissances mise en oeuvres pour obtenir la fragrance, et non de la fragrance en elle même. Ce régime de protection de droit commun ne protège donc pas le bien immatériel. De même que la protection conférée par secret de fabrique, ne permet pas une protection de la fragrance mais une répression de la violation du secret mis en oeuvre pour la fabriquer. Or, dès lors qu'il apport un avantage concurrentiel, l'utilisation déloyale ou non va nécessaire causer un préjudice au titulaire de la fragrance en le privant de sont avantage concurrentiel.

Avec la consécration européenne du secret d'affaire, la fragrance protégée de manière indirecte à titre de savoir faire bénéficie d'un régime de protection différent de la protection de droit commun qu'est l'action en concurrence déloyale. Le détenteur du secret d'affaire, de la fragrance n'a pas un titre de propriété sur ce dernier mais un titre de possession qui permet une protection plus effective que le droit commun français ou la fragrance n'est pas reconnu entièrement comme un bien juridique immatériel. Néanmoins à défaut de titre de propriété, la protection de la fragrance se fera à postériori de la violation au secret d'affaire. De plus au regard des évolutions technologiques, la confidentialité et la pérennité du secret est menacée : un tiers pouvant se procurer ce dernier sans usage déloyale.

Il est nécessaire que la fragrance bénéficie d'une protection efficace qui répond à sa nature intrinsèque. La fragrance en tant que bien immatériel doit donc pouvoir bénéficier d'un régime de protection compatible avec sa nature immatérielle : Le droit de propriété intellectuelle. Au regard de son utilisation par les entreprises, en tant que signe distinctif, la fragrance doit pouvoir être protégée par le droit des marques. Nous avons constaté dans une première partie que les règles en matière de marque ne sont pas adaptée aux marques atypiques comme la fragrance, ce qui explique son explosion du régime de protection du droit des marques. La réforme européenne qui avait pour but d'assouplir ces règles d'accessibilité, ne permet toujours pas la reconnaissance d'une marque olfactive.

Titre II : Les prémices d'une protection juridique directe de la fragrance

L'Union Européenne consciente de la nécessité d'instaurer une protection efficace de la fragrance qui constitue une valeur économique, adopte un nouveau régime de protection qui semble intégrer les marques non visibles telle que la fragrance.

Cette protection se fait, d'une part à travers l'adoption du règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2016 et de la directive 2015/2437 qui vient supprimer l'exigence de représentation « graphique » au sens stricte, mais ne semble pas permettre à l'odeur un accès facile au droit des marques.

Sous-titre 1 : La reconnaissance délicate d'une marque olfactive

La marque est un bien intellectuel - « un signe qui permet à un fabricant ou à un commerçant, dans ses rapport avec la clientèle, de distinguer ses produits ou services de ses concurrents et dont le droit de marque permet l'appropriation »⁶⁷.

Alors que le code de la propriété intellectuelle français exige toujours, l'exigence de la représentation graphique comme condition de validé d'une marque, excluant ainsi la marque olfactive du paysage français, « le paquet marque » a été adopté par le parlement européen, le 16 décembre 2015.

Cette réforme a été adoptée suite à la difficulté d'appréhension des formes non-visuelles par le droit des marques, notamment la marque olfactive et aux disparités d'admission d'un signe à titre de marque non visuelle. En effet certains états-membres (Allemagne, et Pays Bas) s'opposent formellement l'enregistrement d'une marque olfactive , alors que d'autre non (Royaume-Uni). Au regard de ses divergences l'Union européenne adopte une réforme ayant pour objectif, d'une part, d'harmoniser et moderniser le droit des marques au sein des États membres, et d'autres part, de permettre une plus grande ouverture

⁶⁷N.Binctin « Le droit de la propriété intellectuelle, 3ème édition. Manuel. Lextinso édition

du droit des marques aux signes non-conventionnels, sans remettre en cause les conditions posées par la jurisprudence Sieckmann.

Le « paquet marque » contient un règlement et une directive européenne adoptés le 15 décembre 2015. Ce « paquet marque » s'applique aux demandes de marques nationales et européenne⁶⁸.

Les Etats-Membres devront se conformer leur droit des marques national à ces nouvelles dispositions.

Le règlement UE 2015/2424 :

Ce nouveau règlement publié au Journal Officiel de l'Union Européenne (JO) le 24 décembre dernier entrera en vigueur fin mars 2016.

Ce texte – qui porte sur les marques protégées au niveau de l'Union Européenne, a pour effet de réviser le règlement (CE) n°2007/29 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, le règlement n°2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et d'abroger le règlement (CE) n°2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office d'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

La directive UE 2015/2436 :

Cette nouvelle directive publiée au JO le 23 décembre 2015 entrera en vigueur le vingtième jour suivant cette publication, soit le 13 janvier 2016, et devra être transposée par les Etats membres dans un délai de 3 ans, à l'exception des procédures administratives de déchéance et de nullité, qui bénéficient d'un délai de transposition de 7 ans).

Ce texte qui révisé la directive 2008/95/CE modifie le régime des marques au niveau national, et a donc vocation à s'appliquer aux marques françaises.

Cette réforme instaure un régime du droit des marques qui semble d'accès plus souple que le précédent.

⁶⁸(Directive 1015/2436 Chapitre 1 « Dispositions Générales », Article 1er « Champs d'application »)

Afin d'être reconnue comme marque olfactive, le signe olfactif doit être enregistré (Préliminaire). La validité d'enregistrement du signe désigné dans la demande d'enregistrement impose à ce signe de réunir les éléments constitutifs d'une marque :

- Le signe olfactif doit être licite, disponible et distinctif (Chapitre 1)
- Le signe olfactif doit être représenté de manière appropriée. Cette « représentation appropriée » du signe olfactif sera laborieuse à mettre en oeuvre au regard des critères strictes exigées par la jurisprudence pour l'enregistrement d'un signe olfactif. (Chapitre 2)

Chapitre Préliminaire : Le déroulement pratique de la procédure d'enregistrement d'une marque

Nous évoquerons les étapes clés de la procédure d'enregistrement afin de comprendre comment elle se passe en pratique. Néanmoins ce n'est pas tant la forme mais les conditions d'admissibilité à l'enregistrement qui nous intéressent et que nous développerons dans les chapitres suivants.

La procédure d'enregistrement s'ouvre avec une demande d'enregistrement d'un signe qui est déposée ou envoyée par voie postale au siège de l'Institut nationale de la propriété industrielle. L'INPI va ensuite vérifier si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies :

- un examen de forme qui va vérifier la régularité de la demande et des pièces qui sont annexées au regard des dispositions législatives et réglementaire en vigueur.

- un examen de fonds afin de vérifier que le signe désigné dans la demande d'enregistrement peut constituer une marque en application des critères de validité prévus par le Code de la propriété intellectuelle –qui sera dans l'avenir modifié conformément à la réforme). C'est cet examen qui fait obstacle à l'enregistrement d'une marque olfactive qui doit être licite, disponible, distinctif (chapitre 1), et représenté sous une forme appropriée (chapitre 2) ;

A l'issue de ces deux examens, l'INPI va :

- soit refuser (partiellement ou totalement) l'enregistrement de la marque pour défaut de conformité de la demande. L'INPI va alors notifier au déposant les motifs du refus de l'enregistrement et va lui demander de régulariser la demande.. A défaut de régularisation la demande d'enregistrement est rejeté, et le signe déposé n'est pas reconnu à titre de marque.

- soit enregistrer la marque si les conditions de validité de forme et de fonds sont remplies. L'enregistrement de la marque est alors publié au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle et un certificat d'enregistrement est envoyé au déposant de la demande d'enregistrement.

Après avoir posé le cadre de la procédure d'enregistrement il convient d'étudier l'examen des conditions de fonds pour lesquelles le signe olfactif est refusé à l'enregistrement.

Chapitre 1: Un signe olfactif licite, disponible distinctif

La Directive pose un nouveau champ d'application du droit des marques en son chapitre 2 intitulé « Droit substantiel des marques ». En analysant de façon concomitante, d'une part, la section 1 intitulée « signes susceptibles de constituer une marque » (1) et d'autre part la section 2 intitulée « Motifs de refus ou de nullité » de l'appropriation d'un signe par le droit des marques (2).

(1) L'Article 3 de la section 1 de la directive établit clairement les signes admis comme objet du droit des marques:

*« Peuvent constituer des marques **tous les signes**, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à:*

*a) **distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises; et***

b) être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. »

(2) L'article 4 de la directive dresse une liste des signes exclus de l'objet de l'appropriation par le droit des marques et notamment, le signe illicite (f) et g) article 4 de la directive).

L'article 5 de la directive énonce que la marque doit être disponible afin de ne pas être refusée ou frappée de nullité lors de la procédure d'enregistrement. Cette disponibilité se vérifie au regard des marques antérieures.

A l'analyse de ces deux sections de la directive, on peut déterminer les critères qui exigés pour qu'un signe puisse constituer une marque:

- La distinctivité
- La représentation appropriée du signe
- Le disponibilité du signe
- La licéité du signe

Ce sont des conditions de fonds afin qu'un signe puisse être objet de l'appropriation par le droit des marques.

L'article 3 de la directive en son b) énonce une condition à la fois de fonds et de forme : le signe représenté doit « permettre aux autorités de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. ». Cette condition sous l'aspect d'une condition de forme sera analysée dans la procédure d'enregistrement à la section 2 du présent chapitre.

Section 1 : La licéité et la disponibilité du signe olfactif

Pour ce qui est des conditions de licéité et de disponibilité, à l'instar des signes traditionnels, il ne fait aucun doute qu'un signe olfactive doit être licite et disponible pour pouvoir bénéficier du titre de marque. La qualité même de l'odeur n'exclut pas la capacité du signe olfactif à être licite et disponible. Ainsi la licéité ou la disponibilité du signe ne va pas dépendre de la qualité même de l'odeur mais s'apprécie au regard des éléments extérieurs. Ainsi la licéité et la disponibilité de la marque ne sont pas des conditions de validité qui font débat en ce qui concerne les marques olfactives.

Paragraphe 1: Le signe olfactif licite

Il s'agit d'une définition négative :

- Le signe olfactif ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs⁶⁹ : Le signe ne devra pas être intrinsèquement contraire aux bonnes moeurs, telle une marque olfactive ayant une odeur de cannabis qui pourrait constituer propagande de l'usage ou une provocation à la consommation de stupéfiant. A l'inverse un signe verbal utilisant comme marque le nom d'un stupéfiant pour désigner des produits et services licites, ne saurait être considéré contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs⁷⁰.

- Le signe olfactif ne doit pas être trompeur : Les signes trompeurs sont de nature à tromper le public, sur la nature, la qualité ou la provenance du produit⁷¹. Ainsi serait trompeurs un signe dont les qualités évoquées par le signe ne se retrouve pas dans les produits ou services désignés⁷², ou encore un signe laissant croire au consommateurs que les produits et services désignés font l'objet d'un soutien officiel⁷³. Un signe olfactif sentant la fraise pour désigner des pâtisseries ne contenant pas de fraise pourrait être qualifié de trompeur.

Paragraphe 2 : Le signe olfactif disponible⁷⁴

Avant de déposer une marque, il est nécessaire de procéder à une recherche d'antériorité afin de vérifier si le signe ne fait pas l'objet d'une appropriation antérieure. Si le signe fait l'objet d'une telle appropriation, il sera refusé lors de la demande d'enregistrement le refus, ou frappé de nullité à l'issue de celle-ci pour antériorité de la marque. Ce refus ou cette nullité va de soit : il n'est pas possible d'avoir deux droits de propriété sur un même bien. Or si le signe fait l'objet d'une appropriation antérieure, et qu'il a donc déjà un propriétaire, il ne pourra pas être accepté à titre de marque, car cela reviendrait à reconnaître un second droit de propriété sur ce signe. L'existence d'une antériorité va être un obstacle à l'enregistrement du

⁶⁹f) article 5 directive 2015/2436

⁷⁰CA Paris, 7 mai 1979 « Opium » de Yves Saint-Laurent

⁷¹g) article 5 de la directive 2015/2436)

⁷²Sur le dépôt d'une marque Lavablaine pour désigner des vêtements qui ne sont pas en laine CA Lyon 24 nov. 1951, D 1951, j. 775.

⁷³T. UE., 15 janvier.2013, affa T-413/11

⁷⁴Article 5 de la directive 2015/2436

signe et donc un obstacle à la protection du signe par le droit des marques. Ainsi, sont indisponibles pour existence d'une antériorité : les marques antérieures enregistrées⁷⁵, les marques renommées⁷⁶ (sont donc concernées les fragrances de parfums célèbres et renommés).

Nous nous attacherons à démontrer les conditions de validité du signe olfactif qui pourrait l'exclure du droit des marques en analysant la capacité d'un signe olfactif à être distinctif (Paragraphe 1) et à être représenté sous une forme appropriée validée par la procédure d'enregistrement (Paragraphe 2).

Section 2 : Le signe olfactif distinctif

La distinctivité est à la fois une condition de validité du fond pour obtenir le titre de marque et le sens de son existence.

Paragraphe 1: La définition de la distinctivité

A. La distinctivité, le sens d'existence de la marque

Le sens même d'une marque est « distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ».

Cette distinction est « le siège de la créativité en droit des marques »⁷⁷: la marque en distinguant les divers produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, va par cette fonction, permettre au consommateur d'identifier l'entreprise qui commercialise ses produits, et in fine, va procurer à l'entreprise une clientèle attachée à cette marque.

La marque va garantir au consommateur que « tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut

⁷⁵a)1) a)2) article 5 de la directive UE 2015/2436

⁷⁶a)3) article 5 de la directive UE 2015/2436

⁷⁷N. Binctin Le droit de la propriété Intellectuel, Manuel 3ème édition, p.454

être attribuée la responsabilité de leur qualité ». C'est parce qu'il sait que le produit ou le service de l'entreprise est de qualité que le consommateur va l'acheter. Et c'est la marque qui va permettre au consommateur d'identifier le produit ou le service proposé par cet entreprise et de ne pas le confondre avec d'autres qui ne seront de moindre qualité. La marque va donc garantir au consommateur l'origine du produit ou du service.

Ainsi, cette distinctivité du signe est l'essence même d'une marque. Sans distinctivité, le titulaire du signe ne pourra pas faire valoir un droit sur les objets ou services désignés par le signe, car ce signe ne pourra pas être désigné comme une marque, son caractère principal faisant défaut : le consommateur ne distingue pas les produits ou services de ceux d'une autre entreprise, et il n'achète pas ses produits parce qu'il a identifié le signe comme étant un gage de qualité d'un fabricant ou d'un commerçant.

B. La distinctivité du signe, condition de validité de la marque

En conséquence seuls les signes ayant la capacité de distinguer les produits et services d'une entreprise d'autres entreprises pourront constituer des marques, à condition que les exigences de représentation sous une forme appropriée soit aussi respectées. Un signe n'ayant pas un caractère distinctif se verrait refuser ou frappé de nullité absolue⁷⁸ lors de la procédure d'enregistrement. Le droit des marques ne s'appliquant alors pas pour défaut d'élément constitutif et défaut de titre de marque délivrée du fait de l'enregistrement.

Le caractère distinctif s'apprécie lors de la procédure d'enregistrement. La jurisprudence européenne met en place deux critères d'appréciation précis du caractère distinctif du signe susceptible d'enregistrement à titre de marque. Ces deux critères vont constituer la définition du signe distinctif qui peut faire l'objet de l'appropriation par le droit des marques à l'issue d'une procédure d'enregistrement valide.

⁷⁸Article 5 de la directive UE 2015/2436

La jurisprudence pose les conditions de l'appréciation de la distinctivité⁷⁹, et notamment, l'arrêt de la CJUE du 18 juin 2002, Philips qui indique les conditions de la distinctivité auxquelles doivent obéir le signe:

« d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé »

« d'autre part, par rapport à la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »

Du sens même de la distinctivité de la marque et des critères d'appréciation posés par l'Union européenne, la jurisprudence française admet une définition de la distinctivité à l'image de la jurisprudence européenne⁸⁰.

Paragraphe 2: La distinctivité du signe olfactif

Le distinctivité du signe olfactif se fait par rapport aux produits et aux services désignés dans la demande d'enregistrement (A) et à la perception du caractère distinctif par un public pertinent (B)

A. La distinction des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement

Ce premier critère est « l'aptitude du signe à remplir la fonction qui est celle de la marque⁸¹.

Afin de pouvoir distinguer des produits et services (1) le signe olfactif doit avoir une capacité distinctive (2).

⁷⁹TPIUE, 27 février 2002, aff. T-34/00. Dans le même sens, V. notamment : TPIUE, 9 juillet 2003, aff. T-234/01 - CJUE, 6 mai 2003, D. 2003, AJ, p. 1501, obs. J. Daleau ; JCP E 2003, chron., 1434, p.1616, obs. N. Boespflug, P. Greffe, D. Barthélémy – CJUE, 12 février 2004, aff. C-218/01- cass.com. 3juin 2014, n°13-15099

⁸⁰CA Paris, 27 juin 2008, société Inter-Actions: JurisData n° 2008-369802 ; Propr. industr. 2008, comm. 95

⁸¹CA Paris, 27 juin 2008, société Inter-Actions: JurisData n° 2008-369802 ; Propr. industr. 2008, comm. 95

1. La capacité d'un signe à être distinctif est appréciée in abstracto

Soit « le signe n'est pas impropre par nature, c'est-à-dire dans l'absolu, à jouer un rôle d'indicateur d'origine »⁸², soit il ne l'est pas et dans ce cas il ne peut pas constituer un objet d'appropriation du droit des marques.

Un signe olfactif a-t-il la capacité de distinguer des objets?

L'odeur a la capacité même de distinguer et d'identifier: On distingue les odeurs entre elles : l'odeur de fraise est différent de l'odeur de banane, l'odeur de la brise marine est différent de l'odeur de la terre et de la montagne. On ne pourrait confondre ses odeurs entre elle. Ainsi, l'odeur dispose la capacité de distinguer et donc d'identifier.

2. Le caractère distinctif d'un signe olfactif apprécié in concreto

Un signe peut être jugé distinctif pour certains objets et ne pas l'être pour d'autres, l'essentiel étant qu'il soit distinctif par rapport au produit ou service qu'il désigne.

Ainsi la jurisprudence a admis la marque « petit bateau » pour désigner des sous-vêtements, mais l'a jugée descriptive pour désigner des embarcations.

Ainsi il y a des cas où un signe ayant la capacité distinctive ne sera pas considéré comme distinctif, car les produits et services en cause désignés ne seront pas distingués de ceux d'autres entreprises. C'est le cas lorsque les signes sont descriptifs, nécessaires ou usuels.

- Les signes descriptifs « qui sont composés **exclusivement** de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci; (c) article 4 directive 2015/2436)

- Les signes usuels devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce »;⁸³:

⁸²OHMI, 18 décembre 1998, Light green, § 19 et 20 ; CJUE, 27 novembre 2003, Shield Mark, aff. C-283/01, Rec. I. 14313, point 31, cité par R. KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », Rép. Communautaire Dalloz, art. précité, n° 32.)

⁸³d) article 4 directive 2015/2436

- Les signes génériques qui vont désigner l'objet ou la catégorie de l'objet visé, l'espèce ou le genre auxquels appartient cet objet⁸⁴.

- Les signes nécessaires qui sont constitués de signes dont l'emploi est exigé pour la désignation nécessaire de l'objet en cause;⁸⁵

Ainsi, selon les produits ou services qu'il désigne le signe olfactif pourra être distinctif de ces derniers ou non:

a) Une acceptation difficile d'un signe olfactif distinctif dans la désignation de produits odorants

(1) Un rejet du caractère distinctif pour un signe olfactif qui aurait l'odeur du produit qu'il désigne ne respectera pas le critère de la distinctivité de la marque du produit.

En effet, « seuls les signes pouvant se développer dans l'espace et pouvant être perçus indépendamment de l'objet qu'ils caractérisent peuvent constituer des marques »⁸⁶.

Ainsi une marque reproduisant l'odeur du produit qu'elle désigne constituera un signe descriptif en ce qu'elle désigne une caractéristique du produit, ou un signe générique par l'association systématique de l'odeur au produit.

Ainsi par exemple, l'odeur de lavande comme signe olfactif pour désigner une huile essentielle ou un désodorisant à la lavande ne saurait être un signe distinctif des autres produits de ceux d'une entreprise.. L'admission d'une telle marque olfactive non distinctive, générique ou descriptive est impossible :

- le signe est le produit se confondent

- elle ne permettrait pas au consommateur d'identifier et de distinguer le produit de l'entreprise de ceux d'autres concurrents puisque les produits auraient tous la même odeur du fait de leur essence même.

- elle empêcherait les concurrents du titulaire du signe d'avoir recours à cette odeur pour désigner un produit sentant intrinsèquement cette même odeur.

(2) D'une distinction difficile pour un signe olfactif qui aurait une odeur différente du produit parfumé qu'il désigne. On part donc ici du principe que l'odeur du signe et l'odeur du

⁸⁴e) article 4 directive 2015/2436

⁸⁵e) article 5 directive 2015/2436

⁸⁶OHMI, 5 décembre 2001, Myles, précité, point 40

produit parfumé soit différente : il ne s'agit donc pas d'un signe descriptif, d'un signe générique, ou nécessaire. Il pourrait s'agir d'un signe usuel si le signe olfactif est utilisé couramment utilisé pour désigner les produits parfumés en question. Mais on voit que sur une définition négative du caractère distinctif du signe aux produits qu'il désigne, ce type de signe olfactif pourrait être qualifié de distinctif. La difficulté se posera dans la perception du signe olfactif comme marque des produits désignés par le consommateur.

Au contact du signe olfactif, le consommateur devra identifier les produits qu'il désigne pour que ce signe puisse être qualifié de distinctif. Or il semble difficile pour le consommateur d'identifier un produit parfumé par une odeur qui n'est pas l'odeur du produit parfumé. Le consommateur aura plutôt tendance à percevoir cette odeur non pas comme un signe de distinction des produits d'autres entreprises, mais comme un agrément ou un élément décoratif. Ainsi, l'odeur du signe olfactive devra être si spécifique et distincte que l'odeur du produit parfumé, que le consommateur ne saurait le voir comme une tentative d'amélioration, d'agrément ou de décor. La même possibilité a été évoqué pour un signe olfactif désignant un produit ayant une odeur désagréable différente que celle du signe dans le cadre d'une application extensive de la jurisprudence aux marques de couleur .

(conclusions de l'Avocat général Léger dans l'affaire Libertel, rendues le 12 novembre 2020, point 90).

b) Une acceptation du signe olfactif distinctif désignant des produits non odorants et des services

Le signe olfactif désignant un produit non odorant ne saurait être qualifié de signe usuel, descriptif et nécessaire. L'odeur étant absente du produit, elle se distingue nécessairement de ce dernier et ne pourrait confondu avec le produit. Le signe ne pourrait être caractérisé comme faisant partie du produit mais comme le désignant, le distinguant des autres produits et services d'autres entreprises. Ainsi un odeur désignant une ligne de jeans (Zadig et Voltaire) ne saurait être perçue comme une caractéristique du jeans ou comme ou une amélioration de celui-ci, mais comme un élément d'identification : l'odeur désigne le jean, et les jeans qui n'ont pas cette odeur ne sont pas ceux du même fabricants. Le consommateur reconnaîtrait alors la ligne de jeans de ce fabricant uniquement par l'odeur.

Ainsi dans le cadre de produits non odorants et de service, le signe olfactif, possède un caractère autonome et fonctionnellement indépendant par rapport aux produits ou services concernés (OHMI, 5 décembre 2001, Myles). En conséquence, de la fonction essentielle d'indicateur de l'identité d'origine du produit ou du service en cause est acquis pour ce qui est de ces signes.

C'est sur ces services, produits non odorant et possiblement sur des produits odorants mais distinct du signe olfactif, que le signe a un caractère distinctif. C'est donc majoritairement sur les produits non odorants et les services désignés par le signe olfactif qu'on va tenir compte de la perception du signe comme une marque par un public pertinent. Ainsi si le public pertinent perçoit le signe comme identifiant l'origine des produits et services non odorants qu'il désigne, le signe pourra être qualifié de distinctif et être susceptible d'appropriation par le droit des marques; à condition que l'exigence de « représentation sous une forme appropriée soit respectée ».

B. La perception du caractère distinctif par un public pertinent

Un signe permettant au consommateur moyen de distinguer les produits ou services en cause désigné et qui lui garanti l'identité et l'origine des ces derniers⁸⁷

Afin d'apprécier le caractère distinctif d'un signe, il faut se mettre à la place du public pertinent, qui confronté à la marque, doit y voir un indicateur de l'origine commerciale des produits et services qu'il désigne.

La notion de public pertinent est variable en fonction des produits et services désignés et de l'attention exigée du consommateur moyen pour identifier le signe comme marque des produits et services désignés. A l'instar de l'interprétation faite au regard du « bon père de famille » en droit civil, la jurisprudence définit le public pertinent comme « un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif »⁸⁸.

La distinctivité du signe sera caractérisé si ce public pertinent perçoit le signe comme identifiant et distinguant les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. A contrario, si le public pertinent perçoit le signe comme un composant, un agrément ou

⁸⁷CA Paris, 27 juin 2008, société Inter-Actions: JurisData n° 2008-369802 ;

⁸⁸CJUE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Rec. I, p. 5475

comme le produit lui-même, la fonction de distinctivité essence même de la marque n'est pas rempli, et le signe n'est pas distinctif.

Dans le commerce, le consommateur moyen a l'habitude d'identifier les produits aux moyens visuels ou sonores. Le public a tendance à associer les odeurs et les couleurs à des agréments, au produit lui-même, à des éléments d'ambiances, décoratives, ou à une stratégie marketing par le consommateur. Il y aura donc une réelle difficulté pour le public pertinent d'avoir conscience qu'il ait en présence d'une marque olfactive.

Ainsi, dans le domaine de la marque olfactive, ou le public ignore généralement qu'une forme ou une odeur est juridiquement une marque, il conviendra de moduler l'attention exigée afin de caractériser la distinctivité.

Ainsi, la distinctivité du signe olfactif « n'impose pas que le public ait conscience d'être en présence d'une marque, mais qu'il utilise l'odeur pour distinguer le produit marqué des produits concurrents. »⁸⁹

En conclusion, un signe olfactif est distinctif :

- d'une part lorsqu'il désigne des produits non odorants et des services ou des produits ayant une odeur distinctive du signe.

- d'autre part lorsque le consommateur moyen va percevoir ce signe olfactif comme un élément d'identification de l'origine du produit (l'entreprise qui fabrique le produit ou fourni le service) et va, pouvoir, grâce à ce signe distinguer les produits ou services désignés de ceux d'une autre origine (les entreprises concurrentes).

Cette perception par le consommateur du signe en tant que marque est possible et devra être intégrée dans la pratique commerciale afin que le signe est un caractère distinctif.

La distinctivité est la première condition pour qu'un signe soit éligible au droit des marques. La deuxième condition est l'exigence d'une représentation du signe sous une forme appropriée permettant d'en garantir sa sécurité juridique.

⁸⁹F. POLLAUD-DULIAN, « Les marques tridimensionnelles en droit communautaire », art. précité, p. 714.

Chapitre 2 : L'obstacle de représentation approprié d'un signe olfactif

Au regard de la fermeture d'accès au droit des marques vis à vis des signes atypiques, la réforme « paquet marque » vient remplacer l'exigence de représentation graphique-par l'exigence de représentation appropriée de la marque (Section 1). Cette suppression ne permet pas au signe olfactif d'accéder au droit des marques : il n'y a pas de moyens de représentations actuels du signe qui pourrait donner une représentation appropriée de ce dernier validée à l'enregistrement (Section 2)

Section 1 : De la représentation graphique à la représentation approprié

La suppression de la représentation graphique semblait ouvrir l'accès du signe olfactif au droit des marques (Paragraphe 1). Néanmoins l'objectif assuré par la représentation graphique, à savoir la garantie juridique de la fonction essentielle d'une marque est conservée. De ce fait, l'exigence de représentation appropriée est lui aussi incompatible à l'enregistrement du signe olfactif (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La suppression de l'exigence de la représentation graphique

L'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle pose une condition stricte quand à la représentation du signe exigé: « tous les signes susceptibles de représentation graphique ».

Afin être approprié par le droit des marques, le signe devait être de nature à être représenté graphiquement. Cette représentation graphique était une condition de fonds, mais analysée comme une condition de forme lors de l'enregistrement⁹⁰. L'absence de représentation graphique du signe donnait lieu à un refus d'enregistrement du signe en tant que marque et l'excluait ainsi de son régime de protection. La jurisprudence a admis qu'il

⁹⁰ Article 712-2 et 712-3 du code de la propriété intellectuelle

était impossible de représenter graphiquement une odeur au sens de la représentation graphique exigée au sens du droit des marques. Ainsi, l'odeur était par son incapacité intrinsèque, à être représenté graphiquement, refusée lors de la procédure d'enregistrement⁹¹.

La condition de la représentation graphique du signe est nécessaire en ce qu'elle permet une identification du signe précise qui assure la protection des droits de chacun : le titulaire, le consommateur et les concurrents nécessaire afin d'assurer la protection des droits de chacun⁹².

Néanmoins cette exigence de représentation graphique exclue les signes atypiques, tel le signe olfactif du droit des marques. Ainsi, « *Afin de permettre une plus grande flexibilité, tout en renforçant la sécurité juridique, en ce qui concerne les modes de représentation des marques, il convient de supprimer le critère de la représentation graphique dans la définition d'une marque de l'Union européenne.* »⁹³

L'article 3 de la directive pose d'un champ d'application plus large que l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, en disposant que « tous les signes » peuvent constituer une marque. L'article énonce ensuite une liste de signes admis à constituer une marque : Le signe verbal (« les mots, les noms de personnes, les lettres, les chiffres »), le signe figuratif (« les dessins, la forme d'un produit ou de son conditionnement »), le signe sonore. Il y donc suppression de l'exigence de représentation graphique le signe olfactif n'est donc plus exclus intrinsèquement

Le signe olfactif ne fait pas partie de la liste des signes communément admis par la directive. Néanmoins, cette liste n'est pas exhaustive, car sont admis tous les signes qui ont un caractère distinctif⁹⁴, or un signe olfactif peut être distinctif (Paragraphe 1 : Un signe olfactif distinctif)

La réforme supprime donc explicitement l'exigence de représentation graphique mais va plus loin en interdisant une exigence de représentation graphique exclusive comme mode de représentation d'une marque. La réforme pose donc une exigence de la représentation

⁹¹CJCE, 12 déc. 2002, aff. C273/00, Sieckman, Rec. I-11737; JCP E 2003 P.38)

⁹²OHMI, 5 décembre 2001, Myles

⁹³(9) Règlement UE 2015/2424

⁹⁴a) article 3 de la directive UE 2015/2436

d'une marque « *sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin.* »⁹⁵

La réforme semble mettre en place une représentation du signe plus souple en supprimant l'exigence de représentation graphique, mais elle exige une représentation appropriée qui tend aux mêmes fins que la représentation graphique : garantir la sécurité du système juridique créé par l'enregistrement d'une marque.

L'obstacle majeur supprimé de la représentation graphique supprimé (a), le droit des marques peut-il s'appliquer? Le signe olfactif distinctif peut être il représenté sous une forme appropriée et validée (b) lors de la procédure d'enregistrement (c) , et in fine, être reconnu comme une marque olfactive?

Paragraphe 2 : L'exigence d'une représentation « approprié »

Un signe olfactif distinctif et représenté sous une forme approprié permettant d'en garantir la sécurité juridique serait donc admis à titre de marque.

Il convient de définir d'une part ce qu'est une représentation approprié (A) qui permet de garantir la sécurité juridique et de voir si le signe olfactif peut être représenté de cette manière (B), et ainsi obéir à la seconde condition exigée pour bénéficier du régime de protection du droit des marques.

A. La définition encadrée d'une représentation « appropriée »

La directive et le règlement définissent de manière complémentaire ce qu'est une représentation approprié.

La directive indique que la représentation approprié est celle qui « sous importe qu'elle forme appropriée, au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin. »

⁹⁵(13) Directive UE 2015/2436

Il convient d'analyser les termes clés de la directive afin de pouvoir donner une définition claire et précise de la représentation appropriée exigée comme condition de validé d'une marque.

« La forme appropriée » est la forme sous laquelle doit être représenté le signe afin d'obéir à la représentation appropriée exigée pour que le signe puisse être qualifié de marque. La nature de la forme importe peu, puisqu'il peut s'agir de « n'importe qu'elle forme », qui n'est pas nécessairement graphique.

Les moyens utilisés pour représentés le signe sont aussi vaste puisque que le titulaire du signe pourra utiliser tout les moyens « de la technologie communément disponible », c'est à dire au moyen de technologie qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont utilisés présentement, et non de technologies encore au stage de prototypes. Au regard de l'évolution technologique et des technologies disponibles, cela ouvre la possibilité à l'utilisation de moyens considérables. A l'analyse de ces termes, la forme appropriée semble être facile d'accès ce qui permettrait d'ouvrir l'accès au droit des marques par une représentation sous toute forme au moyen de toute technologies disponibles.

Néanmoins il convient de lire attentivement la suite de la disposition qui vient poser la condition pour qu'une forme, et donc une représentation soit approprié : « des garanties satisfaisantes à cette fin ». Ainsi, la représentation appropriée est celle qui apporte des « garanties satisfaisantes à cette fin ». Ce n'est donc pas sur la nature de la forme représentée ou il y une exigence, au contraire de la représentation graphique, mais c'est sur la finalité de la forme représentée qu'il va y avoir une exigence : « des garanties satisfaisantes à cette fin ».

Qu'elles sont « les garanties satisfaisantes à cette fin »? Il s'agit en réalité des garanties offertes par la représentation graphique. « Cette fin » renvoi à la sécurité juridique conférée par la représentation graphique, à savoir, « permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire »⁹⁶. Ce n'est plus la nature de représentation graphique qui est exigée, c'est son résultat, à savoir la sécurité juridique qu'elle procure, qui est exigée. Pour s'en convaincre il convient d'analyser de manière concomitante le règlement et la directive qui forme la réforme. La directive dispose que la représentation sous n'importe qu'elle forme doit « les garanties satisfaisantes » permettant aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée » au titulaire du signe.

⁹⁶b) article 3) directive 2015/2436

Qu'elles sont les garanties satisfaisantes permettant d'obtenir ce résultat ? C'est le règlement qui vient répondre à cette question⁹⁷ « Un signe devrait pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation est claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. » Le règlement reprend exactement le début de la disposition de la directive en venant modifier la fin, qui n'est en réalité qu'une précision des « garanties satisfaisantes » évoquées dans la directive. Ainsi la représentation d'un signe doit être « claire, précise distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Ce sont les conditions données par la jurisprudence pour qu'une représentation graphique soit éligible à la qualification de marque⁹⁸.

Ainsi la représentation appropriée du signe est celle qui n'est pas nécessairement graphique (« au moyen de figures, de lignes ou de caractères ») mais il faut qu'elle soit de nature à garantir au consommateur la fonction d'identité d'origine de la marque ainsi que la sécurité juridique à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Alors même si l'exigence de représentation graphique est supprimée, l'exigence d'une représentation stable, accessible et unifiée est nécessaire. Les juges ont souvent jugés que ce défaut de stabilité et d'unicité du signe olfactif justifiait le refus à l'enregistrement pour défaut de représentation graphique.

Par exemple, la troisième chambre du Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne, le 27 octobre 2005⁹⁹ a jugé que la représentation d'un signe olfactif sous-forme d'image accompagnée d'une description verbale ne réunissait pas toutes les conditions « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». En conséquence le refus à l'enregistrement pour défaut de représentation graphique était justifié.

Par ces conditions on constate que la directive n'est pas si souple qu'elle n'y paraît, la forme et le moyen techniques communément disponible devront permettre une représentation appropriée : Le signe olfactif distinctif devra être représenté de manière « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

⁹⁷(9) Règlement UE 2015/2424

⁹⁸CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, Sieckmann, Rec. I-11737

⁹⁹TPIUE, 3ème ch., 27 octobre 2005, Eden Sarl c. OHMI, aff. T305/04

Ces conditions exigées de manière cumulative « ne constituent pas un but en soi, mais se justifient au vu des exigences techniques d'une procédure d'enregistrement formelle »¹⁰⁰. C'est la validité de cette procédure d'enregistrement qui va donner à la marque ses garanties juridiques.

B. Les critères strictes de la représentation « appropriée »

L'enregistrement d'un signe utilisé à titre de marque n'est pas obligatoire : un commerçant est libre d'apposer un tel signe sur ses produits et services pour distinguer son offre de celle de la concurrence. Néanmoins, c'est l'enregistrement du signe qui va permettre au régime de protection du droit des marques de s'appliquer¹⁰¹. Sans enregistrement, le titulaire du signe n'a aucun droit exclusif sur celui-ci et ne pourra s'opposer à ce que le signe qu'il utilise soit utilisé par des tiers pour permettre de commercialiser des produits différents¹⁰².

Les conditions exigées pour qu'une marque soit représentée de manière appropriée sont cumulatives et seront analysés lors de la procédure d'enregistrement. Elles témoignent d'une garantie et d'une sécurité juridique conféré à la marque enregistré. C'est pourquoi la validité de l'enregistrement d'une marque est une condition de forme de la qualification juridique d'une marque : L'enregistrement ne peut être validé que si le signe distinctif est représenté de manière « claire précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». L'exigence du respect de ses conditions instaure un enregistrement fiable qui de ce fait, va :

- fournir au titulaire de la marque enregistré des droits et un monopole d'utilisation sur un objet délimité.
- garantir au non titulaire de la marque une concurrence loyale en délimitant l'objet de la protection: le concurrent doit pouvoir utiliser ce qui ne relève pas du monopole du titulaire de la marque.
- assurer au consommateur l'origine et l'identification accessible des produits ou des services.

¹⁰⁰ OHMI, 3ème ch. de recours, 5 décembre 2001

¹⁰¹ Article 10 de la directive intitulé « droit conféré par la marque »

¹⁰² N.Binctin, Le droit de la propriété intellectuelle 3ème édition, Manuel, p.414

Chaque condition tend à assurer la sécurité juridique et les garanties apportées par une marque. Ainsi les conditions sont déterminées pour instaurer un enregistrement fiable délimitant l'objet de la protection en analysant les motifs de refus d'enregistrement; et d'autre part en s'assurant de la perception du signe comme marque par le consommateur.

1. Les conditions nécessaires à la fiabilité de l'enregistrement

- **Clair et précise** : l'objet de la protection doit être déterminé avec précision. La représentation du signe doit permettre d'identifier le signe. Cette identification du signe est nécessaire à son examen : Les autorités vont lors de la procédure d'enregistrement examiner si les éléments constitutifs d'une marque sont réunies : licéité, signe distinctif, disponibilité.

Cet examen se fait toujours in concreto, on va regarder si le signe est disponible par rapport aux marques antérieures, et on regarde la distinctivité du signe par rapport aux produits qu'il désigne. Ainsi, une représentation floue, ambiguë ne permettrait pas de définir si le signe est disponible et distinctif, puisque ce dernier ne serait pas identifié.

Dans la liste des conditions de la représentation graphique, la jurisprudence énonce qu'elle doit être complète. Cette condition n'a pas été reprise dans la réforme. Néanmoins, on peut difficilement imaginer l'acceptation d'une représentation incomplète du signe lors de l'examen de la représentation approprié. En réalité, cette qualité de complétude de la représentation semble incluse dans les conditions « claire et précise ». En effet une représentation incomplète ne saurait être claire et précise, à contrario, une information claire et précise est nécessairement complète.

Ces trois conditions de représentation claire, précise et in fine complète, vont permettre d'identifier et de délimiter le signe qui doit perçu dans son intégralité.

- **Distincte** : la représentation doit se suffire à elle même. Uniquement par la représentation, le signe doit être identifié afin de délimiter la protection de celui-ci : il est essentiel de savoir ce qui est protégé de ce qui ne l'est pas afin de déterminer les droits et limites du titulaire de la marque et des non titulaire.

- **Durable** : La représentation du signe doit durée dans le temps. Elle doit être la même lors du dépôt de la demande d'enregistrement et tout au long ou un monopole est

attribué au détenteur de la marque. Un signe qui changerai au fil du temps ne serait pas fiable, l'examen effectué lors de la demande d'enregistrement ne serait pas valable puisque la représentation signe ne correspondrait plus à la représentation initiale du signe.

2. Les conditions nécessaires à la perception du signe par les tiers

- **Objective, facilement accessible, intelligible:** La représentation du signe doit être facilement accessible et intelligible, ce qui suppose que la compréhension de la représentation du signe ne demande pas de connaissances particulières, ni d'examen approfondi. Ainsi, l'observateur de la représentation du signe devrait pouvoir identifier le signe par simple observation ou lecture de sa représentation. Cette représentation doit être objective. Ce critère est essentiel car il va fonder l'identification du signe et du champ d'application du monopole d'exploitation de la marque. L'observation de la représentation du signe ne doit pas être équivoque : tout observateur de la représentation du signe doit identifier le même signe. Ainsi, la représentation du signe doit donner un résultat perçu uniformément par tout observateur. Si la représentation du signe est subjective, le monopole du titulaire sur le signe serait variable d'un cas à l'autre, et il n'y aurait pas de régime de protection efficace et valable au regard du droit de la concurrence. Ainsi, le tiers consommateur, concurrent ou l'autorité qui examine la demande d'enregistrement doivent percevoir le signe de la même façon.

La réunion de ces conditions fonde une représentation fiable de la marque et préserve sa fonction essentielle : «garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »¹⁰³.

3. Les moyens de représentation appropriée du signe

Les moyens de représentation d'un signe doivent tendre à assurer au signe désigné, cette fonction essentielle de la marque. Pour se faire les moyens de représentation doivent tendre une représentation « claire précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » du signe désigné. Afin de savoir s'il est possible qu'un signe olfactif distinctif

¹⁰³CJUE, 12 décembre 2002, Sieckmann

soit enregistré, il convient de savoir s'il existe des moyens de représentation de l'odeur tendant aux fins exigées par une représentation appropriée.

La directive exige une représentation appropriée qui peut se faire au « moyen de la technologie communément disponible ». Quels seraient les moyens technologiques permettant une représentation appropriée de l'odeur à la procédure d'enregistrement?

Section 2 : Une recherche infructueuse des moyens de représentations appropriée

Avant la réforme, l'exigence de la représentation graphique excluait les moyens technologiques qui ne permettaient pas de représenter graphiquement l'odeur. Il y avait donc deux conditions cumulatives : une représentation graphique au sens strict du terme « au moyens de figures, lignes ou caractères) et une représentation graphique au sens large : « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». jurisprudence pouvait valider un refus d'enregistrement si l'une des deux ou les deux n'étaient pas respectées.

Avec la réforme, il n'y plus que la condition liée au critère exigée par la jurisprudence Sieckman qui va s'appliquer. Ainsi un mode de représentation du signe refusé à l'enregistrement avant la réforme, car il ne répondait pas aux critères posés par la jurisprudence Sickeman, sera aussi refusé après la réforme, les critères étant les mêmes.

Seront donc exclus comme mode de représentation du signe pour défaut de représentation approprié du signe à la procédure d'enregistrement (Section 1) : les modes de représentation refusés avant la réforme, pour défaut de représentation graphique au sens large, qu'ils aient été ou non parallèlement refusé pour défaut de représentation graphique au sens strict du terme (au moyen de figures, de lignes ou de caractères). La pierre angulaire de la validité des moyens de représentation est le respect de l'ensemble des conditions posées par la jurisprudence Sieckman (Section 2), le critère de représentation graphique n'important pas de conséquences sur le régime instauré par la réforme.

Paragraphe 1: Une recherche infructueuse actuelle des moyens de représentation appropriée de l'odeur

Il convient de dresser une liste des moyens de représentations exclus car ils ne permettent pas -une représentation graphique au sens large du terme- une représentation du signe approprié en ce qu'elle est « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Ces critères ont été définis précédemment, ainsi il s'agira de dire pour chaque mode de représentation quel critère n'est pas respecté mais en aucun cas de les redéfinir.

A. Un refus des moyens de représentation classiques

- *la formule chimique* : Cette représentation de l'odeur a été jugée inintelligible, car seul un professionnel pouvait identifier l'odeur en analysant la formule complexe. (CJUE, 12 décembre 2002, Sieckmann, précité)

- *l'échantillon de l'odeur désigné par le signe olfactif* : Cette représentation de l'odeur a été refusée par la jurisprudence pour uniquement défaut de représentation graphique au sens stricte du terme, car elle ne représentait pas le signe « au moyen de figures, de lignes ou de caractères ». La jurisprudence ne l'a pas refusée pour défaut de représentation de signe obéissant aux critères instaurés par la jurisprudence Sieckmann. Néanmoins, l'échantillon de la source odorante ne semble pas répondre au critère de durabilité, l'odeur étant par nature volatile, elle va être modifiée au cours du temps et ne pourra constituer une représentation appropriée pour l'enregistrement du signe.

- *la description verbale de l'odeur* : Cette représentation a été refusé par la jurisprudence pour défaut de représentation claire, précise et objective. En effet la description de l'odeur est pas assez suffisamment claire et précise pour permettre d'identifier exactement l'odeur qui est décrite. De plus s'il y a une identification, elle sera subjective à chaque individu qui associera la description à sa mémoire olfactive personnelle. Le signe olfactif ne pourrait alors être dans tout les cas reconnu grâce à cette description par cette description.

- *le cumul* d'une formule chimique, d'un échantillon et d'une description n'a pas permis l'enregistrement de l'odeur¹⁰⁴. Au lieu de créer une représentation appropriée, le cumul de ses trois éléments regrouperait les défauts de chacun qui ne sont pas complétés par les autres. De plus l'association de ces trois méthodes pour représenter un signe ne fait qu'augmenter la subjectivité de la représentation.

B. Un refus des moyens de représentation scientifique

- *La chromatographie gazeuse* : La chromatographie est une technique gazeuse de séparation des molécules afin de repérer la qualité et la quantité des substances qui composent un mélange gazeux ou susceptible de le devenir¹⁰⁵. Le procédé appliqué à une odeur est le suivant : On va placer le jus de l'odeur contenant les éléments odorants volatils dans un injecteur (une colonne de chromatographie). Ces éléments odorants vont ensuite être transportés par un gaz porteur qui va séparer chacune des molécules composantes l'odeur. La qualité et la quantité de chacun des molécules sont ensuite identifiées à la sortie de la colonne. Un enregistreur va reproduire cette identification en dessinant des courbes, et ensuite à un graphique composés de pics selon la qualité et la quantité de chaque composant de l'odeur.

Ce procédé a été refusé par l'OHMI et l'INPI par l'OHMI ainsi que par l'INPI: Ce procédé ne permet pas de représenter « de manière univoque la signature olfactive d'une substance : il arrive que deux compositions dont les odeurs sont très différentes se traduisent par des spectres de chromatographie très voisins alors que des compositions présentant des odeurs très voisines présentent des spectres totalement différents » Ainsi la représentation obtenue ne respecte pas les conditions posées pour qu'une représentation soit appropriée au sens des critères posés par la CJUE. En effet, la représentation chromatographie n'est pas:

- intelligible car elle nécessite une lecture scientifique du spectre chromatographique;
- claire et précise car il 15% des éléments volatiles qui échappent à l'identification à la sortie de la colonne et qui ne sont pas représentés. Ceci explique la similitude des spectres de chromatographie d'odeurs différentes. Ce processus n'est donc pas fiable.

- *Le nez électronique* : Ce procédé est récent et suit le même procédé que le nez humain : l'odeur est détectée par les capteurs qui imitent les récepteurs olfactifs

¹⁰⁴ Jurisprudence Sieckmann précitée

¹⁰⁵ Futura-science

humain, et transmis vers un réseau contenant une base d'odeurs connues. Une fois les molécules d'odeurs identifiées, le nez électronique reproduit le message olfactif directement de manière visuelle (soit par une matrice colorée ou par code barre). Ce procédé a été invalidé par la jurisprudence car la représentation obtenue « ne permet pas au public intéressé de percevoir l'identité du signe ni d'en déterminer l'étendue de protection »¹⁰⁶. En effet la représentation obtenue ne saurait être intelligible pour un public pertinent non professionnel de la parfumerie. De plus la représentation obtenue n'est pas claire et précise, car des odeurs différentes pourront avoir la même représentation visuelle.

Paragraphe 2: Une incompatibilité difficilement surmontable du signe olfactif et de la procédure d'enregistrement

Le signe olfactif par nature subjectif est soumis à une analyse strictement objective lors de l'enregistrement ce qui ne permet pas sa validité (A). Une interprétation plus souple de ces critères objectifs appliquée au signe olfactif pourrait conduire à l'admission de la marque olfactive (B)

A. L'interprétation stricte d'une représentation appropriée du signe olfactif par la jurisprudence

Tous les moyens précédemment exposés ne conviennent pas aux exigences jurisprudentielles. Qu'elle soit graphique (Spectre, chromatographie, code barre, description, formule chimique) ou non (échantillon, boîtier), la représentation d'une odeur ne respecte la représentation claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective exigée pour valider l'enregistrement d'un signe olfactif distinctif. Face à cet obstacle, la solution sera alors de « relever maintenant un défi technique consistant à identifier clairement et objectivement les marques olfactives selon les critères de la CJCE dans l'arrêt Sieckmann »¹⁰⁷.

¹⁰⁶OHMI le 19 janvier 2004

¹⁰⁷Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », Annuaire AIPPI, 2004/1, groupe français, conclusions, p. 14

La réforme ne semble pas avoir ouvert les portes du droit des marques au signe olfactif par la suppression de la représentation graphique qui était pourtant annoncée à cette fin.

Il ressort de l'analyse des différents exemples de modes de représentations classiques et scientifiques qu'il est difficile pour un signe olfactif de respecter l'exigence de représentation appropriée exigée par la CJUE et ainsi d'être validée par une procédure d'enregistrement.

La majeure partie des formes de représentation précédemment évoquées sont graphiques. La réforme aurait dû permettre l'accès aux signes non visibles, tel le signe olfactif à l'enregistrement, en supprimant cette exigence de représentation purement graphique. Pour autant, bien que l'obstacle de la représentation « graphique » a été supprimé, le signe olfactif ne peut toujours pas être représenté sous une forme appropriée au sens de la jurisprudence. On constate donc ici, un l'obstacle majeure de l'enregistrement d'une marque olfactive : les conditions de clarté, de précision, d'accessibilité, d'intelligibilité, de durabilité et de d'objectivité de la représentation du signe exigée. Ces conditions exigées par le droit des marques semblent être incompatibles avec l'odeur en elle-même.

En effet l'odeur n'est pas descriptible facilement par des mots, un dessin, un son. L'odeur a tellement de nuance qu'il est difficile pour un individu de dire ce qu'il sent, de même qu'il sera difficile pour un individu de comprendre ce que l'autre individu sent, s'il ne sent pas lui-même l'odeur.

La nature même de subjectivité de l'odeur conditionne sa représentation qui sera difficilement intelligible et subjective. Ces souvent pour ces raisons qu'on était refusé à l'enregistrement le signe olfactif.

1. La subjectivité de l'odeur

L'odeur est par essence subjective: toute perception d'une odeur est subjective, et va dépendre de la mémoire olfactive de chacun. La jurisprudence a reconnu « qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait, à l'instar des codes internationaux de couleur ou de l'écriture musicale,

l'identification objective et précise d'un signe olfactif grâce à l'attribution d'une dénomination ou d'un code précis et propres à chaque odeur » (TPI arrêt du 27 octobre 2005)

Faute de modèle de référence de l'odeur, la représentation de cette sera perçue subjectivement par chaque individu, et chaque représentation de l'odeur sera considérée comme subjective : l'image, le message olfactif lui même sera interprété différemment par chacun.

Cette subjectivité dans la perception va surtout s'appliquer dans les odeurs composées : un individu A va relever certains composés que l'autre ne pas relever, et inversement.

Ainsi comment identifier quelque chose qui n'est pas identifiable objectivement? Comment distinguer quelque chose qui n'est pas identifié de manière uniforme? Et à fortiori, comment représenter de manière objective quelque chose de subjectif?

2. La complexité d'une odeur

Une odeur n'est pas intelligible par nature : comment expliquer quelque chose que l'on apprend pas, que l'on ne décrit pas mais que l'on sent à un tiers qui ne l'a pas senti?

La représentation appropriée doit être intelligible dans la mesure ou la consultation au registre des marques « ne doit pas nécessiter des efforts exagérés pour déterminer le signe qui sera effectivement utilisé par le déposant »¹⁰⁸. Ainsi, une représentation appropriée de l'odeur répondant au critère d'intelligibilité serait une représentation universelle que chacun est capable de d'identifier et de comprendre. Or il est en effet difficile d'expliquer et de d'identifier sans effort particulier l'odeur en elle même. Il en sera de même pour sa représentation. Au regard du caractère subjectif de l'odeur et de son appréhension complexe, sa représentation, afin d'être précise, complète et durable devra nécessairement demander un effort d'attention particulier. L'intelligibilité de l'odeur pourrait être appréciée en fonction de la nature du signe représenté : un signe facilement compréhensible demandera une attention moindre qu'un signe à l'origine complexe.

¹⁰⁸Conclusions de l'Avocat général Colomer dans l'affaire Sieckmann présentées le 6 novembre 2001

B. L'éventuelle acceptation d'une marque olfactive conditionnée à l'interprétation souple de la jurisprudence

Avec la réforme du « paquet » marque, l'Union européenne a tenté de mettre d'ouvrir l'accès du droit des marques aux signes non visuels et difficilement représenté graphiquement, notamment la fragrance. Pour se faire, la réforme a supprimé l'exigence de représentation graphique et l'a remplacée par une exigence de représentation appropriée du signe. De notre analyse, on constate que cette suppression ne permet pas l'enregistrement d'un signe olfactif. En effet cette exigence qui faisait obstacle à l'enregistrement, est remplacée une exigence d'une représentation « appropriée » qui fait elle aussi obstacle à l'enregistrement d'un signe olfactif. En effet les critères d'une représentation « appropriée » sont appréciés de manière stricte à l'égard du signe olfactif, de sorte qu'il serait difficile d'admettre la reconnaissance d'une marque olfactive. Néanmoins, la suppression de l'exigence de représentation graphique, bien qu'elle ne permet pas l'accès du signe olfactif au droit des marques, établit un pas en avant vers une marque olfactive : la représentation graphique n'étant plus exigées, les demandeurs pourront se concentrer sur d'autres critères sans se soucier de la forme graphique de la représentation du signe.

La marque olfactive ne sera possible que si la jurisprudence est plus souple quant à l'appréciation de la subjectivité et l'intangibilité du signe olfactif. Cette possibilité est tout à fait envisageable: La jurisprudence admet l'enregistrement de signes qui ne sont pas strictement représentés objectivement et de manière intelligible. Elle pourrait l'admettre pour l'odeur et ainsi ouvrir l'accès au droit des marques au signe olfactif distinctif.

1. De l'acceptation d'un signe partiellement objectif

La jurisprudence a toujours exclu l'odeur pour ces raisons précédemment citées, afin de garantir la sécurité juridique apportée par la marque. Néanmoins, il semble qu'elle apprécie plus strictement l'objectivité exigée pour la validité de l'enregistrement sur l'odeur que sur les autres signes. En effet la jurisprudence a admis que « la description d'une couleur peut en fin de compte être aussi imprécise et difficile que celle d'une odeur ».

1. De l'acceptation d'une représentation complexe d'un signe

La jurisprudence a admis une interprétation souple de l'intelligibilité a été acceptée pour le signe sonore : la compréhension d'une partition musicale demande des compétences et une attention particulière, pourtant elle a été admise à l'enregistrement comme marque sonore.

L'office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle a admis que « même si une telle représentation n'est pas immédiatement intelligible, il n'en demeure pas moins qu'elle peut l'être aisément, permettant ainsi aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, d'avoir une connaissance exacte du signe dont l'enregistrement en tant que marque est sollicité »¹⁰⁹.

¹⁰⁹Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle Affaire T-408/15 EUP13 septembre 2016)

A l'instar d'une interprétation jurisprudentielle souple des critères d'objectivité et d'intelligibilité de la représentation d'un signe sonore ou de couleur; la jurisprudence pourrait adopter une interprétation plus souple des critères d'objectivité et d'intelligibilité de la représentation d'une odeur. Cette interprétation souple combinée à la recherche de moyens techniques élaborés pourrait conduire à l'acceptation d'une représentation appropriée du signe olfactif licite, disponible et distinctif. Et par conséquent à la validation de l'enregistrement d'un signe olfactif distinctif représenté sous une forme appropriée : la marque olfactive.

L'acceptation d'une la marque olfactive est confrontée à de nombreux obstacles qui sont difficilement surmontables mais qui sont surmontables malgré tout. Notamment par l'adoption d'une interprétation souple des critères de validité d'une représentation appropriée de l'odeur et donc de la procédure d'enregistrement. Cela ne conduirait-il pas à affaiblir la sécurité juridique garantie par la procédure d'enregistrement et les critères exigés par la jurisprudence Sieckmann? L'acceptation d'un monopole sur une fragrance n'aurait-il pas pour conséquence des dérives?

L'odeur est tellement particulière et difficile d'appréhension, qu'il faudrait presque un régime spécifique de protection créée presque sur-mesure. Ce régime pourrait s'appliquer par extension à celui d'autres signes non visibles et subjectif : le goût, les couleurs.

A l'heure actuelle, le régime juridique applicable à la fragrance est un régime juridique de protection indirecte : la protection de l'utilisation déloyale du savoir faire par l'action en concurrence déloyale. La marque olfactive n'a pas encore acceptée ; le secret d'affaire n'a pas encore été transposé en France, et il est probable qu'il ne le soit pas complètement, ce qui réduira son champ de protection.

Bibliographie

Ouvrages et doctrines

JM Mousseront « Aspect Juridiques du Know-how »

Nicolas Binctin « Le droit de la propriété intellectuelle », Manuel édition 3.

J. Pamoukdjian; « Le droit du parfum »

E. Roudnitska, « Le Parfum » PUF, 6e éd., 2000. p. 22

P. MATHÉLY, « Le nouveau droit français des brevets d'invention », 1992, Librairie du Journal des notaires et des avocats, p. 211

Albert Chavanne, Jean-Jacques Burt, Jacques Azéma, Jean-Christophe Galloux, « Droit de la propriété industrielle », 7ème édition, Précis, Dalloz.

M. Pollaud Dulian, « Le droit d'auteur », *Economica*, 2004, n° 153

J. Sainte-Rose, *Gaz. Pal.* 2006. 7, et note Lesueur

V. P. ROUBIER, *Théorie générale de la concurrence déloyale*, RTD com. 1948. 51 Décisions JCP E 2003, chron., 1434, p.1616, obs. N. Boespflug, P. Greffe, D. Barthélémy

F. POLLAUD-DULIAN, « La fragrance d'un parfum n'est pas protégeable par le droit d'auteur », commentaire sous Cass. civ. 1ère, 13 juin 2006, JCP G 2006, II, 10138.

Paris 27 septembre 2000, D.2001, Somm 1309, Obs fY Auguet, relatif à la perte de valeur d'un savoir-faire

CJUE, 6 mai 2003, D. 2003, AJ, p. 1501, obs. J. Daleau ;

JCP 2006. II. 10138, avec nos obs.; CJUE, 12 février 2004, aff. C-218/01

Profumo di diritto - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur – Jean-Christophe Galloux – D. 2004. 2641

CJUE, 27 novembre 2003, *Shield Mark*, aff. C-283/01, Rec. I. 14313, point 31, cité par R.

KOVAR et J. LARRIEU, « Marque », *Rép. Communautaire Dalloz*, art. précité, n° 32

F. POLLAUD-DULIAN, « Les marques tridimensionnelles en droit communautaire », art. précité, p. 714.

CJCE, 12 déc. 2002, aff. C273/00, Sieckman, Rec. I-11737; JCP E 2003 P.38

CA.Paris 3 octobre. 2003, 3ème ch., Prop.Intell. n°11 avril.2004, p.671, obs. Bonnet Buffet Delams et Caballero

Thèse de Laure Jacquemier intitulée « L'influence de l'odeur sur la perception du bénéfice produit » de 2005

Thèse de Amandine ESQUIS intitulée « De la marque traditionnelle à la marque atypique: l'exemple de la marque olfactive » de 2014

Mémoire de Stéphanie Delannoy « La protection juridique d'un parfum » de 2007

O. de Maison Rouge, Le droit de l'intelligence économique - patrimoine informationnel et secrets d'affaires, coll. « Axe droit », Lamy, 2012.

Paquet Marques – Jacques Azéma – RTD com. 2016. 287

Propriété industrielle - Europe - Le « paquet marque » est livré – Julie Berberian

Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, Rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Code de la propriété intellectuelle

Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Chapitre 3 Infractions économiques – Wilfrid JEANDIDIER –Dalloz octobre 2016

Revue de l'Union Européenne : La directive européenne sur le secret des affaires : la reconnaissance de droits incorporels d'un genre nouveau – Olivier de Maison Rouge – Rev. UE 2017. 23 Droit des marques – Sylviane Durrande

Répertoire de droit commercial Savoir-faire – Joanna SCHMIDT SZALEWSKI – Dalloz février 2009

Recueil Dalloz - Une fragrance procède d'un savoir-faire – Bernard Edelman – D. 2006. 2470

Dalloz action droit d'auteur - Chapitre 104 – Œuvres protégeables par le droit d'auteur –

André R. Bertrand – 2010

Rapp. de synthèse de l'AIPPI sur la question Q 181 « Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles », Annuaire AIPPI, 2004/1, groupe français, conclusions, p. 14)

Parfum - Concurrence déloyale – Frédéric Pollaud-Dulian – RTD com. 2014.

Concurrence déloyale – Yves PICOD – Yvan AUGUET – Nicolas DORANDEU – octobre 2010 (actualisation : octobre 2016)

Paul Roubier « Le droit de la propriété intellectuelle » Sirey

Fragrance d'un parfum : un arrêt responsable – Bernard Edelman – D. 2009. 1182

Oeuvres protégées. Parfum – Frédéric Pollaud-Dulian – RTD com. 2008. 735

ROUBIER (P.), « Unité et synthèse des droits de propriété intellectuelle », Mélanges en l'honneur de M. Plaisant, Ed. Sirey, 1960, p. 167 et s.

PASSA (J.) « Le droit des marques et le consommateur », RLDA, études, 1/2004.

MOUSSERON « Valeurs, biens, droits », Mélanges en hommage à A. breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, n° 9

LUCAS (A.), SIRINELLI (P.), « L'originalité en droit d'auteur », JCP G 1993, n° 23, I, 3681, n° 1.

LARRIEU(J) « Les marques atypiques : les signes sans dessus dessous », in Mélanges à la mémoire du Professeur Roger Saint-Alary, éd. Législatives, Presses de l' Université des Sciences Sociales, 2006, p. 609 et s.

JOURDAIN (M.), « Les marques olfactives ne montrent décidément que le bout de leur nez », Revue Law in Firm, 10 mai 2006.

Pierre Catala « Ebauche d'une théorie juridique de l'information » Dalloz, Chronique, 1984,

p. 97 et suivante DE CANDE (P.) « L'usage d'un signe à titre de marque », D. 2003, p. 755.

Décisions

Cass. Ch.Crim 10 décembre 2013 n°11-19.872, 1205

Cass. ch.Com 30 décembre 1931, Gazette du Palet 1032. 1.333

Cass. Ch.Crim 12 juin 1974, N°73-907124

Cass. 1er Ch.Civ 13 juin 2006, N°02-44718

Cass. Ch.Com. 22 octobre 1985 n° 83-15096

Cass. Ch. Civ. 1, 13 juin 2006, n° 02-44.718

Cass. Ch.Com 26 janvier 1999, pourvoi N°9622457;

Cass. Ch.Com 5 juill. 2016, n°14-10.108

Crim. 9 septembre 2003, pourvoi n°02.87.098

CA Paris 3 juillet 1975 Recueil Dalloz 1976 Textes

CA Paris 12 juillet 1974, Ann. Propriété Intellectuelle Dalloz 1975

Division d'opposition de l'Office européen des brevets, 8 déc. 1994, JO OEB 1995, p. 388

Cass. Civ. 1^{re}, 13 juin 2006, *Sté Haarmann et Reimer*, Bull. civ. I, n° 307 ;

Cass Ch. Civ 1. 22 janv. 2009, n°08-11404

Cass. Ch.Com 10 déc. 2013, n°11-19872.

TPIUE, 27 février 2002, aff. T-34/00.

TPIUE, 9 juillet 2003, aff. T- 234/01

cass.com. 3juin 2014, n°13-15099

CA Paris, 7 mai 1979 « Opium » de Ives Saint-Laurent

CA Lyon 24 nov. 1951, D 1951,j. 775.Directive UE 2015/2436

OHMI, 5 décembre 2001, Myles,

OHMI, 18 décembre 1998, Light green ;

CJUE, 18 juin 2002, aff. C-299/99

Com. 22 septembre 1983, n°82-12.120

OHMI, 2ème ch. rec., 11 février 1999, *Vennootschap onder Firma Santa Aromatic Marketing*,
aff. n° R 156/1998-2, pt. 14

OHMI le 19 janvier 2004

CA Paris 1er avril 1957, *Recueil Dalloz* 1957, 463

Textes

Article L611-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle

Article L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle

Article 712-2 et 712-3 du code de la propriété intellectuelle

Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché
Intérieur, Partie B « Examens », Section 2, « Formalités », en vigueur au 1er janvier 2013, n°
9, p. 17.

Directive 2016/493

L'article 10 *bis*, inséré en 1900 dans la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 sur la
protection de la propriété industrielle

Enregistrement n° 20014116 du 9 avril 1996 et renouvelé en 2004, effectué par Sumitomo
Rubber Co. pour des produits de la classe 12 : « a floral fragrance/smell reminiscent of roses
as applied to tyres »

Règlement UE 2015/2424

Directive UE 2015/2436

Autres

INPI.fr « Ce qui est brevetable ou pas »

OHMI

Magazine Futura-science

EUIPO

Le Robert Plus

Revue Lexbase Hebdo édition affaires n°418 du 2 avril 2015 N° Lexbase : N6688BUA

OMPI Magazine 1/2009 « Odeurs, sons et goûts- Des marques chargées de sens »

Magazine l'actualité chimique - août-septembre 2005 - n° 289 « De la molécule à l'odeur, Les bases moléculaires des premières étapes de l'olfaction »

Légifrance, Journal Officiel de la République Française

Magazine Science et avenir 24/06/2016 « Design olfactif : quand la chimie nous mène par le bout du nez »

<http://www.midis.com/blog/pourquoi-utiliser-marketing-olfactif-dans-son-magasin> (Avis de Thomas Ferret Responsable Marketing)

Le journal Le Monde

« A la recherche du temps perdu » de Marcel Proust

http://www.irpi.fr/pages/?ref_arbo=363#invention

<http://www.futura-sciences.com>

Inpi.fr / Directive marques, fr Procédure d'enregistrement Mai 2016, p.3