



# Droit des marques

**AUTEUR :** Jean-Pierre Clavier, professeur de droit privé à l'Université de Nantes, Directeur du Master 2 « Droit de la propriété intellectuelle »

Twitter : @ClavierJP

LinkedIn : <https://fr.linkedin.com/in/jeanpierreclavier>



## Table des matières

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction .....                                                                               | 3  |
| Remarque .....                                                                                   | 3  |
| I. LE CHOIX DE LA MARQUE .....                                                                   | 6  |
| A. Les conditions de validité .....                                                              | 7  |
| 1. La typologie des signes susceptibles de constituer une marque .....                           | 7  |
| 2. L'aptitude du signe à désigner des produits ou des services .....                             | 9  |
| 3. Les signes interdits .....                                                                    | 12 |
| 4. La disponibilité du signe .....                                                               | 13 |
| B - Les sanctions en cas de non-respect des conditions.....                                      | 15 |
| 1. Le défaut de validité est constaté par l'office des marques .....                             | 15 |
| 2. Le défaut de validité est constaté par le juge.....                                           | 15 |
| II. L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE .....                                                          | 17 |
| A - La représentation graphique du signe.....                                                    | 19 |
| B - L'indication des produits et/ou des services .....                                           | 19 |
| III. L'EXPLOITATION DE LA MARQUE .....                                                           | 21 |
| A - Les conditions d'exercice des droits.....                                                    | 21 |
| 1. L'usage dans la vie des affaires.....                                                         | 22 |
| 2. L'usage constitutif d'un désordre sur le marché .....                                         | 23 |
| 3. Le cas des marques de renommée .....                                                          | 25 |
| B - Les limites à l'exercice des droits .....                                                    | 26 |
| 1. Les limites tirées du principe de libre circulation des produits dans l'Union européenne..... | 26 |
| 2. Les limites tirées de la nécessité d'informer les consommateurs.....                          | 28 |
| C - L'obligation d'exploiter la marque.....                                                      | 30 |



## Introduction

Une marque est un signe qui permet à une entreprise d'individualiser ses produits, ses services par rapport à ceux proposés par ses concurrents. Elle sert à les distinguer ; pour cette raison, les juristes qualifient la marque de signe distinctif.

3

### Remarque

De ce point de vue, la marque ne doit pas être confondue avec les autres signes distinctifs utilisés dans la vie des affaires.

### Les signes distinctifs juridiquement reconnus et protégés

| Signes                                                            | Fonction                                                                                                                                                      | Exemples                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dénomination géographique, (appellations, indications ...)</b> | Identifie un produit présentant des caractéristiques tirées du terroir, d'un mode spécifique de production ou un produit industriel ou artisanal <sup>1</sup> | « Muscadet »<br>« Tomme de Savoie »<br>« Granit de Bretagne » <sup>2</sup> |
| <b>Dénomination sociale</b>                                       | Identifie et distingue les personnes morales (les sociétés par exemple)                                                                                       | « Airbus SAS »                                                             |
| <b>Enseigne</b>                                                   | Distingue des lieux d'exploitation d'une activité commerciale, industrielle.                                                                                  | « Café du commerce »<br>« Carrefour »                                      |
| <b>Marque</b>                                                     | Distingue des produits ou des services                                                                                                                        | « Coca cola »                                                              |
| <b>Nom commercial</b>                                             | Désigne une entreprise, un fonds de commerce.                                                                                                                 | « Boucherie Sanzot »                                                       |
| <b>Nom de domaine</b>                                             | Permet l'accès à une page web                                                                                                                                 | www.senat.fr                                                               |

Au-delà de cette première utilité de la marque pour toute entreprise, il faut mettre en avant le rôle joué par les signes distinctifs en général et les marques en particulier dans le bon fonctionnement des marchés soumis à la concurrence (perspective d'intérêt général).

Songons à ce qui se passerait si les marques n'existaient pas ! D'aucuns se réjouiraient sans doute ; mais, sans vouloir ignorer la tyrannie des marques<sup>3</sup> exercée sur nos esprits captifs, un tel

<sup>1</sup> Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation créant les art. L. 721-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques.

<sup>2</sup> Pour l'heure, quatre indications géographiques de ce type ont été homologuées par l'INPI : « Granit de Bretagne », « Sièges de Liffol », « Porcelaine de Limoges » et « Pierre de Bourgogne » : <https://base-indications-geographiques.inpi.fr/fr/ig-homologuees>.



vide serait tout de même préjudiciable. Il faut se représenter les rayons d'un supermarché proposant des produits dépourvus de toute marque, présentés dans un conditionnement banalisé ; seule la désignation générique et quelques mentions obligatoires demeurerait (Café moulu – Eau minérale...).

Le consommateur serait désarçonné. Tel aura acheté un produit qui ne lui a pas donné satisfaction : comment l'éviter lors du prochain achat s'il ne peut l'identifier clairement ? La difficulté serait de même nature pour tel autre consommateur ayant apprécié le produit et souhaitant renouveler cette expérience satisfaisante. En pratique, chaque nouvel achat serait soumis au seul critère du prix sans considération pour les caractéristiques qualitatives vérifiées du produit.

Une telle situation favoriserait la concurrence par les prix privant les entreprises qui entendent offrir des produits de qualité du moyen de distinguer leur offre de celle des concurrents. Cette concurrence aléatoire risquerait de dissuader les entreprises d'investir pour offrir des produits de meilleure qualité.

On objectera à juste titre que l'hypothèse d'un monde sans marque ne se produira pas.

Sauf pour les produits du tabac, car, aux termes de l'article L. 3512-21 du Code de la santé publique (issu de l'Ordonnance du 19 mai 2016),

*I. L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : 1° Contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ; 2° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.*

*II. Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.*

[Conseil constit., 21 janv. 2016, Décision n° 2015-727 DC](#) (notamment les points 13 et suiv.).

Le Conseil d'État a validé pour l'essentiel cette ordonnance du 19 mai 2016 transposant la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Toutefois, il réserve la question des noms de marque désormais interdits, en posant trois questions préjudicielles à la CJUE, et annule sur certains points l'ordonnance.

*CE, 10 mai 2017, nos 401536, 401561, 401611, 401632, 401668<sup>4</sup>*

Certes ! Pour autant, une situation porteuse des mêmes inconvénients peut être observée fréquemment lorsqu'un acteur économique imite, voire reproduit, la marque de son concurrent :

<sup>3</sup> N. Klein, *No Logo. La tyrannie des marques*. Babel, 2002.

<sup>4</sup> <http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-Federation-des-fabricants-de-cigares-et-autres-10-mai-2017>



la concurrence en est perturbée. Cette pratique provoque la confusion entre les différentes offres et trompe les consommateurs.

Pour protéger les intérêts en cause (protection des entreprises et des consommateurs) qui façonnent l'intérêt général (bon fonctionnement de la concurrence), le droit des marques impose le respect d'une « certaine distance » entre les signes utilisés par les concurrents afin d'écarter le risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le non-respect de ces « distances » constituera une faute qui pourra être sanctionnée ; on parlera alors de contrefaçon de marque.

Observons encore que le moteur du droit des marques est la reconnaissance d'un droit de propriété sur le signe choisi par l'entreprise ; cette propriété lui garantit qu'elle aura la maîtrise exclusive de l'exploitation de la marque. Aucun de ses concurrents ne pourra utiliser la marque dans le commerce sans son accord, sous réserve des quelques exceptions qui existent.

Ainsi, l'exercice encadré des différents droits de propriété détenus par les entreprises titulaires de marque doit permettre un fonctionnement sain des marchés.

Ces premières observations constituent le point de départ de toute étude du droit des marques. Entrons dans le vif du sujet : pour cela, il faut découper l'étude en deux blocs :

- Le premier bloc concerne l'étude des règles qu'il faut respecter pour constituer une marque solide, autrement dit valable sur le plan juridique.
- Le second bloc, une fois la marque valablement acquise, présente les droits que le titulaire pourra exercer contre des concurrents peu scrupuleux ou, dans une logique de développement, avec des partenaires commerciaux.

Le droit de l'Union en matière de marques a construit deux systèmes qui cohabitent :

- le système des marques nationales en Europe qui repose sur un socle commun issu d'une directive rapprochant les législations des États membres sur les marques.
- le système de la marque de l'Union européenne fondé sur un règlement

**Il est à noter que les dispositions du droit de l'Union en matière de marques ont changé en décembre 2015. Le « Paquet marques » qui a été adopté comprend :**

- [Directive \(UE\) n° 2015/2436](#) du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- [Règlement \(UE\) 2017/1001](#) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. Il opère la codification du précédent texte : le



règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire plusieurs fois modifié et en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015.

Certaines dispositions de la nouvelle directive devront être transposées au plus tard le 14 janvier 2019, tandis que les modifications apportées par le règlement sont entrées en vigueur le 23 mars 2016. V. notamment K. Disdier-Mikus et N. Larrieu : D. IP/IT, 2016, 91

Ces textes sont interprétés, en cas de besoin, par la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement d'une procédure spéciale issue de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

6

## I. LE CHOIX DE LA MARQUE

La décision de choisir une nouvelle marque accompagne bien souvent le lancement d'un nouveau produit ou service. Celui-ci entrera en contact avec la clientèle par le biais de la marque qui sera le vecteur de la communication de l'entreprise.

Les



enjeux sont souvent, sinon toujours, très importants. Il faut reconnaître aussi que le choix de la marque n'obéit pas seulement à des considérations juridiques ; il fait intervenir des spécialistes du marketing parfois des sociologues voire des linguistes<sup>5</sup>...

Quoi qu'il en soit, le juriste doit jouer son rôle qui est de garantir, autant que possible, que le signe choisi par l'entreprise résistera, tout au long de la vie de la marque, aux assauts des concurrents.

7

Il faut donc que le signe retenu soit apte à devenir une marque (I), à défaut, la sanction sera, soit le rejet de la demande, soit une possible annulation de l'enregistrement (II).

## A. Les conditions de validité

Plusieurs conditions doivent être vérifiées. Il faut :

- être en présence d'un signe (A) ;
- que le signe soit apte à distinguer les produits ou les services (B) ;
- que l'emploi du signe ne soit pas interdit (C) ;
- que le signe soit disponible (D) ;

### 1. La typologie des signes susceptibles de constituer une marque

Pour constituer une marque, il faut disposer d'un signe perceptible par nos sens. Cette observation fait figure d'évidence et il faut reconnaître qu'elle ne suscite pas beaucoup de débats dans les prétoires.

Le code de la propriété intellectuelle, à l'article L. 711-1, mentionne à ce sujet que :

*La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.*

*Peuvent notamment constituer un tel signe :*

- a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;*
- b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;*
- c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.*

La liste des signes proposés par le code est donc fournie et offre aux entreprises d'innombrables possibilités. La marque peut être constituée :

<sup>5</sup> Ce sera le cas, si l'entreprise envisage une exploitation de sa marque en Chine où la translittération et la traduction des marques sont nécessaires.



➤ **de lettres, de mots, de chiffres ...**

De telles marques sont qualifiées de nominales ou de verbales. Il en est ainsi des marques suivantes :

## **LE VOYAGE A NANTES**

8

### 1.2.3.

➤ **de dessins, de logos, de formes (en trois dimensions), de combinaisons de couleurs ...**

Ces marques sont dites figuratives ; elles sont semi-figuratives lorsqu'elles réunissent des éléments verbaux et figuratifs.



➤ **d'autres types de signes**

Il existe d'autres types de signes susceptibles de constituer la base d'une marque tels que les signes sonores, olfactifs, voire gustatifs. Il faut comprendre que l'entreprise développe alors un moyen de communication basé sur l'ouïe (une musique, un « jingle », un son) ou sur l'odorat pour désigner son produit ou son service.

De telles marques sont possibles dans de nombreuses législations ; néanmoins leur enregistrement peut se heurter à des difficultés souvent inextricables (notamment pour les marques olfactives et gustatives). Nous y reviendrons dans les développements consacrés aux formalités d'enregistrement.



2.

## L'aptitude du signe à désigner des produits ou des services

L'aptitude du signe à distinguer un produit particulier par rapport à ses homologues est une qualité que l'on désigne par « distinctivité ». L'exigence de distinctivité constitue la colonne vertébrale du droit des marques ; elle s'exprime de plusieurs manières et repose en droit français sur l'article L. 711-2 CPI.

1. Compte tenu du rôle assigné aux marques, la première qualité à attendre d'un signe est qu'il puisse être perçu par les consommateurs, par les clients auxquels il s'adresse comme remplissant une fonction de marque.

Ainsi, un point d'exclamation peut-il être une marque ?



Le consommateur à qui le signe s'adresse comprendra-t-il qu'il est en présence d'une marque ? Tel ne sera pas le cas, comme l'indique le Tribunal de l'Union européenne, avec les marques *qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d'achat, si elle s'avère positive, ou de l'éviter, si elle s'avère négative, lors de l'acquisition ultérieure des produits ou des services en question* [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T-79/00, point 26].

S'agissant du point d'exclamation, le Tribunal de l'Union européenne a considéré que le consommateur

*« ne sera pas en mesure de conclure à l'origine des produits désignés en se fondant sur un simple point d'exclamation qui sera plutôt perçu comme un simple éloge ou une accroche. Dès lors, le signe en cause ne sera pas perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits et ne permettra pas au consommateur de l'associer à des produits particuliers, de sorte que le signe n'est pas à même de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. »<sup>6</sup>*

Dans la même logique, l'INPI et l'OHMI (devenu EUIPO<sup>7</sup>) ont fait savoir qu'ils refuseraient toutes demandes d'enregistrement de marques incorporant le slogan « Je suis Charlie »<sup>8</sup>, faute de distinctivité. Les deux offices veulent signifier que ce slogan évoquera, inmanquablement et durablement pour l'ensemble de la population, la défense de la liberté d'expression de sorte qu'il

<sup>6</sup> TPICE, 30 septembre 2009, T-75/08, point 27.

<sup>7</sup> Avec l'adoption du « paquet marques » en décembre 2015, la désignation de l'office chargé de délivrer les marques de l'Union européenne et les dessins et modèles communautaires change : l'OHMI devient l'EUIPO (l'acronyme désigne l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle en anglais).

<sup>8</sup> INPI, Communiqué de presse, 13 janv. 2015 ; OHMI, Communiqué de presse, 16 janv. 2015

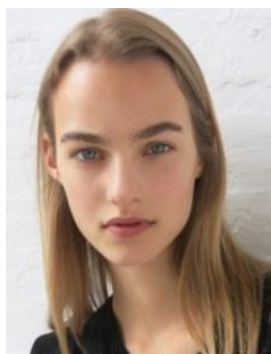
est



devenu inapte à remplir une fonction d'indication de l'origine des produits ou des services, quel que soit le public visé par la marque demandée<sup>9</sup>.

L'EUIPO reçut une demande d'enregistrement d'une marque figurative représentant le visage d'une jeune femme sous la forme d'une photo d'identité pour désigner un grand nombre de produits et de services relevant d'une dizaine de classes (n° 14679351).

10



Marque de l'Union Européenne  
n°014679351

Un tel signe peut-il être enregistré comme marque au regard de l'exigence de distinctivité ? Au prix d'un raisonnement qui nécessite de l'attention (en substance : le public visé pourra reconnaître ce visage et l'associer aux produits et services commercialisés ; le signe choisi – le visage – est donc apte à servir de marque), l'office des marques l'admet et enregistre la marque<sup>10</sup>.

**2.** L'entreprise qui souhaite déposer une marque doit veiller à ce que le signe ne soit ni générique, ni descriptif du produit ou du service ou de l'une de leurs caractéristiques.

L'article L. 711-2 CPI vise plusieurs types de signes dépourvus de distinctivité :

- a) *Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;*
- b) *Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;*
- c) *Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.*

<sup>9</sup> V. LEPI 2015, 043, obs. J.-P. Clavier ; Y. Basire, « Je suis Charlie » : la tentative de récupération d'un « symbole » par le droit des marques, Propr. industr. mars 2015, Étude 5 ; D. 2016, 397, obs. C. Zolynski.

<sup>10</sup> EUIPO, 4<sup>e</sup> ch. de recours, 16 nov. 2017, Case R 2063/2016-4 : V. LEPI avr. 2018, p. 5, obs. J.-P. Clavier



Si la règle peut s'avérer difficile à appliquer dans certaines circonstances, en revanche, sa justification est aisée à comprendre.

Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique et commercialise des stylos et qui choisirait d'enregistrer comme marque le terme « stylo ». Elle créerait des difficultés de deux natures :

11

- en premier lieu, les consommateurs lisant le terme « stylo » apposé sur des stylos ne comprendraient pas qu'il s'agit d'une marque (conf. le point précédent), mais penseraient qu'il s'agit seulement de l'indication du produit lui-même.
- en second lieu, cette réservation d'un mot nécessaire pour désigner le produit (des stylos) empêcherait les autres fabricants et distributeurs de stylos d'employer ce mot, ce qui serait préjudiciable pour les concurrents.

Ce n'est donc pas l'emploi du mot « stylo » qui est interdit (c'est même tout le contraire) mais son appropriation qui ferait naître une exploitation privative au détriment des concurrents.

Pour être complet, il faut ajouter que ce n'est pas le terme « stylo » qui est, en lui-même, exclu de toute réservation ; seuls les acteurs économiques qui développent leur activité dans ce secteur ne peuvent pas le réserver. A contrario les acteurs appartenant à un autre secteur économique, le peuvent car, cette fois, la réservation de ce terme est distinctive.

Ainsi le constructeur automobile FIAT a pu réserver la marque « STILO » pour désigner des véhicules.

#### Quelques exemples tirés de la jurisprudence :

- Les marques *GAY INFOS MAGAZINE* et *GAY* pour des services à destination du public homosexuel n'est pas distinctive (Cass. com., 8 avril 2008 : 07-11385),
- La marque *CONTOUR LIFT* pour des produits cosmétiques n'est pas distinctive (CA Paris, 9 juin 2004, Propr. industr. 2005, 53, obs. Meunier),
- La marque *SILHOUETTE* pour des produits diététiques n'est pas distinctive (Cass. com., 12 juillet 2005 : 04-12146),
- La marque *VENTEPRIVEE.COM* servant à désigner une activité de vente en ligne au profit de membres inscrits n'est pas distinctive (TGI Paris, 20 nov. 2013, D. 2015, 233, obs. N. Martial-Braz).
- La marque *GIANT* n'est pas distinctive pour désigner des produits de fast food. La Cour de cassation estime en effet que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu'il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (Cass. com., 8 juin 2017, 15-20966, LEPI aout 2017, obs. J.-P. Clavier).



L'article L. 711-2 CPI retient in fine que

*Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.*

Le juge peut valider une marque qui, au jour du dépôt, était insuffisamment distinctive lorsqu'il estime que cet usage long a hissé le signe au rang de marque dans l'esprit des consommateurs.

12

### 3. Les signes interdits

Cette interdiction recoupe plusieurs situations.

1. En premier lieu, l'article L. 711-3 b) CPI interdit de constituer une marque sur la base d'un signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ce fondement est très large et permet d'éliminer les marques qui reposent sur des signes choquant<sup>11</sup> car appelant, par exemple, à la haine raciale, à la discrimination, ou encore invitant à la consommation de produits illicites...

Ainsi, la Cour de cassation a estimé que la marque *PUTA MADRE* contrevenait *aux règles de la morale sociale* et est donc contraire aux bonnes mœurs (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12046).

Lorsque la marque demandée est une marque de l'Union européenne, il faut rechercher si le signe peut heurter l'ordre public ou les bonnes mœurs dans une partie de l'Union européenne et non en tout point de l'Union. En l'espèce, le Tribunal<sup>12</sup> a considéré que « l'élément verbal « la mafia » de la marque contestée évoquerait de façon manifeste auprès du public pertinent le nom d'une organisation criminelle responsable d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public. »



En vérité, les applications de cette règle ne sont pas très fréquentes. Néanmoins dans le prolongement de cette interdiction générale, on trouve des interdictions spéciales qui limitent plus ou moins fortement l'usage des marques :

- La législation en matière de publicité pour les produits du tabac (V. art. L. 3511-4 c. santé pub.),
- La législation imposant à certaines personnes l'emploi de la langue française (V. art. 14 § I, Loi n° 94-665 du 4 août 1994),

<sup>11</sup> Le slogan « Je suis Charlie » outre l'absence de distinctivité est refusé pour atteinte à l'ordre public : *D.* 2016, 397, obs. J.-P. Clavier.

<sup>12</sup> Trib. UE, 15 mars 2018, no T-1/17, *La Mafia Franchises*, SL c/ EUIPO et République italienne



2. En deuxième lieu, l'article L. 711-3 c) interdit d'adopter comme marque des signes de nature à tromper le public (on parle aussi de signes déceptifs). C'est le cas lorsque le signe fait référence à des qualités dont le produit ou le service est dépourvu ; le signe est alors trompeur. Cette règle, qui interdit de réserver de tels signes, rejoint les préoccupations du droit de la consommation qui interdit les pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-1 c. conso.).

La marque *ÉVIAN*, déposée par la société des Eaux minérales d'Évian, en ce qu'elle protège des sirops, a été annulée car, par l'appellation *Évian*, l'acheteur d'attention moyenne est *conduit à penser que le sirop de fruit Évian contient de l'eau minérale*.<sup>13</sup>

3. Enfin, certains signes qui se rapportent à des indications officielles des Etats ou d'organisations internationales ne peuvent pas être adoptés comme marque ; ces signes sont mentionnés à l'article 6 *ter* de la convention de Paris du 20 mars 1883 *pour la protection de la propriété industrielle*. Il s'agit :

*des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.*

D'autres signes interdits sont énoncés à l'article 23 § 2 de l'accord sur les ADPIC.

#### 4. La disponibilité du signe

L'article L. 711-4 CPI énonce que ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs. Autrement dit, le déposant doit, préalablement au dépôt, s'assurer que son projet de marque ne heurtera pas des situations juridiques existantes ; il doit le vérifier en faisant des recherches d'« antériorités ».

L'article L. 711-4 fournit une liste très étendue mais non exhaustive des situations à vérifier :

*Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :*

- a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;*
- b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;*
- c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;*
- d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;*
- e) Aux droits d'auteur ;*
- f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;*

<sup>13</sup> Cass. com. 17 janvier 1984, n° de pourvoi : 81-16491.



- g) *Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;*  
h) *Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.*

14

Il convient d'ajouter à cette liste, les noms de domaine antérieurs qui peuvent bloquer une marque.

Dans le cadre de ce cours, il n'est pas possible d'examiner chacune des antériorités susceptibles de se présenter. Il convient seulement d'indiquer que les conflits les plus nombreux (et donc les antériorités pour lesquelles la vigilance du déposant doit être la plus grande) concernent les marques antérieures<sup>14</sup>.

L'existence d'une marque antérieure constituera un obstacle si elle produit ses effets sur le même territoire que la marque en projet (principe de territorialité). Si le déposant souhaite obtenir une marque française, il doit s'assurer qu'aucune marque française, ni aucune marque de l'Union européenne n'a été préalablement enregistrée. A contrario, une marque identique enregistrée seulement en Allemagne, par exemple, ne sera pas un obstacle à l'enregistrement d'une marque française.

Il faut encore que la marque en projet crée un risque de confusion dans l'esprit des clients avec la marque antérieure ; ce sera le cas lorsque les signes en cause sont très ressemblants sinon identiques et exploités dans des domaines d'activités identiques ou proches<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> On peut citer néanmoins cette décision récente qui tranche un conflit entre une marque et une dénomination sociale antérieure : Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19655 : LEPI juin 2018, p. 1, obs. A. Lebois.

<sup>15</sup> Voir plus bas



## B - Les sanctions en cas de non-respect des conditions

Si l'une ou l'autre des conditions fait défaut, la marque n'est pas valable. Deux situations peuvent alors se présenter.

15

### 1. Le défaut de validité est constaté par l'office des marques

L'office des marques (l'INPI ou l'EUIPO en fonction du type de marque demandée) peut estimer, au moment où la demande est instruite, qu'une condition fait défaut.

Dans ce cas, la demande sera rejetée et la marque ne pourra pas être enregistrée. A cet égard, il est important d'indiquer que l'office des marques (INPI, EUIPO) n'examine pas d'emblée la condition de disponibilité du signe<sup>16</sup>. Cela signifie que la délivrance de la marque par l'office ne doit pas être comprise comme une validation de cette condition ; c'est au demandeur de faire toutes les vérifications utiles sur ce point.

D'une manière générale, les conseils en propriété industrielle<sup>17</sup> peuvent assister et conseiller utilement les entreprises dans cette opération lourde de conséquences.

### 2. Le défaut de validité est constaté par le juge

Si le défaut de validité n'est pas repéré par l'office, la marque reste affectée par ce vice ; elle peut donc à tout moment être annulée à la demande d'un tiers.

Il faut donc considérer que la délivrance par l'office ne constitue pas une assurance tous risques ; un concurrent pourra ultérieurement demander en justice son annulation.

L'article L. 714-3 CPI énonce :

*Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.*

*Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.*

*Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.*

*La décision d'annulation a un effet absolu.*

<sup>16</sup> Sous réserve de la procédure d'opposition prévue à l'article L. 712-4 CPI :

*Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue. Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat. (...).*

<sup>17</sup> Voir le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) : <http://www.cncpi.fr>



Il convient de préciser que la nullité n'est pas automatique ; elle doit être décidée par le juge ce qui suppose qu'une demande sur ce point soit faite dans le cadre d'une action.

Bien souvent, la nullité de la marque est sollicitée par celui qui est accusé d'avoir commis un acte de contrefaçon. En pratique, la demande en nullité fait figure de moyen de défense et doit donc conduire le titulaire de la marque à mesurer le risque avant d'assigner un concurrent.

16

Une telle décision d'annulation est grave, car le droit du titulaire sur sa marque disparaît ; pire, la décision d'annulation produit un effet rétroactif. Cela signifie que la marque n'ayant jamais été valable n'a jamais existé juridiquement. Ainsi, les éventuels contrats conclus avec des partenaires pour l'exploitation de cette marque (accords de distribution par exemple) sont privés de leur objet et sont, par voie de conséquence, potentiellement nuls (Cass. com., 1<sup>er</sup> juin 1999, 97-12853 : « la décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé »).



## II. L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Pour produire ses effets, une marque doit avoir été enregistrée ; la conséquence est que le seul usage du signe (son apposition sur l'emballage des produits par exemple) ne fait pas naître le droit de propriété : l'article L. 712-1 CPI affirme en effet que :

*la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.*

En cas de conflit entre deux concurrents, c'est donc le premier déposant qui détiendra les droits sur la marque au détriment de celui qui, peut-être, aura été le premier à exploiter un signe identique ou très proche. Ce principe a pour seule exception le cas d'un enregistrement accompli dans le seul but de gêner l'exploitant (enregistrement frauduleux) <sup>18</sup>.

L'enregistrement obéit à des règles relativement simples qui sont énoncées à l'article L. 712-2 CPI :

*La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'État. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.*

Selon cet article, la demande d'enregistrement doit comporter deux informations :

- le modèle de la marque : le demandeur va devoir représenter graphiquement le signe qu'il compte utiliser (I).
- l'énumération des produits ou services auquel elle s'applique : le demandeur va indiquer les produits et/ou les services qui seront identifiés par la marque (II).

D'autres indications devront également être mentionnées, comme l'identité du déposant.

Toutes ces indications doivent être portées dans un formulaire qui, aujourd'hui, peut être rempli en ligne (Dépôt électronique) :

- sur le site de l'[INPI](http://www.inpi.fr) pour obtenir une marque française. Voir les « 10 étapes clés du dépôt » selon l'INPI<sup>19</sup>.
- sur le site de l'[EUIPO](http://euipo.europa.eu) pour obtenir une marque de l'Union européenne<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Article L712-6 : *Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.*

<sup>19</sup> <http://www.inpi.fr/fr/marques/deposer-une-marque/les-10-etapes-cles-du-depot.html>

<sup>20</sup> Avec l'adoption du « Paquet marques » comprenant le règlement 2015/2424/UE du 16 décembre 2015 modifiant le règlement 207/2009/CE sur la marque communautaire, la marque communautaire devient la « marque de l'Union européenne » ; D. 2016, 396, obs. J.-P. Clavier.





28 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08  
 Pour vous informer : INPI DIRECT  
 N° Indigo 0 825 83 85 87  
 0,15 € TTC/mn  
 Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65  
 Réservé au Greffe ou à l'INPI

**MARQUE DE FABRIQUE,  
DE COMMERCE OU DE SERVICE**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VII

**DEMANDE D'ENREGISTREMENT 1/2**  
 A produire en 5 exemplaires identiques et signés

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐  
 Vos références pour ce dossier :



N° 12259\*01

N° NATIONAL  
(à rappeler dans toute correspondance)

DATE ET LIEU DE DÉPÔT

N° D'ORDRE

**1 NOM ET ADRESSE DU DÉPOSANT OU DU MANDATAIRE  
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE**

•

•

**2 DÉPOSANT(S)** Énoncer dans l'ordre : nom (à souligner) et prénoms ou dénomination ou raison sociale et forme juridique ; domicile ou siège

En cas d'insuffisance de place, utiliser l'imprimé «suite» ☐

**3 MODÈLE DE LA MARQUE** (représentation graphique maximale 8 cm x 8 cm)

**4 BRÈVE DESCRIPTION DE LA MARQUE ET DE SES COULEURS :**

- Marque ☐ sonore ☐ comportant un hologramme

☐ tridimensionnelle ☐ déposée en couleurs

- Autres caractéristiques de la marque (le cas échéant : TRADUCTION, TRANSLITTÉRATION)

**5 PRODUITS ET SERVICES**

En cas d'insuffisance de place, utiliser l'imprimé «suite» ☐

**6 CLASSE**

**7** ☐ DÉPÔT EFFECTUÉ EN MEME TEMPS QUE LA DÉCLARATION DE RENOUVELLEMENT DE LA MARQUE N° :

**8** ☐ DEMANDE DIVISIONNAIRE

Date de dépôt de la demande initiale :

N° national :



## A – La représentation graphique du signe

La représentation du signe dans le formulaire (rubriques « 3 » et « 4 » du formulaire) va permettre d'assurer la publicité de l'acte au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Les tiers seront alors en mesure de connaître le signe de manière précise et auront ainsi l'obligation de le respecter.

Cependant, certains types de signes sont rétifs à l'exigence de représentation graphique, ce qui les empêche de devenir des marques. Le meilleur exemple concerne les signes olfactifs ; à leur sujet, la Cour de Justice a jugé dans l'arrêt *Sieckmann* ([CJCE 12 déc. 2002, aff. C-273/00, RTD com. 2003. 603, obs. M. Luby ; Comm. com. électr. 2003, comm. 13, C. Caron ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 105, obs. E. Joly](#)) que :

- 1) (...) peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
- 2) S'agissant d'un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments.

Il en va de même des signes gustatifs.

En revanche, pour les marques sonores, la difficulté peut être contournée en déposant, s'il s'agit d'une musique, une partition et s'il s'agit d'un son, d'un bruit, en fournissant un fichier au format MP3 (au sujet de marques constituées du « Cri de Tarzan » :

<http://euipo.europa.eu/fr/office/press/pdf/051107FR.pdf>).

Les nouvelles dispositions européennes en matière de droit des marques apportent de la souplesse sur ce point car, si l'obligation de représenter le signe demeure, celle-ci pourra prendre une autre forme (remise d'un fichier au format mp3 pour les signes sonores par exemple). Néanmoins, elle devra toujours répondre aux conditions posées dans l'arrêt *Sieckmann*<sup>21</sup>.

## B – L'indication des produits et/ou des services

Avec le signe, une liste des produits et/ou des services qui seront désignés par la marque doit être indiquée dans le formulaire (rubrique « 5 » du formulaire). Cette exigence exprime un principe fondamental du droit des marques : le principe de spécialité. Les droits que le déposant acquiert sur un signe ne sont pas absolus ; ils ne peuvent être exercés que contre ceux qui mènent une activité identique ou similaire (ce que l'on apprécie au regard des produits et/ou des services commercialisés). Cette indication fera également l'objet d'une publication au BOPI.

<sup>21</sup> J. Passa, *Point sur les nouvelles règles de représentation du signe en droit des marques*, *Propr. industr.* janv. 2018, p. 7.



Le déposant est libre de désigner une liste plus ou moins étoffée de produits et de services ; beaucoup d'entreprises sont ainsi tentées de viser des activités qu'elles ne mènent pas et ne mèneront vraisemblablement jamais. Le seul risque encouru est de perdre un jour ses droits sur la marque (déchéance pour défaut d'exploitation) pour les produits ou services qui n'auraient pas été exploités au cours des cinq dernières années.

20

#### La déchéance pour défaut d'exploitation

La déchéance pourrait être demandée en application de l'article L. 714-5 CPI qui énonce à l'alinéa 1<sup>er</sup> :

*Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.*

Dans le prolongement de la désignation des produits et/ou des services qui seront couverts par le signe, le déposant doit indiquer la ou les classes qui correspondent à ces produits et services (rubrique « 6 » du formulaire). Cette indication détermine le montant des taxes à payer par le déposant à l'office des marques (voyez les tarifs de l'INPI :

<http://www.inpi.fr/fr/marques/deposer-une-marque/combien-coute-un-depot.html>).

Cette classification est le fruit d'un accord international administré par l'OMPI ; il s'agit de la « Classification de Nice » (plus précisément : la « [Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques](#) »).

Pour autant, l'obligation d'identifier les classes de produits, ne doit pas se substituer à l'obligation de désigner précisément les produits ou services qui seront couverts par la marque. Cette règle a été rappelée par la Cour de Justice<sup>22</sup> ; elle retient que l'usage des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice pour désigner les produits et les services n'est possible que si elles sont suffisamment claires et précises.

Les entreprises qui souhaitent étendre la protection de leur marque au-delà du territoire national peuvent :

- solliciter une [marque de l'Union européenne](#) ; une telle marque s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union européenne. C'est une simplification (1 seule procédure pour l'ensemble de l'Union européenne qui couvre le territoire de 28 États et prochainement de 27 avec la sortie de la Grande Bretagne) et une économie pour le déposant.
- solliciter une protection internationale basée sur une série d'accords internationaux ([système de Madrid](#)) (mais tous les pays n'en font pas partie) ;
- solliciter des marques nationales.

<sup>22</sup> CJUE 19 juin 2012, C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys c. Registrar of Trade marks* : D. 2014, 331, obs. J.-P. Clavier.



#### Durée de la protection

A compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement auprès de l'office, le demandeur est investi des droits sur la marque (sous réserve de sa délivrance ultérieure) pendant dix années. Le titulaire peut, au terme de cette période, solliciter une nouvelle protection de dix années. Il n'existe aucune limite au nombre des renouvellements.

21

### III. L'EXPLOITATION DE LA MARQUE

Une fois la marque enregistrée<sup>23</sup>, le titulaire se trouve investi d'un droit de propriété selon l'article L. 713-1 CPI :

*L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.*

On ne doit pas déduire de l'expression « droit de propriété » que le titulaire peut dresser son droit en toute circonstance et contre tous ; l'exercice des droits est, non seulement conditionné (A), mais aussi limité (B) et obligatoire (C).

Il faut toujours garder à l'esprit que la raison d'être du droit sur une marque est le bon fonctionnement des marchés soumis à la concurrence ; un exercice du droit qui ne s'accorderait pas avec cet objectif serait illégitime. Le droit de l'Union veille à cet équilibre entre la liberté de la concurrence qui doit demeurer le principe et l'octroi de prérogatives exclusives aux titulaires de marques.

#### A - Les conditions d'exercice des droits

Le droit de l'Union européenne construit depuis les années 70 un droit des marques soumis aux principes du droit de la concurrence ; cette logique est éloignée de celle qui animait la jurisprudence de notre Cour de cassation jusque dans les années 90. Désormais, sa jurisprudence s'accorde avec les principes posés par le droit de l'Union. Il faut donc se méfier des décisions nationales antérieures à cette époque car elles ne sont plus, pour bon nombre d'entre elles, le reflet des principes actuels.

Les conditions qui nous intéressent ici sont posées à l'article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015<sup>24</sup>. Bien qu'elles ne soient pas parfaitement transposées dans les dispositions françaises qui figurent aux articles L. 713-2 et L. 713-3 CPI, il ne fait pas de doute que ces conditions doivent être respectées par le juge français.

<sup>23</sup> à vrai dire dès le dépôt de la demande d'enregistrement selon l'al. 2 de l'art. L. 712-1 CPI qui retient que :  
*L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.*

<sup>24</sup> Directive qui abroge la directive 2008/95/CE avec effet au 15 janvier 2019.



L'article 10 (« Droits conférés par la marque ») énonce *in limine* deux conditions préalables :

1. *L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.*
2. (...) *le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, (...)*

22

L'usage de la marque qui peut être interdit est celui qui n'a pas été autorisé (!) par le propriétaire de la marque. Une telle autorisation prend la forme d'un contrat de licence par exemple ; l'usage autorisé ne peut donc pas être qualifié d'atteinte sous réserve que les termes de l'autorisation contractuelle soient respectées.

Une fois ces conditions remplies, il faut encore s'assurer que l'usage de la marque est source de désordre sur le marché pour que l'on puisse l'interdire.

Ce sont donc schématiquement deux conditions qui sont posées :

- un usage dans la vie des affaires
- un usage entraînant un désordre sur le marché

### 1. L'usage dans la vie des affaires

La notion d'« usage dans la vie des affaires » a été précisée par la Cour de justice ; elle vise l'emploi de la marque dans

*« le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé »<sup>25</sup>.*

Il faut donc déduire de cette condition que la citation, la reproduction de la marque par les consommateurs eux-mêmes ou par les médias<sup>26</sup>, par exemple, échappent aux pouvoirs du titulaire. Son droit ne lui permet pas d'interdire ces usages.

Il en va de même lorsque la marque d'une entreprise est détournée, voire caricaturée, pour dénoncer un comportement jugé non citoyen par telle association de défense de l'environnement ou par tel syndicat. L'application de cette condition dans un tel contexte épouse la liberté d'expression des associations militantes.

<sup>25</sup> CJCE, 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal football club*, § 40 ; TPICE, 10 mai 2006, T-279/03, *Galiléo* : *Propr. industr.* juillet-août 2006, comm. 53, A. Folliard-Monguiral.

<sup>26</sup> Voir plus loin cependant : Cass. com., 1<sup>er</sup> mars 2017, 15-13071.



Ainsi, la Cour de cassation<sup>27</sup> a jugé que détournement de la marque « Esso » par Greenpeace ne pouvait pas être interdit, et donc sanctionné, sur le terrain du droit des marques :

*« l'association Greenpeace France a pour objet la protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances ; qu'il relève ensuite que les signes incriminés ont été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés, selon l'association Greenpeace, pour faire échec à la mise en œuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'usage d'éléments des marques renommées distinguant les produits et services de la société Esso, sous une forme modifiée résumant ces critiques dans un contexte polémique, constituait un moyen proportionné à l'expression de telles critiques ».*

23



La marque d'Esso



La marque détournée par Greenpeace

La liberté d'expression, qu'elle prenne pour vecteur les marques ou d'autres formes, n'est évidemment pas sans limite ; un abus pourra engager la responsabilité civile de son auteur. En revanche, sur ce point le droit des marques reste impuissant.

## 2. L'usage constitutif d'un désordre sur le marché

On retrouve ici une notion fondamentale du droit des marques. Le droit reconnaît aux marques plusieurs fonctions ; cela signifie que le droit de propriété ne pourra être exercé par le titulaire qu'à la condition que l'une ou l'autre des fonctions assignées à la marque se trouve menacée.

### 1. Il y a d'abord la fonction essentielle.

#### La fonction essentielle d'une marque

La marque a pour fonction essentielle de garantir aux clients, au consommateur final l'identité d'origine des produits et des services désignés par la marque en leur permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux offerts par les concurrents<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-10961 ; également au sujet du détournement de la marque « Areva » : Cass. civ. 1ère, 8 avril 2008, n° 07-11251, cassation partielle de l'arrêt de la Cour de Paris du 17 novembre 2006 : P. Jourdain, *RTD Civ.* 2008, p. 487 ; C. Caron, *Comm. com. électr.* 2008, comm. 77.

<sup>28</sup> CJCE, 22 juin 1976, C-119/75, *Terrapin*.



Ce désordre, qui justifie une action du titulaire de la marque, est provoqué par l'existence d'un risque de confusion qui naît dans l'esprit du public auquel la marque s'adresse ; ce désordre constitue une atteinte à la fonction essentielle des marques.

L'usage, source de désordre sur le marché, correspond à deux cas de figure énoncés à l'article 10. 2 de la directive et aux articles L. 713-2 et L. 713-3 CPI.

#### Article L. 713-2

*Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :*

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;*
- b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.*

#### Article L. 713-3

*Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;*
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.*

Le titulaire de la marque qui souhaite engager une action en contrefaçon pour faire cesser un usage de sa marque source de désordre supportera des obligations plus ou moins lourdes en termes de preuve, en fonction des circonstances qui sont exposées dans le tableau suivant.

Dans la première hypothèse, matérialisée en bleu, le titulaire de la marque est dispensé de faire positivement la preuve du risque de confusion (autrement dit du désordre sur le marché), car ce risque est évident. Dans les autres hypothèses, la preuve du risque de confusion devra être rapportée.

|                            | Produits / services identiques  | Produits / services similaires  |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Signe et marque identiques | Risque de confusion évident     | Risque de confusion à démontrer |
| Signe et marque similaires | Risque de confusion à démontrer | Risque de confusion à démontrer |



## 2. D'autres fonctions ont été reconnues par la jurisprudence communautaire.

L'arrêt de la CJCE rendu le 18 juin 2009<sup>29</sup> a indiqué qu'outre la fonction essentielle, d'autres fonctions devaient être protégées comme celles consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité (pt 58). Malheureusement, cette décision ne donne pas suffisamment de précisions sur le contenu de ces fonctions.

Certes un nouvel arrêt de la CJUE<sup>30</sup> apporte quelques précisions au sujet de la fonction d'investissement ; on apprend qu'il y a atteinte à la fonction d'investissement de la marque s'il (l'usage litigieux) gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs (pt 66). Ces précisions sont néanmoins insuffisantes pour que l'on prenne la mesure de cette évolution jurisprudentielle que certains critiquent<sup>31</sup> déjà.

Il faut retenir, en conclusion, que l'atteinte portée à ces fonctions constitue un désordre sur le marché et une atteinte portée à la propriété du titulaire ; ce dernier est légitime à agir en contrefaçon pour faire cesser le trouble et obtenir réparation de son préjudice.

Cependant, même lorsque les conditions qui viennent d'être examinées sont remplies, il existe des cas où le titulaire ne pourra pas agir en contrefaçon en raison de certaines limites posées (qui seront examinées plus loin).

## 3. Le cas des marques de renommée

Les marques de renommée, parce qu'elles jouissent d'une très forte réputation, bénéficient d'une protection renforcée qui va au-delà de la protection liée à leur fonction : l'article L. 713-5 CPI (art. 10. 2, c) de la directive) retient que :

*La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.*

<sup>29</sup> Aff. C-487/07, *L'Oréal* : *Propriété industr.* septembre 2009, comm. 51, A. Folliard-Monguiral.

<sup>30</sup> 22 septembre 2011, C-323/09, *Interflora* : *Propriété intell.* janvier 2012, p. 63, G. Bonet.

<sup>31</sup> J. Passa, *Caractérisation de la contrefaçon par référence aux fonctions de la marque : la Cour de justice sur une fausse piste*, *Propriété industr.* janvier 2011, étude n° 1.



*Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.*

26

Ainsi le titulaire d'une telle marque peut s'opposer à tout usage qui porterait atteinte à l'une ou l'autre des fonctions reconnues mais aussi à des usages qui affaiblissent la valeur intrinsèque (risque de dilution, de ternissement) de la marque<sup>32</sup>.

Ainsi, il a été jugé que l'affichage « de façon particulièrement visible à l'entrée des 400 magasins GIFI implantés sur l'ensemble du territoire français dans des zones de forte achalandise » de la marque portait atteinte à la marque de renommée « Maisons du Monde ». Le titulaire de la marque de renommée a obtenu réparation, à hauteur de 500 000 euros, de deux préjudices : une atteinte à l'image (ternissement, dégradation) et au caractère distinctif de la marque renommée (dilution, brouillage)<sup>33</sup>.



## B – Les limites à l'exercice des droits

Ces limites proviennent de la nécessité d'articuler la logique du droit des marques avec d'autres logiques (celle du droit de la concurrence, celle du droit de la consommation ...).

### 1. Les limites tirées du principe de libre circulation des produits dans l'Union européenne

La limite la plus spectaculaire est établie par la règle de « l'épuisement communautaire du droit de marque »<sup>34</sup>. Cette règle a été introduite pour contrer certains comportements ayant pour objet ou pour effet de cloisonner les marchés au sein de l'Union européenne grâce aux droits de propriété industrielle ; cloisonnement que le droit de la concurrence interdit.

<sup>32</sup> Pour un exemple : CJCE, 18 juin 2009, C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie c/ Bellure NV

<sup>33</sup> CA Paris, 25 avril 2017, RG 16/08758 ; LEPI août 2017, obs. J.-P. Clavier

<sup>34</sup> La règle de l'épuisement étudiée ici à propos des marques vaut pour les autres droits de propriété industrielle (brevet, dessins et modèles ...). Le terme « épuisement » ne signifie pas que la marque disparaît ; seules certaines formes d'exercice du droit par son titulaire sont paralysées.



La situation se présente de la manière suivante :

- Une entreprise (1) diffuse ses produits sous des marques nationales reproduisant un même signe dans différents pays de l'Union européenne ; le prix de vente de ces produits pouvant varier d'un pays à l'autre en raison de contraintes de marché (nombre de concurrents, pouvoir d'achat des clients...)
- Une autre entreprise (2), sans lien avec la première, achète lesdits produits là où ils sont vendus au prix le plus bas puis les revend là où ils sont vendus par la première au prix fort. Une concurrence s'instaure par les prix entre des produits identiques (tous sortis de la même usine) et commercialisés sous des signes identiques.
- L'entreprise (1), soumise à une concurrence sur un marché qui permet de vendre à un prix élevé, peut-elle contraindre l'entreprise (2) à cesser ces actes de concurrence en tirant argument du droit des marques en ce sens que l'entreprise (2) ferait un usage non autorisé de la marque apposée sur les produits, marque qui ne lui appartient pas ?

Le droit de l'Union refuse que le titulaire d'un droit de propriété industrielle, ici d'une marque, puisse dresser un obstacle à la libre circulation des marchandises en Europe ; cette mesure permet de stimuler la concurrence.

L'article 15 (intitulé « Épuisement des droits conférés par une marque ») de la directive énonce en ce sens que :

*1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.*

La même règle est posée à l'alinéa premier de l'article L. 713-4 CPI :

*Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.*

Ce qu'il faut retenir est que l'exemplaire d'un produit, s'il a été commercialisé pour la première fois dans l'Union européenne (épuisement communautaire) par le titulaire de la marque ou avec son accord, peut être ensuite revendu librement sur ce marché. Le titulaire de la marque ne pourra exercer aucun contrôle sur les reventes du produit car il n'y a pas de frontières commerciales au sein de l'Union européenne.



En revanche, la solution est inverse pour les exemplaires commercialisés en dehors de l'Union européenne. Ceux-ci ne peuvent pas être exportés librement vers l'Union européenne qui refuse l'application de l'épuisement international et maintient ainsi des frontières commerciales extérieures ; un tel acte serait dans ce cas qualifié de contrefaçon de marque.

28

Le principe de l'épuisement communautaire connaît néanmoins quelques limites qui apparaissent à l'article 15. 2 de la Directive :

*2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché.*

Le droit français reproduit cette disposition à l'article L. 713-4 al. 2 CPI :

*Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.*

## 2. Les limites tirées de la nécessité d'informer les consommateurs.

Deux limites peuvent être mentionnées à cet égard.

### a. Un opérateur économique peut citer la marque d'un concurrent en guise de référence

Considérons une entreprise qui fabrique des cartouches d'encre pour imprimantes. Pour écouler ses produits, il lui est indispensable d'indiquer, à l'attention des consommateurs, la destination de ses différents produits : telle cartouche est compatible pour les imprimantes de telle marque. Il lui faut mentionner la marque du fabricant d'imprimantes (qui se trouve être aussi un fabricant de cartouches) comme une référence.

L'exemple suivant en est une bonne illustration :



La société « INTERNITY » indique aux consommateurs que cette cartouche est « compatible pour imprimantes EPSON ».



Cette règle est posée à l'article L. 713-6 CPI :

*L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme*

*(...)*

*b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.*

*(...).*

29

## **b. Un opérateur économique peut citer la marque d'un concurrent dans une publicité comparative**

Aux termes de l'article L. 122-1 du Code de la consommation (C. conso), la publicité comparative est licite et se définit comme :

*Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent (...).*

L'identification implicite ou explicite d'un concurrent ou de ses biens ou services s'effectue le plus souvent par la citation d'une ou plusieurs marques de ce concurrent. Dans l'exemple ci-dessous, l'annonceur (*UCAR*) compare le prix de son service au prix pratiqué par un concurrent dont la marque est citée : *AVIS*.



La citation de la marque d'un concurrent dans le cadre d'une publicité comparative, et à la condition impérieuse que cette publicité soit conforme aux dispositions contenues aux articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation, est licite. Le titulaire de la marque citée dans ce cadre ne peut donc pas s'y opposer.



## C – L'obligation d'exploiter la marque

30

La loi impose au titulaire d'une marque, comme cela a été dit au chapitre précédent, d'en faire usage dans la vie des affaires ; comment en effet justifier la réservation d'un signe si on ne s'en sert pas ? La sanction encourue est la déchéance des droits, ce qui signifie leur perte.

L'article L. 714-5 (qui reprend les règles posées aux articles 19 et 21 de la directive sur les marques) énonce :

*Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.*

Plusieurs assouplissements sont prévus au même article ; les dispositions qui suivent élargissent la notion d'usage sérieux (qui permet d'échapper à la déchéance).

*Est assimilé à un tel usage :*

- a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;*
- b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;*
- c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.*

L'interprétation de ces dispositions a donné lieu à des solutions contradictoires pendant de nombreuses années : la jurisprudence semble aujourd'hui fixée, tant sur le plan du droit de l'Union<sup>35</sup> que sur le plan du droit national<sup>36</sup>.

La déchéance n'est pas automatique ; elle doit être demandée en justice ce qui est souvent le fait du défendeur à l'action en contrefaçon.

Deux règles doivent être observées pour éviter une telle sanction :

- le titulaire doit se constituer des preuves (et les conserver) de l'exploitation de sa marque dans le commerce (par exemple les catalogues, les publicités qui reproduisent la marque doivent être imprimés avec une date...),

<sup>35</sup> CJUE, 25 oct. 2012, C-553/11, *Rintisch*, RTD com. 2013, p. 70, obs. J. Azéma ; *Propr. industr.* 2012 comm. 88, obs. A. Folliard-Monguiral ; *D.* 2014, p. 336, obs. J.-P. Clavier.

<sup>36</sup> Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17769 ; *Propr. intell.* 2014, n° 53, p. 416, obs. J. Canlorbe ; *D.* 2015, p. 239, obs. J.-P. Clavier.



- le titulaire doit veiller à ce qu'il n'existe pas un écart trop important entre la présentation du signe exploité dans le commerce (forme des caractères, couleurs...) et la représentation qui en a été faite dans le formulaire d'enregistrement. Le risque est que le tribunal considère que le signe exploité commercialement n'est pas le même que le signe déposé.

