

Les marques du futur



Marques sonores, olfactives, tridimensionnelles, en mouvement, autant de marques qui, pour inhabituelles qu'elles soient, entendent néanmoins être juridiquement protégées. Cas d'école...

Aujourd'hui, on entend souvent dire que tout a été inventé. C'est à la fois vrai et faux. Vrai, car lorsque l'on analyse la disponibilité d'un projet de marque dans le cadre de recherche d'antériorités, on se rend compte qu'il existe très souvent des droits antérieurs dont il faut apprécier la pertinence, prendre un risque calculé ou, au contraire, par rapport auxquels il faut élaborer une stratégie de libération (rachat de droits antérieurs, recherche d'accord de coexistence, action en échéance pour non usage). Bref, c'est compliqué... Mais faux, car il arrive tous les jours que des gens trouvent des concepts innovants, de nouveaux métiers ou, plus simplement, de nouvelles manières de voir un métier. Cette volonté de différenciation est présente de manière universelle et les demandes de protection de cette différenciation deviennent légion : il est tellement dur de se singulariser que l'on ne veut pas que d'autres vous emboîtent le pas sans prendre le risque initial, sans faire les frais de ces tâtonnements, ou encore qu'ils avilissent la position nouvellement créée en l'affadissant. La question de la protection du concept (et souvent du

savoir-faire qui lui est attaché) prend donc une importance et une acuité sans précédent. La première voie vers laquelle se tournent ces créateurs est celle des droits de propriété industrielle, et particulièrement le droit des marques, en essayant d'y raccrocher des éléments qui peuvent servir à indiquer l'origine de produits et/ou de services. Quelle est donc la prise en compte actuelle de ces nouveaux signes par le droit des marques ? Quels sont les risques inhérents à cette démarche ? Quelle synthèse faire ?

Les marques « du futur » ?

Toutes les marques ne sont pas des marques verbales, figuratives ou semi-figuratives ! Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) est, en effet, ouvert aux marques inhabituelles que sont les signes olfactifs, les signes sonores, les couleurs, les formes tridimensionnelles, les slogans, les hologrammes et les signes en mouvement. Les critères de validité des marques sont, selon le CPI, les mêmes pour tout type de marque, à savoir distinctivité, disponibilité et non atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Si ces marques peuvent donc être déposées dans le principe, la réalité jurisprudentielle nous montre qu'il y a de nombreux rejets. Pourquoi ? Parce que les offices de marques (comme les tribunaux) considèrent que ces marques empiètent largement sur le domaine public et que le monopole qui est

*Conseil en propriété industrielle, membre de la CNCFI 

Les logos et images qui figurent dans cet article sont tirés des dépôts officiels. L'auteur prie les lecteurs d'excuser la mauvaise qualité des reproductions

difficultés, solutions, objectifs

octroyé doit être la résultante d'une connaissance du signe par le public comme étant déjà ou à l'évidence une indication d'origine de produits ou de services. Quelles sont les difficultés rencontrées par les déposants de ces marques ? Les offices de marques demandent donc un caractère inhabituel ou une distinctivité acquise du fait d'un usage antérieur (et prouvé) pour ces marques. Ainsi :

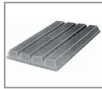
Pour les couleurs, il est assez courant de voir des rejets de ces dépôts, leur dépôt est donc devenu un acte risqué. Les tribunaux sont parfois plus ouverts sur la question ; en témoigne, par exemple, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 avril 2010, dans une affaire Store GIE/Store Nantais, qui a validé l'enregistrement du signe ci-contre :



Pour les marques tridimensionnelles, le manque de distinctivité et le grief de fonction technique sont souvent les causes de rejet, comme l'a décidé le TGI de Paris le 16 mars 2010 concernant la marque de Whirlpool. L'acceptation du dépôt devient donc l'exception, comme le montrent les efforts qu'a dû déployer Nestlé pour finalement obtenir l'enregistrement de sa marque communautaire n° 2 632 529 (ci-contre).



À noter que l'INPI (France) est un peu plus souple, comme le montre les acceptations des marques :



n° 09 3661924

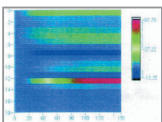


n° 09 625391



n° 09 3640509

Les offices considèrent aussi que certains types de marques (**olfactives** notamment) manquent de la précision nécessaire pour indiquer l'origine de produits/services, ou ne sont pas suffisamment accessibles et durables. En témoigne le rejet des dépôts français suivants :

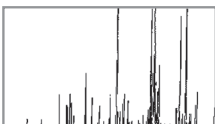


n° 97698179 en cl. 3, 4, 42



n° 97658685 en cl. 3, 5, 16, 18, 24

ou encore :



n° 97705451 en cl. 3

Pour mémoire, il n'y a pas de grandes difficultés, par contre, en ce qui concerne **les marques sonores** qui sont généralement acceptées.

À titre d'exemple :



n° 93477635 en cl. 38 n° 94 506 464 en cl. 7, 12, 37

Pour la représentation d'un intérieur de magasin, la position des juges français a été depuis longtemps exprimée dans le cadre du litige Sephora/Patchouli, où la marque tridimensionnelle consistant en la représentation de l'intérieur du magasin Sephora a été annulée pour manque de précisions suffisantes (ce qui n'a pas empêché Patchouli de se faire condamner sur d'autres motifs).

À noter qu'Apple vient d'enregistrer aux États-Unis la marque



correspondant à la description suivante : « the Apple store's clear glass storefront surrounded by a "paneled facade consisting of large, rectangular horizontal panels over the top of the glass front, and two narrower panels stacked on either side of the storefront," and "cantilevered shelves below recessed display spaces along the side walls, and rectangular tables arranged in a line in the middle of the store parallel to the walls and extending from the storefront to the back of the store », et que cette marque a été étendue à l'international (demande n° 1060320) ! Il va falloir suivre sa

procédure d'enregistrement dans les différents pays... Mais les vraies marques « du futur » sont celles qui représentent un mouvement, qui constituent des séquences animées.

Le cas particulier des marques de mouvement

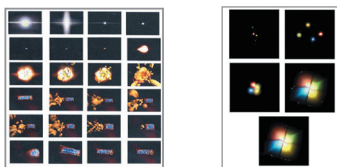
L'OHMI¹ a donné le ton en enregistrant en 2010 la marque de Sony dont la représentation est la suivante :



sous le n° 8 581 977. Le test posé par les instances communautaires est de déterminer si une personne d'attention moyenne et disposant d'un niveau de perception et d'intelligence normal sera ou non en mesure de comprendre précisément ce que la marque représente en consultant le registre communau-

¹ - Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

taire sans effectuer un énorme effort intellectuel et d'imagination. Il est remarquable de constater qu'entre la décision initiale de rejet et la décision d'enregistrement la description de la marque a fortement évolué (nous ne reproduisons pas ici le libellé pour des questions de place). À noter que l'Office a pris en compte les précédents de marques déjà enregistrées :



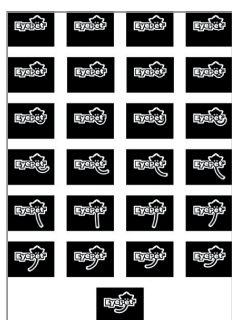
CTM n° 8 207 532 CTM n° 8 553 133

Les marques communautaires enregistrées et portant sur des mouvements simples ou réduits comportent plutôt des descriptions courtes. La description de la marque communautaire n° 5881628, montrant le mot « direkt » en mouvement, se limite ainsi à indiquer que « l'objet de la marque est le mouvement cyclique représenté par la séquence d'images. Ces images montrent des extraits d'un mouvement circulaire continu ».



CTM n° 881628

De la même manière, la marque communautaire n° 8679748 est décrite comme une « séquence animée



CTM n° 8679748.

representant le personnage EyePet se cachant derrière le mot EyePet et étendant doucement sa queue qu'il défrise et balance de droite à gauche ».

D'autres illustrations peuvent encore être trouvées du côté des marques communautaires n° 5952999 (« la marque consiste en une image en mouvement montrant une main avec une pièce de monnaie située entre l'index et le pouce et plongé dans un liquide dont elle est retirée ») ou

n° 8361727 (« le signe consiste en une série de 5 (cinq) images

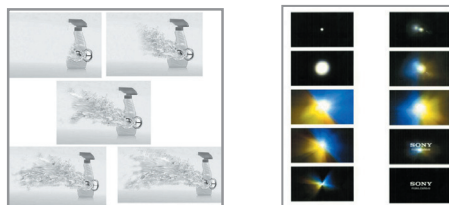


CTM n° 5952999

montrant une bouteille comportant l'ouverture d'une machine à laver d'où sort un flot d'eau dans un mouvement allant de droite à gauche »).

Des descriptions plus longues ont été plus rarement adoptées alors que le mouvement concerné était assez simple et pouvait être aisément perçu à la seule vue des vignettes constituant la représentation de la marque (par exemple la marque communautaire

n° 8195992). Un fichier MP4 et un flipbook, tels que ceux adressés par Sony à l'OHMI dans l'affaire ci-dessus, peuvent permettre d'illustrer le mouvement de la marque. Mais ils ne sauraient être substitués à la combinaison nécessairement constituée d'une représentation et d'une description.



CTM n° 8361727

CTM n° 8195992

La difficulté soulevée par ces marques « du futur » n'est pas d'en tenter le dépôt, mais d'en obtenir l'enregistrement. Nous avons vu qu'il y a de nombreux rejets bien que le résultat soit parfois au bout de l'effort. Or, le rejet signifie que le signe n'est pas « monopolisable » (il arrive même que les offices disent explicitement que le signe doit être laissé libre à tous les concurrents). Que faire alors ?

Le nécessaire arbitrage !

Il est tentant de déposer un de ces signes inhabituels pour mieux protéger sa différenciation. Mais le refus d'enregistrement s'avère potentiellement destructeur. La prudence consiste donc à protéger son concept par un cumul d'éléments qui ne se bornent pas à des dépôts de droits privatifs. Ainsi, il convient de faire un relevé exhaustif des points de différenciation, d'analyser pour chaque point quels sont les marqueurs juridiques possibles – avec leurs avantages et inconvénients –, de fixer la concurrence, de valoriser les points importants et, finalement, de dégager le squelette sur lequel on voudra faire porter la protection. À noter qu'après avoir étudié avec attention les cas de jurisprudence française, l'action en contrefaçon de droit d'auteur est souvent un pari absolu : lorsque le juge considère qu'il y a lieu de retenir l'originalité, le pari est gagné. Mais, lorsque le juge statue quelques années après le lancement de la création et qu'il considère que le concept est peu différent de celui des concurrents, alors il rejette l'originalité et donc non seulement l'action en contrefaçon de droit d'auteur, mais aussi (et c'est là que se situe le danger) l'action en concurrence déloyale. Il nous apparaît donc préférable de rechercher la protection des droits de PI qui peuvent être raisonnablement obtenus ; de compléter cette protection par une réflexion avisée et astucieuse sur les autres éléments du concept ; de n'engager d'action en contrefaçon de droit d'auteur que dans des contextes bien normés (et d'envisager plutôt des actions mixtes autres droits de PI/ concurrence déloyale). ■