

SCT 17 - Contribution de la France sur les nouveaux types de marques

*
* *

Introduction

La France a une longue tradition de protection de marques qualifiées de « non traditionnelles ». Ainsi, la loi du 23 juin 1857 acceptait déjà la protection à titre de marque des signes en relief. De plus, en dehors de toute mention dans la loi, la jurisprudence avait admis de protéger :

- les **marques tridimensionnelles** : en 1835, une marque portant sur la forme d'une boîte (soit la forme d'un conditionnement) était acceptée et, en 1858, une marque portant sur la forme d'une tablette de chocolat (soit la forme d'un produit) était jugée valable.
- les **marques de couleurs** : dans une décision datant de 1944, la Cour d'appel de Paris avait reconnu la validité d'une marque constituée simplement d'un emballage de couleur rose avec une bande bleue transversale et des impressions bleues foncées, utilisée pour distinguer de la levure chimique. Une nuance de couleur a également été considérée par les juges comme pouvant constituer une marque valable (1974 : marque « rouge Congo » de la société Exxon ; 1977 : nuance de jaune de la société Kodak pour des produits photographiques).

L'article **L.711-1** du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que la marque est un signe susceptible de représentation graphique et donne une énumération non exhaustive de différents types de signes susceptibles de constituer une marque :

- 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 ;*

Quant aux conditions formelles, l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service pose certaines règles de présentation du modèle de marque figurant dans le formulaire de dépôt (article 1.2 c) et d)).

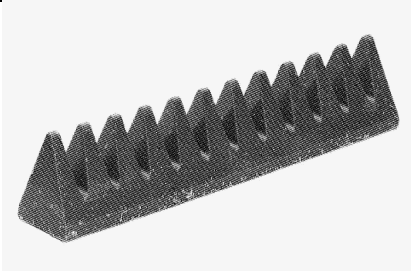
Les marques non traditionnelles doivent répondre aux conditions générales de protection d'une marque (distinctivité, disponibilité, absence de tromperie ou d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ...). Certaines doivent, en plus, répondre à des conditions particulières. Ainsi, selon l'article L.711-2 c) CPI, sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. De plus, dans ces hypothèses spécifiques, l'usage d'un tel signe ne sera pas pris en compte pour considérer que le caractère distinctif faisant défaut a été acquis.

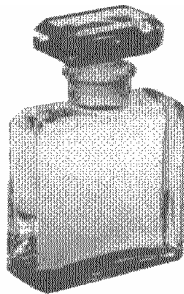
I.- Les signes visibles :

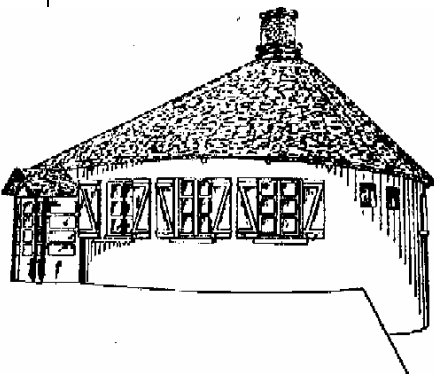
1) Marques tridimensionnelles :

Entérinant une jurisprudence antérieure, la loi du 31 décembre 1964 avait consacré la protection des marques constituées par la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement. Le texte actuel du CPI a étendu le champ des marques tridimensionnelles puisque peuvent être protégées « *les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service* ».

Lors du dépôt, le modèle d'une marque tridimensionnelle doit être constitué par une reproduction plane du signe déposé. Il s'agira d'une photographie ou d'un dessin présentant une vue des différents éléments qui feront l'objet de la protection.

Type de marque tridimensionnelle	Signes	Produits et services
Forme du produit		Tablette de chocolat TOMBLERONE



Forme du conditionnement		Marque distinguant les parfums CHANEL.
Forme caractérisant service		Marque de la chaîne de restaurants COURTE PAILLE, consistant en une représentation de la forme extérieure des restaurants, enregistrée pour les « services de restauration »

Lorsque les tribunaux français doivent apprécier la validité d'une marque tridimensionnelle, ils veillent à ce que le signe porte sur une forme précise et arbitraire par rapport aux produits et services désignés.

Ainsi, s'agissant d'une marque caractérisant un service (ci-dessous), la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 11 janvier 2000, l'annulation prononcée par la Cour d'appel de Paris, en rappelant que « ...la protection à titre de marque de la forme caractéristique d'un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt, est légalement possible dès lors que cette forme est précise et arbitraire pour désigner le service en cause ». Or comme l'avait souligné la Cour d'appel, « la marque litigieuse montre l'intérieur d'un magasin avec de très nombreux éléments, sans qu'on puisse déterminer lesquels d'entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie (...) certaines des formes identifiables sont purement fonctionnelles et nécessaires à l'exposition de produits de parfumerie, et que d'autres ne sont pas identifiables ; qu'ayant déduit de ces constatations et observations que les éléments complexes et imprécis de la marque déposée ... n'avaient aucun caractère distinctif, la Cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle l'a fait ».




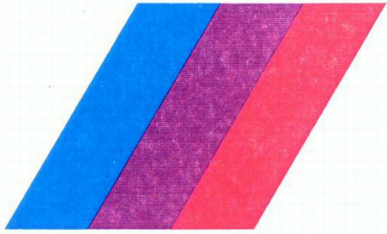

2) Marques de couleur

Le CPI identifie trois types de marques de couleur : «... les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ». Les **dispositions de couleurs** consistent en une présentation particulière de plusieurs couleurs ou d'une couleur unique dans une forme ou dans un dessin. Les **combinaisons de couleurs** se définissent comme l'assemblage de plusieurs couleurs dans un ordre déterminé, selon une certaine composition (bandes, damiers,...). Les **nuances de couleurs**, portant donc sur une couleur spécifique, peuvent également être protégées.

Du point de vue des conditions de forme, lorsque le déposant veut obtenir la protection d'une marque en couleurs, le modèle de marque doit obligatoirement être déposé en couleurs. De plus, depuis un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 6 mai 2003¹, la simple reproduction sur papier de la couleur est considérée comme étant insuffisante et doit être complétée par la désignation de cette couleur par une description et, éventuellement, un

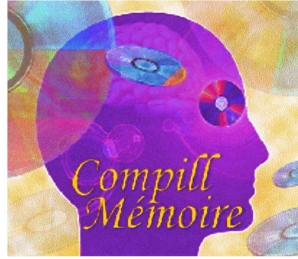
¹ CJCE, 6 mai 2003, affaire C-104/01, Libertel Groep BV c. Benelux Merkenbureau

code d'identification internationalement reconnu. Ces marques sont publiées en couleurs dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

Type de marque de couleurs	Signes	Produits et services
<p>D</p> 		<p>Marque utilisée pour commercialiser les produits laitiers LACTEL.</p>
<p>Combinaison de couleurs</p>		<p>Marque appartenant à la société TOTAL et distinguant, notamment, les services de station-service.</p>
<p>Nuance de couleurs</p>	 <p>Nuance de jaune, Pantone n° 1225</p>	<p>Marque déposée pour distinguer des produits pharmaceutiques, par la société LES LABORATOIRES SERVIER.</p>

3) Hologrammes :

Un hologramme peut être enregistré en tant que marque. Le modèle de marque doit alors consister en « une ou plusieurs représentations graphiques ou photographies du ou des éléments holographiés, à l'exclusion de l'hologramme lui-même ». A titre d'exemple, la marque reproduite ci-dessous a été enregistrée et indique dans sa description : « le logo représente une tête humaine schématisée, de couleur violette, en fond, un CD en place de l'oculaire, un CD superposé au cerveau, un CD en fond de logo sur le quart haut et gauche. Un hologramme fait apparaître à l'intérieur du logo, la marque : " Compill Mémoire ", de couleur jaune » :



4) Slogans :

En tant qu'assemblages de mots, au sens de l'article L. 711-1 du CPI, les slogans sont, par nature, des signes susceptibles de constituer une marque (ex : « Faire du ciel le plus bel endroit de la terre » ou « CONFORAMA, le pays où la vie est moins chère »). S'agissant de l'appréciation de leur distinctivité, l'INPI applique les règles générales. Certains slogans enregistrés peuvent paraître faiblement distinctifs mais il appartiendra à leur titulaire d'en assurer la promotion afin de leur faire acquérir une protection forte par l'usage.

5) Titres de films et de livres

Les titres de films et de livres, en tant que mots ou assemblage de mots, constituent des signes enregistrables, selon l'article L.711-1 CPI. Selon une jurisprudence constante, un titre peut constituer une marque valable s'il s'applique à une série de numéros différents émanant de la même ligne. Par exemple, le titre d'un journal assure la fonction d'une marque puisqu'elle permet aux consommateurs d'attribuer une origine commune aux différents exemplaires qui sont publiés sous ce nom et lui permet de les distinguer de ceux diffusés par d'autres entreprises. De même, il a été jugé qu'un titre de livre pouvait être enregistré à titre de marque dans la mesure où il est le premier d'une série (arrêt de la Cour de Cassation du 5 juillet 1977).

Il en va différemment lorsque le titre s'applique à un ouvrage unique et ne s'inscrit pas dans une collection. Ainsi, dans un arrêt du 2 octobre 1996, la Cour d'appel de Paris a jugé que « ...si le livre, comme les périodiques, peut, par certains de ses aspects, constituer un "produit" objet de négoce et si la marque peut avoir vocation notamment de désigner une collection ou une édition d'une série particulière, signe de ralliement d'une clientèle, il n'en est pas de même du "titre" qui, l'identifiant en tant qu' "œuvre de l'esprit par excellence", procède de son essence et fait partie intégrante de sa personnalité indépendamment de sa mise sur le marché ». La Cour concluait que « le titre d'une œuvre n'ayant pas vocation à être protégée par le droit des marques et ne pouvant être visé en tant que tel dans les produits désignés dans le dépôt, le titulaire de la marque, ne saurait, dès lors que l'expression litigieuse s'applique non à un "produit" mais à l'œuvre elle-même, prétendre qu'une atteinte aurait été portée à ses droits spécifiques de marque ».

6) Signes animés ou multimédias

A notre connaissance, ce type de marque n'a pas fait l'objet de dépôt en France.

7) Marques de position

A notre connaissance, ce type de marque n'a pas fait l'objet de dépôt en France.

8) Marques gestuelles

A notre connaissance, ce type de marque n'a pas fait l'objet de dépôt en France.

II.- Signes non visibles :

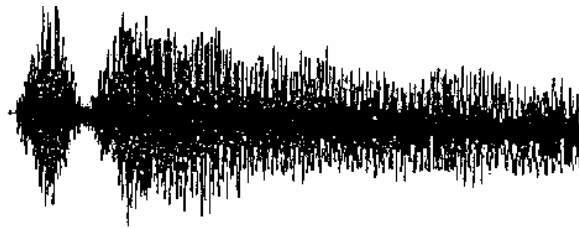
1) Marques sonores

Depuis la loi du 4 janvier 1991 sur les marques, les « *les signes sonores tels que : sons, phrases musicales* » sont susceptibles de constituer une marque valable. S'agissant de leur représentation graphique, l'INPI acceptait :

- **les portées musicales.** Par exemple, la portée musicale, reproduite ci-dessous, a été enregistrée pour des « *services d'émissions radiophoniques* » :



- **les sonogrammes.** Par exemple, le sonogramme, reproduit ci-dessous, accompagné de la description suivante « *la marque est constituée par le son produit par le rugissement d'un lion* », a été enregistré pour divers produits et services au nom de la société Metro Goldwyn Meyer :



Toutefois, depuis un arrêt rendu le 27 novembre 2003 par la Cour de Justice des Communautés européennes², il est considéré que seule la transcription consistant dans une **portée musicale** répond aux exigences de « *représentation graphique soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective* ».

2) Marques olfactives

L'énumération des divers types de marques, figurant à l'article L.711-1 CPI, n'est pas limitative et n'exclut donc pas, *a priori*, des catégories de marques, telles les marques olfactives ou les marques gustatives, dès lors que celles-ci répondent aux conditions de protection, et notamment à celle de la représentation graphique. A cet égard, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, rendu le 12 décembre 2002³, a considéré, s'agissant d'un signe olfactif, que « *les exigences de la représentation graphique ne sont pas*

² CJCE, 27 novembre 2003, affaire C- 283/01, Shield Mark BV c. Joost Kist Hodn Memex

³ CJCE, 12 décembre 2002, affaire C- 273/00, Siekmann (Ralf) c. Deutsches Patent- und Markenamt

remplies par une formule chimique, par une description à l'aide de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments ».

Jusqu'à présent, aucune marque olfactive n'a été enregistrée en France.

3) Marques gustatives

Le raisonnement et la solution appliqués aux marques olfactives valent pour les marques gustatives.

Une demande de marque portant sur l'arôme artificiel de fraise a récemment été déposée pour distinguer des produits pharmaceutiques. L'INPI a rejeté cette demande, aux motifs qu'elle ne faisait pas l'objet d'une représentation graphique suffisante, car :

- elle n'était pas précise, dès lors qu'il n'existe pas un goût de fraise mais des goûts variables, a fortiori s'agissant d'arômes artificiels et non naturels ;
- elle n'était pas objective, chaque personne pouvant mettre une perception différente derrière ces termes, la perception d'un goût étant éminemment différente selon les individus, les époques ou les cultures ;
- elle n'était pas durable, à double titre : en ce que les possibilités de synthétiser les arômes de fraise peuvent évoluer avec le temps et en ce qu'un arôme artificiel particulier se dénature nécessairement avec le temps.

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

Jusqu'à présent, aucune marque gustative n'a été enregistrée en France.

4) Marques de texture ou marques tactiles

A notre connaissance, ce type de marque n'a pas fait l'objet de dépôt en France.
