

## Rapport Q 148

### Marques tridimensionnelles: la frontière entre marques et modèles

au nom du Groupe français  
par Xavier GODARD (Président) Yves BIZOLLON, Anne LAURENT,  
William LOBELSON, Marie-Angèle PEROT-MOREL

#### Première partie: réponse au questionnaire

I.1 *Indiquer si dans leur pays, il existe une législation ou d'autres sources de droit qui protègent la forme de produit, d'emballage ou d'autres signes tridimensionnels en tant que modèle industriel et/ou en tant que marque.*

- a) Les formes tridimensionnelles de produits ou d'emballages de produits considérées en elles-mêmes sont susceptibles en FRANCE de recevoir la protection applicable aux dessins et modèles et instituée par le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cette protection s'adresse en fait à tout objet industriel ou toute forme plastique, qu'elle soit ou non en relation particulière avec un produit ou un emballage de produit.

Il faut aussi tenir compte du fait que la FRANCE est un pays de théorie d'unité de l'art et que la protection du droit d'auteur instituée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle a également vocation à s'appliquer.

- b) Considéré comme **signe**, une forme tridimensionnelle, notamment celle du produit, celle de son conditionnement ou celle qui caractérise un service sont susceptibles de recevoir la protection du droit des marques de fabrique, de commerce ou de service instituée par le livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle (ceci dès l'instant où ce signe est susceptible de représentation graphique).

Cette solution était largement admise sous l'empire de la loi de 1964, avec quelques hésitations en jurisprudence cependant sur son application aux marques de service, le courant dominant refusant de considérer qu'une forme matérielle prise en elle-même (et non dans une représentation) puisse constituer un signe apte à désigner un service.

Depuis la loi du 4 janvier 1991, qui a été la loi de transposition en FRANCE de la directive d'harmonisation 89-104 du Conseil des Communautés Européennes, les formes, y compris celles qui caractérisent un service, sont

légalement reconnues comme signes figuratifs susceptibles de constituer une marque de fabrique, de commerce ou de service.<sup>1</sup>

*I.2 Si oui, quelles sont les conditions et exigences minimales nécessaires pour les protéger en tant que modèles industriels ou marques?*

1. Le critère légal de protection d'une forme en tant que modèle est posé par l'article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

D'une manière générale, la forme plastique doit être nouvelle pour être protégeable.

Pour les objets industriels, leurs formes doivent se différencier de celles des objets industriels similaires par une configuration distincte et reconnaissable, nouvelle en elle-même **ou** par un ou plusieurs effets extérieurs donnant à l'objet une physionomie propre et nouvelle.

Cette forme doit enfin être la résultante de choix d'ordre esthétique, car si sa nouveauté procède en réalité de choix techniques, seule la voie de protection du brevet d'invention peut être suivie.<sup>2</sup>

En raison de la théorie de l'unité de l'art, la question de la nouveauté de la forme du modèle se confond largement avec celle de l'originalité de la même forme envisagée comme oeuvre de l'esprit.

2. Pour constituer une marque valable, une forme tridimensionnelle doit répondre aux conditions de validité générales des marques définies par les articles L 711-2 à L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Il s'agit:

- du caractère distinctif,
- de la conformité aux bonnes moeurs et à l'ordre public (incluant la Convention d'Union de Paris et l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce) et de l'absence de caractère déceptif,

---

<sup>1</sup> Un exemple particulièrement connu est celui de la forme caractéristique d'un bâtiment déposée pour désigner des services de restauration, et à qui la protection du droit des marques a été refusée (voir cassation commerciale 29 février 1972).

<sup>2</sup> Cela ne signifie pas que seules les formes constituant une invention brevetable sont exclues de la protection du droit des marques. Au contraire, ce sont d'une façon générale les formes utiles qui sont exclues.

On peut mentionner à ce titre les formes galéniques de présentation de médicaments, qui ont des avantages de conservations et d'administration, ou la forme d'une bande de renfort pour le talon de chaussures de sport, qui a une fonction de protection du talon d'Achille (TGI PARIS, 30 avril 1987).

Cependant, si la fonction technique ne tient en réalité pas à la forme de cette bande de renfort, mais au matériau dont elle est constituée, la marque est alors valable (Cour de Paris, 13 décembre 1988, à propos de la même marque).

- de la disponibilité du signe au regard des droits antérieurs.

L'appréciation de ces exigences ne présente pas de caractère particulier pour les marques tridimensionnelles, à l'exception de la distinctivité, puisque l'article L 711-2.c) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle sont dépourvus de caractère distinctif.

La loi française prévoit d'ailleurs que ce caractère distinctif ne peut pas être acquis par l'usage, ce qui était une restriction non prévue par la directive d'harmonisation.

*1.3 Existe-t-il une règle spécifique qui exclut la protection en tant que marque pour la forme d'un objet protégé actuellement ou antérieurement comme un modèle industriel ou par une autre modalité de la propriété intellectuelle (par exemple modèle d'utilité ou brevet)?*

Il n'y a pas, dans le droit des marques français, de règle exclusive de la protection comme marque d'un signe constitué par une forme également protégée selon une autre modalité de la propriété intellectuelle.

Au contraire, il est relativement fréquent que des formes protégeables au titre du droit d'auteur soient également choisies pour constituer des marques.

Ceci étant, toutes les formes essentiellement techniques sont exclues de cette protection par l'effet des articles L 511-3 alinéa 2 et L 711-2.c) du Code de la Propriété Intellectuelle, puisque ces formes, selon les cas, appellent la voie de protection du brevet ou sont imposées par la nature ou la fonction du produit.

L'article L 711-2.c) exclut également la forme qui confère au produit sa valeur substantielle, ce qui peut avoir pour effet d'exclure une forme non technique mais déterminante de l'attrait commercial que le produit exerce sur les consommateurs.

Il ne s'agit donc pas d'une exigence de distinctivité à proprement parler mais plutôt de respect de la finalité du droit des marques.

Dans le cas où la forme du produit lui confère sa valeur substantielle, elle est recherchée en tant que telle et non en tant que signe du rattachement du produit à un producteur déterminé.

La voie de protection exclusive est donc en ce cas celle du droit des dessins et modèles.

Enfin, en supposant que la protection antérieure de la forme soit le fait d'une personne différente de celle qui demande la protection de la même forme au titre du droit des marques, le dépôt à titre de marque peut se heurter à un "*droit antérieur*" au sens de l'article L 711-4, particulièrement à un droit d'auteur ou de dessin et modèle déposé.

*1.4 S'il n'existe pas de disposition légale spécifique, la jurisprudence nationale permettrait-elle de déduire que cette possibilité est exclue?*

La jurisprudence française a eu à trancher à de très nombreuses reprises des questions de disponibilité ou de distinctivité de signes choisis comme marque et constitués par des formes ayant préalablement fait l'objet d'un dépôt à titre de dessin ou modèle déposé, de brevet, ou ayant fait l'objet d'un droit d'auteur.

Sous l'empire de la loi de 1991, elle n'a jamais abordé de façon frontale la question de la protection simultanée d'une forme en tant que forme et en tant que signe.<sup>3</sup>

De fait, s'il n'y a pas d'obstacle de principe à cette double protection, la réponse sera fréquemment négative en pratique en raison des exigences de distinctivité et disponibilité du signe choisi comme marque.<sup>4</sup>

### *1.5 Est-il possible de cumuler la protection de la même forme en tant que modèle industriel et marque?*

La réponse de principe est affirmative en ce sens que la même personne peut déposer à titre de modèle une forme nouvelle et à titre de marque la même forme en supposant qu'elle soit disponible et distinctive.

Mais, plutôt que de "*cumul*", c'est de protection simultanée qu'il conviendrait de parler.

La forme prise en tant que forme s'applique en effet naturellement à une certaine nature d'objet.

La forme prise en tant que signe est soumise à la règle de spécialité du droit des marques.

A l'inverse, la protection de la forme en tant que forme est temporaire, alors que celle du signe a vocation à la perpétuité.

Un "*cumul*" véritable aboutirait à une protection à la fois universelle et perpétuelle, ce qui semble inadmissible au regard des finalités du droit de la propriété intellectuelle en général.

En revanche, la coexistence de deux régimes de protection séparés sur la même forme ne pose pas de problème particulier dès l'instant que les limites de la protection déterminées par chacun de ces régimes sont respectées.

De façon caractéristique, la question se posera à propos des produits qui sont en eux-mêmes des conditionnements, tels que les bouteilles.

Si la forme de la bouteille n'est pas nouvelle, elle ne pourra par hypothèse recevoir la protection du droit des dessins et modèles.

---

<sup>3</sup> On doit cependant signaler, sous l'empire de la Loi de 1964, une jurisprudence qui exprime une doctrine hostile à cette possibilité, mais en matière de marque de service et non de produit. (Cour de Besançon, 5 juin 1970).

<sup>4</sup> Par exemple, la forme de disques abrasifs, par ailleurs protégés sur le plan technique par un brevet, n'est pas distinctive comme marque, même s'il existe de nombreuses formes de disques abrasifs, puisqu'elle est exclusivement descriptive du produit lui-même (Cour de Paris, 4 juillet 1989).

Elle pourra en revanche être déposée à titre de marque, à condition toutefois de présenter un caractère distinctif comme signe des produits pour lesquels elle est revendiquée.

N'étant pas nouvelle, elle court le risque d'être regardée comme usuelle au sens de L 711-2.a) et ne pourra donc être distinctive pour les bouteilles elles-mêmes, mais elle sera susceptible de l'être pour un type de liquide qui n'était pas habituellement embouteillé dans cette forme de bouteille avant le dépôt de la marque.<sup>5</sup>

De surcroît, si la forme de bouteille est déposée pour des bouteilles, elle cesse d'être une forme de conditionnement pour devenir une forme de produit, avec alors la "menace" de la valeur substantielle.

*1.6 Lors de dépôt d'une marque, est-il possible de se prévaloir de la priorité du modèle industriel, et inversement lors de la demande d'enregistrement d'un modèle industriel de se prévaloir de la priorité de la demande de marque?*

Une réponse négative s'impose dans les deux cas.

L'article 4 C.1 de la Convention d'Union de Paris définit un délai de priorité par voie de protection et nature de titre.

A la connaissance de la Commission, aucune marque n'a été enregistrée en FRANCE sous priorité d'un modèle unioniste ou réciproquement.

*1.7 Une forme ou un emballage utilisés en combinaison avec une marque verbale peuvent-ils, grâce à leur utilisation, acquérir un caractère distinctif et être protégés comme marque tridimensionnelle sans la marque verbale?*

Le cas des marques complexes incorporant une forme tridimensionnelle ne présente pas à cet égard en FRANCE de singularité marquée par rapport au cas général des marques complexes.

D'une façon générale, le caractère distinctif d'un élément isolé d'une marque complexe peut donc être acquis par l'usage.

Là dessus, il faut rappeler la restriction déjà indiquée qui découle de l'article L 711-2c du Code de la Propriété Intellectuelle: la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou lui conférant sa valeur substantielle ne peut jamais devenir distinctive.

*1.8 Existe-t-il une distinction entre la protection accordée par une marque ou un modèle industriel?*

---

<sup>5</sup> Il existe sur ce point des décisions contrastées.

D'une part, la forme champenoise est jugée distinctive pour désigner des mélanges d'alcools et d'extraits de fruits (Cour de Dijon, 22 mai 1990).

D'autre part, la forme bourguignonne est jugée non distinctive pour désigner les vins de champagne (cassation commerciale, 20 mars 1985).

D'une façon générale, les différences de protection existantes entre les deux régimes se justifient et s'expliquent par les objets et finalités respectifs des deux voies de protection considérées.

*1.8.1 Fait on une distinction dans la notion de contrefaçon et quels sont les moyens juridiques pour lutter contre celle-ci?*

La contrefaçon d'un dessin ou modèle déposé se définit comme la reproduction de la ou les caractéristiques singularisantes.

Cette reproduction s'incorpore généralement dans un objet de la même nature que le modèle déposé, mais elle est condamnable dans toute nature d'objet.

Sa sanction naturelle réside dans l'action civile ou pénale en contrefaçon, qui peut être basée à la fois sur le livre I et le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle.

La contrefaçon d'une marque se définit comme la reproduction ou l'imitation du signe choisi comme marque pour désigner des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Elle est condamnable dans tous les cas si la reproduction est pure et simple.

Elle n'est condamnable en cas d'imitation que s'il en résulte un risque de confusion.

Sa sanction est dans l'action civile ou pénale en contrefaçon du livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le droit des marques offre de surcroît la possibilité d'une action en interdiction provisoire prévue par l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, alors que le droit des dessins et modèles ne connaît pas de disposition similaire.

D'un point de vue pratique enfin, les poursuites en matière de marques connaissent des règles spéciales de compétence juridictionnelle matérielle, alors que celles du droit des modèles obéissent au droit procédural commun.

*1.8.2 Est-il possible d'interdire la reproduction en deux dimensions d'un objet tridimensionnel protégé par un modèle industriel ou par une marque enregistrée?*

La réponse est affirmative.

Dès l'instant que la représentation en deux dimensions d'une forme tridimensionnelle entraîne la reproduction des caractéristiques singularisantes du modèle ou emporte une partie du pouvoir distinctif de la marque, cette représentation est susceptible d'être qualifiée de contrefaçon et d'appeler les sanctions respectives de l'atteinte à chaque catégorie de titre.

C'est en réalité une question factuelle d'appréciation au cas par cas.

*1.8.3 L'utilisation d'un signe comme un modèle industriel peut il entraîner la perte du caractère distinctif de ce signe en tant que marque, de sorte que ce signe ne*

*pourrait plus être enregistré comme une marque ou, s'il était enregistré, entraîner l'invalidation de l'enregistrement?*

La réponse de principe est négative, mais une nuance doit être introduite dans le cas où il existe une solution de continuité temporelle entre l'échéance du modèle et l'enregistrement de la forme en tant que marque.

En effet, si l'usage du modèle échu s'est généralisé pour un type d'objet déterminé pendant la période où la forme ne faisait l'objet d'aucune protection privative, le signe ne sera plus distinctif au moment de la demande d'enregistrement et ne sera donc plus susceptible de constituer une marque valable.

*1.8.4 Quelles mesures le propriétaire peut-il prendre pour éviter qu'un signe perde son caractère distinctif à cause de l'utilisation du modèle correspondant par des tiers?*

La question suppose déjà acquis le droit de marque sur la forme choisie comme signe.

Dans ce cas, l'article L 714-6a du Code de la Propriété Intellectuelle impose au titulaire d'agir en contrefaçon pour éviter la dégénérescence de sa marque.

En revanche, la forclusion par tolérance de l'article L 716-5 alinéa 3 ne semble pas être encourue, puisque le cas visé est l'usage par les tiers de la forme comme modèle et non comme marque.

*1.8.5 Autres questions en rapport avec les questions ci-dessus et non traitées dans les orientations de travail.*

Il semble au Groupe Français que les questions soulevées par les marques tridimensionnelles quant à la frontière entre le droit des marques et le droit des dessins modèles ne sont pas fondamentalement différentes de celles que soulèvent également les marques à deux dimensions constituées par l'apparence du produit.

En particulier, il lui semble tout aussi problématique d'admettre l'enregistrement comme marque d'un dessin constitué par l'apparence d'un matériau brut ou par une manière traditionnelle de travailler un matériau.

Dans tous les cas, le risque est en effet le même qu'un déposant s'approprie de façon perpétuelle un signe inséparable d'un produit sur lequel il n'a par ailleurs aucun droit exclusif.

Les recommandations exprimées ci-après valent pour les marques tridimensionnelles mais peuvent être étendues aux marques bidimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même.

## **Deuxième partie: opinions du groupe français**

*II.1 Etablir des critères clairs pour savoir si un objet tridimensionnel peut être protégé légalement comme un modèle industriel et comme marque.*

Il semble au Groupe Français que la question des critères de protection ne pose aucun problème dans le champ du droit des dessins et modèles.

C'est uniquement lorsqu'une forme est envisagée comme signe que le besoin de critères spécifiques est susceptible de se faire sentir.

Et c'est le cas où cette forme est celle du produit lui-même qui pose problème.

L'adoption d'une forme de produit à titre de marque recèle en effet la possibilité de faire naître une protection perpétuelle sur une forme banale, ce qui est contraire au but de la propriété intellectuelle dans son ensemble.

*II.2 Proposition pour clarifier les critères et, éventuellement, la distinction à faire entre les marques et les modèles.*

Les critères du droit français semblent au Groupe Français à la fois suffisants et appropriés.

La forme est protégeable en tant que signe dès l'instant où elle est détachable du produit lui-même et où elle est disponible et distinctive.

Une clarification serait cependant souhaitée sur la notion de "*valeur substantielle*".

Il semble en effet au Groupe Français que cette notion ne devrait pas être regardée comme l'un des éléments de la distinctivité du signe mais comme la condition même de la possibilité de choisir la voie de protection du droit des marques.

La notion de "*valeur substantielle*" ne se confond pas avec celle de "*distinctivité*".

En réalité, la forme caractéristique d'un produit peut être très fortement distinctive alors même qu'elle donne au produit sa valeur substantielle.

Adopter comme signe du produit sa simple représentation naturelle revient donc bien à créer un monopole perpétuel sur une forme qui devrait tomber à terme dans le domaine public.

Le dommage est faible lorsque cette forme a peu d'intérêt esthétique, il est grand dans le cas contraire.

La notion de "*valeur substantielle*" s'adresse donc d'abord aux objets ou l'ornemental prime sur le fonctionnel.

Elle est faiblement pertinente pour les objets essentiellement utilitaires.

Elle est sans portée pour les corps qui sont essentiellement informes (les aliments ou les matériaux).

Dans ce dernier cas, la forme (arbitrairement introduite par le fabricant) joue totalement le rôle de **désignation** qui est celui de la marque. Elle peut donc constituer une marque sans restriction.

*II.3 Etablir dans quelles circonstances un objet protégé par un modèle industriel ou une autre modalité de la Propriété Intellectuelle devrait pouvoir bénéficier de la protection comme marque.*

Lorsqu'une forme est à la fois nouvelle et originale, qu'elle résulte clairement de choix esthétiques et qu'elle n'est pas inséparable d'une certaine nature d'objet, il n'y a aucun obstacle à ce qu'elle soit déposée à titre de marque, même pour désigner des objets de sa nature primitive.

On devrait en revanche exclure cette possibilité lorsque la forme n'a pas de véritable fonction de désignation et qu'elle constitue à elle seule la singularité de l'objet auquel elle s'applique.

D'autre part, on ne devrait pas admettre l'enregistrement à titre de marque d'une forme que l'usage a banalisé pour une nature d'objet déterminée.

*II.4 La possibilité de cumuler la protection de la même forme en tant que marque et modèle industriel.*

Il semble au Groupe Français que le "cumul" des protections au sens strict est une situation à éviter.

La coexistence de deux natures de protection sur la même forme est en revanche parfaitement admissible.

Il doit alors être clairement distingué si la forme est considérée en elle-même, auquel cas le monopole doit être temporaire, ou si elle est considérée comme symbole d'un produit ou d'un service, auquel cas la protection qu'elle emporte doit être plus restreinte, mais peut être perpétuelle.

## **Résumé**

1. Le droit positif français admet la protection des marques constituées par des signes tridimensionnels.

Conformément à la directive d'harmonisation européenne 89-104, ces signes peuvent notamment être la forme d'un conditionnement, la forme qui caractérise un service ou la forme du produit lui-même.

Dans ce dernier cas, la marque est valable lorsque le signe remplit les conditions générales de validité de toute marque, savoir la disponibilité, la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et le caractère distinctif.

Une restriction atteint cependant les marques constituées **exclusivement** par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou qui lui confère sa valeur substantielle.

La loi française répute en effet de telles marques dénuées de caractère distinctif et ce caractère ne peut pas être acquis par l'usage.

Hormis cela, il n'existe en France aucune restriction légale à la possibilité de protéger simultanément une forme donnée par la voie du droit des marques et par celle du droit des dessins et modèles ou du droit d'auteur.

En pratique, la protection comme marque a assez fréquemment été refusée aux formes de produits en raison de la prédominance d'une détermination technique, et non esthétique, de la forme.

Cela est vrai, par exemple, de la forme galénique d'une présentation de médicaments ou de celle de disques abrasifs (pour désigner des produits de cette nature).

On peut encore relever de nombreuses hésitations de la jurisprudence à propos de produits qui sont en eux mêmes des conditionnements, tels que les bouteilles ou les flacons, mais cela tient sans doute au fait que l'on a pas toujours considéré clairement si ces marques étaient considérées comme formes de produit ou comme formes de conditionnement.

Lorsque la protection est acquise sur les deux plans, il n'y a pas à proprement parler de cumul de protection mais plutôt l'application simultanée et totale de deux régimes de protection séparés.

De là découle notamment qu'une marque ne peut être invoquée comme priorité pour un modèle et réciproquement.

Cette application simultanée est d'ailleurs temporaire puisque les droits de modèle ou d'auteur s'éteignent à leur échéance alors que la marque perdure pour peu qu'elle soit renouvelée, exploitée et défendue contre la banalisation.

2. C'est précisément dans la vocation du droit de marque à la perpétuité que réside, au sens du Groupe Français, la difficulté d'admettre sans aucune restriction des marques exclusivement constituées par la forme du produit, voire par son simple aspect en deux dimensions (et donc par son dessin et non par son modèle).

En effet, la forme ou l'aspect du produit ne lui sont guère détachables et il y a quelque fiction à considérer qu'ils sont le signe du produit et non le produit lui même.

Cela amène le Groupe Français à souhaiter une clarification de la notion de "*valeur substantielle*".

La notion de "*valeur substantielle*" ne se confond pas avec celle de "*distinctivité*".

En réalité, la forme caractéristique d'un produit peut être très fortement distinctive alors même qu'elle donne au produit sa valeur substantielle.

Adopter comme signe du produit sa simple représentation naturelle revient donc à créer un monopole perpétuel sur une forme qui devrait tomber à terme dans le domaine public.

Le dommage est faible lorsque cette forme a peu d'intérêt esthétique, il est grand dans le cas contraire.

La notion de "*valeur substantielle*" s'adresse donc d'abord aux objets ou l'ornemental prime sur le fonctionnel.

Elle est faiblement pertinente pour les objets essentiellement utilitaires.

Elle est sans portée pour les corps qui sont essentiellement informés (les aliments ou les matériaux).

Dans ce dernier cas, la forme (arbitrairement introduite par le fabricant) joue totalement le rôle de **désignation** qui est celui de la marque.

Elle peut donc constituer une marque sans restriction.

### Summary

1. Under French positive law, three-dimensional signs may constitute valid trade marks.

In accordance with the European Directive for harmonization (89-104), such signs may be, among others, the shape of a packaging, the shape which distinguishes a service from another or the shape of a product.

In this last case, the mark is held valid if the sign satisfies the general requirements of availability, distinctiveness, and compliance to public order.

But it must be emphasized that the Intellectual Property Code excludes from registrability, on the ground that they are deemed non distinctive per se, the signs exclusively constituted by shapes which are imposed by the very nature or the function of the product or which confer to the said product its substantial value.

It should be noted that in such cases, the distinctiveness cannot be acquired through use.

Apart from this restriction, the French Law does not prohibit the simultaneous protection of shapes through trade marks and designs or copyrights.

In practice, the trademark protection has been often refused where it was found that the shapes at issue were dictated by functional requirements, rather than ornamental features (for instance a pebble-shaped drug tablet or an abrasive plate).

There is still some hesitation insofar as packagings themselves are concerned, such as bottles, tubes or boxes, due to the fact that there is a confusion as to whether such marks should designate the container or the contents.

The protection acquired through both trade mark and design/copyright should not be regarded as a concurrent protection but rather as a co-existence of two distinct regimes of protection.

Hence, a trade mark may not be used as a Convention priority basis for a design application and vice-versa.

Such a simultaneous double protection is temporary since the design rights/copyrights are limited in time whereas the trade mark right is perpetual, provided that the mark is used, renewed and defended against dilution.

2. It is precisely because the trademark protection is everlasting that the French Group finds it difficult to admit, without any restrictions, the validity of trademarks exclusively constituted with the shape of a product, or its two-dimensional appearance.

The shape and appearance of a product are not detachable from the product per se; indeed they are the very product and it may seem fictitious to sustain that the shape and appearance always serve as distinctive signs of thereof.

That is one of the reasons why the French Group requires a clarification of the notion of "substantial value".

Substantial value should not be confused with distinctiveness.

In fact, the shape of a product may be distinctive while it confers to the good its substantial value.

Adopting as a mark the natural representation of a product amounts to granting an endless protection on a shape which should fall within the public domain after a period of time.

The consequences can be detrimental to third parties where the shape is purely ornamental.

The notion of substantial value is therefore primarily directed to the products which feature ornamental characteristics rather than functional ones. It is not as pertinent in respect of utilitarian objects. It is definitely irrelevant in respect of shapeless objects (food...).

In this very last case, the shape artificially created by the manufacturer is intended to distinguish the product from another and thus serves as a distinctive sign. It is a valid trademark.