

Rapport Q181

au nom du Groupe français
par Evelyne ROUX, Delphine BRUNET, Valérie DELAUNAY, Juliette DISSER,
Stéphane GUERLAIN, Catherine MALLET, Sophie MICALLEF, Béatrice THOMAS

Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non-conventionnelles

Questions

1. *Comment l'étendue de ce qui constitue une marque enregistrable est-elle définie? Cette définition cite-t-elle des exemples spécifiques de types de marques enregistrables?*

L'article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle définit le signe enregistrable à titre de marque de fabrique, de commerce ou de service comme *"un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale"*.

Cette définition est suivie par des exemples spécifiques de types de marques enregistrables.

L'article L. 711-1 du Code donne une liste d'exemples non limitative de tels signes, et énumère *"notamment"*:

- a) *les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres et 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".*

Le droit français permet ainsi l'enregistrement des marques non conventionnelles, en citant expressément certains signes non-conventionnels - les signes sonores ont ainsi été ajoutés à l'énumération de la loi de 1964. Cette liste ne vise pas les signes olfactifs.

Cette définition a par ailleurs été précisée par la jurisprudence, plus fréquente en matière de couleurs et de marques tridimensionnelles que pour les autres signes non-conventionnels.

Ainsi, par exemple, un arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 1993 Kodak-Pathé c. Wilco PIBD 1994, 563-III-179 a précisé que: *"la protection d'une combinaison de couleurs constituant un signe distinctif devait être strictement limitée à la combinaison déposée sans permettre au titulaire de la marque de disposer d'un droit exclusif sur les couleurs elles-mêmes"*.

Cette définition correspond à l'esprit de l'article 2 de la Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques, reprise à l'identique par l'article 4 du Règlement (CE) N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la

marque communautaire. Selon ces textes *“peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique”*.

Il est à rappeler que l’article 1^{er} de la Loi française du 31 décembre 1964 prévoyait qu’étaient enregistrables *“tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque”*. L’évolution a donc porté sur le remplacement du critère de *“signe matériel”* par celui d’un *“signe susceptible de représentation graphique”*.

2. *Quelles catégories de signes peuvent-elles être enregistrées en tant que marque? Y a-t-il des catégories exclues de l’enregistrement en tant que marque?*

Selon l’article L. 711-1 b) et c) tous les signes non conventionnels peuvent donc être enregistrés, et *“notamment:*

- a) *les dispositions, combinaisons ou nuances de couleur,*
- b) *les signes sonores,*
- c) *les signes tridimensionnels,*
- d) *les hologrammes.”*

Cet article ne fixe aucune liste exhaustive.

D’autres signes, sous réserve qu’ils soient susceptibles de représentation graphique peuvent être protégés à titre de marque, ouvrant la porte à des catégories de signes qui naîtront de l’évolution des moyens de communication, de marketing et de la technologie.

Toutefois, certains signes sont exclus non pas en tant que tels, mais conformément à l’article L. 711-2 dès lors qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif, comme pour tous les autres signes. Cet article dans son alinéa c) exclut notamment *“les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle”*. Il dispose en outre que le caractère distinctif ne peut pas être acquis par l’usage pour cette catégorie précise de signe.

3. *Si les demandes d’enregistrement pour une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles sont possibles:*

Le droit français admet expressément la possibilité d’enregistrer *“les dispositions, combinaisons ou nuances de couleur”*, dès lors qu’elles peuvent distinguer les produits ou services désignés au dépôt.

L’article L. 711-1 c) du Code de la propriété intellectuelle entérine la jurisprudence dégagée antérieurement sous l’empire de la loi de 1964. Celle-ci différait dans son énumération uniquement en ne citant pas *“les nuances de couleurs”*.

Pour ce qui est des couleurs fondamentales ou primaires, qui sont en nombre limité, la jurisprudence a toujours considéré qu’elles ne pouvaient pas être déposées à titre de marque.

3.1 *En ce qui concerne les produits, les demandes d’enregistrement sont-elles recevables si elles ne précisent pas la configuration, les contours ou les proportions dans lesquels ou sur lesquels la couleur est appliquée?*

Aucun texte légal (loi ou règlement) n’impose de préciser la configuration, les contours ou les proportions dans lesquels ou sur lesquels la couleur est appliquée.

Une telle description est facultative (cf. article 2 d) de l’arrêté du 31 janvier 1992), l’INPI conseillant lors du dépôt d’explicitier les nuances ou l’agencement des couleurs.

Cependant, la jurisprudence est plus sévère puisqu’elle subordonne la validité de la marque à l’indication précise de la nuance revendiquée.

Cette indication peut se faire à l'aide d'une référence Pantone[®], mais aussi par une description précise de la nuance, ou encore l'indication du pourcentage de chacune des couleurs primaires utilisées. Ainsi le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la couleur "vert jade céladon" est "une nuance précise de vert, et non d'une façon générale un vert pâle" (TGI Paris - 10 mars 1999 - PIBD 1999, 682-III-366).

De même, il a été jugé que, pour une bouteille de lait rose, "La nuance adoptée à titre de marque par la société Candia SA étant définie avec précision, Pantone 212, le signe est suffisamment déterminé" (CA Paris - 25 novembre 1998 - PIBD 1999, 672-III-114).

Par ailleurs la Cour d'appel de Colmar, dans une décision du 5 avril 2000, a annulé une marque constituée d'une combinaison de couleurs pour des pains aux motifs que "même en admettant que la description de la marque et de ses couleurs n'est que facultative, la société Neymann ne peut se prévaloir de cette absence de description pour prétendre interdire à ses concurrents des couleurs brune et jaune quelles que soient leur nuance et leur disposition, ce qui reviendrait à s'approprier le monopole de ces couleurs" (CA Colmar - 5 avril 2000 - PIBD 2000, 708-III-561).

3.2 De telles demandes sont-elles enregistrables dans le domaine des services et si oui, sous quelles conditions?

Le droit français ne fait aucune distinction entre les demandes d'enregistrement de marque désignant des produits et celles désignant des services.

En conséquence, les solutions précédemment exposées sont aussi applicables pour les demandes d'enregistrement de marques de service.

A titre d'exemples, les marques suivantes ont été enregistrées:

- la nuance de couleur bleue (Pantone[®] 643), le 28 octobre 2002 sous le n° 3 191 155 pour désigner notamment les services de "traiteurs" en classe 43;
- la nuance de couleur verte (Pantone[®] 262 CV), le 16 mai 2002 sous le n° 3 164 561 pour désigner notamment les services de "consultation, de conseil et d'information dans le domaine de l'acoustique, de l'audition et des pathologies ou accidents entraînant une diminution ou une perte de l'acuité auditive (...)" en classe 44.

3.3 Est-il requis du déposant de fournir un échantillon de la ou des couleur(s) utilisée(s) et/ou une référence colorimétrique ou un autre type de code couleur?

En application de l'article 2 c) de l'arrêté du 31 janvier 1992, le déposant doit joindre à sa demande d'enregistrement un modèle de la marque, étant précisé que "lorsque le déposant entend obtenir la protection d'une marque en couleurs, le modèle de la marque doit obligatoirement être en couleurs".

En revanche, et comme indiqué ci-dessus aucune référence colorimétrique n'est exigée dès lors que la nuance revendiquée est précisément identifiée. Elle est toutefois conseillée afin d'éviter un décalage entre la publication dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle et le modèle de la marque déposé en couleurs et d'assurer ainsi une définition incontestable des droits du titulaire.

3.4 La marque peut-elle être considérée comme ayant un caractère inhéremment distinctif pour certains produits ou services?

Aucune raison ne commande d'exclure le caractère distinctif intrinsèque d'une marque de couleur. L'appréciation se fera au cas par cas, en fonction des produits et services désignés par la marque.

Ainsi, ont été jugées comme distinctives:

- la couleur “*rose Pantone 1555 C*”, qualifiée en langage courant de rose orangée car elle présentait une caractéristique totalement spécifique, pour désigner des parfums (CA Versailles - 15 mars 2001 - PIBD 2001, 722-III-318),
- la nuance de couleur définie comme étant composée de rouge feu: 74,49%, rubine: 22,35%, noir intense: 0,37 %, bleu fort base: 2,05 %, bleu réflex: 0,74 %, pour désigner des “*vins de provenance française à savoir Champagne*” (CA Paris - 13 décembre 2002 - PIBD 2003, 768-III-370).

3.5 *La marque ne pourra-t-elle être enregistrée que si un caractère distinctif de facto acquis par l'usage a été démontré?*

Une telle condition n'est pas nécessaire en droit français, les marques de couleurs ne faisant pas l'objet d'un régime dérogatoire au droit commun. En revanche, cette hypothèse peut se poser dans le cas où la couleur serait estimée faiblement distinctive au regard des produits ou services revendiqués. Le déposant pourra prouver que la marque a acquis un caractère distinctif en fonction de son usage.

3.6 *Certaines couleurs sont-elles exclues de l'enregistrement parce qu'il convient qu'elles restent disponibles pour tous?*

Oui.

L'article L. 711-1 c) du CPI vise uniquement les “*dispositions, combinaisons et nuances de couleurs*”, ce qui exclut qu'une couleur plate, unie et primaire puisse constituer une marque valable.

Cette solution se justifie par le fait qu'un déposant ne peut se voir accorder un monopole sur une couleur fondamentale, puisque celles-ci sont en nombre limité.

A titre d'exemples, n'ont pas été considérées comme protégeables à titre de marque:

- la couleur rouge congo pour des “*produits pétroliers, notamment huiles, graisses, essences et super-carburant*”, cette couleur, déposée comme une nuance, a été considérée comme “*une couleur unique et plate*” (Tribunal Administratif de Paris - 27 mai 1971 - PIBD 1971, 64-III-214).
- La combinaison des couleurs bleu et gris pour des “*sacs isolants thermiques pour le transport d'aliments ou autres produits*” ..., “*puisque limitée à la seule juxtaposition de deux couleurs simples. De plus, les couleurs fondamentales sont en nombre limité et, pas plus que le blanc et le noir, elles ne peuvent faire l'objet d'une appropriation lorsqu'elles ne sont pas combinées dans un arrangement déterminé, avec indication des nuances*” (TGI Paris - 1er mars 1989 - PIBD 1989, 462-III-478).
- La couleur bleue pour des “*publications ou photographies d'origine régionale*” qui, “*en l'absence de toute précision de nuance ou de teinte, n'a pu être regardée comme ayant un caractère suffisamment distinctif pour faire bénéficier la marque revendiquée de la protection instituée par la loi du 31 décembre 1964*” (Tribunal Administratif de Rouen - 27 juin 1980 - PIBD 266-III-191).

Par ailleurs, certaines couleurs (nuances, combinaisons ou dispositions) ne peuvent constituer des marques valables, en application du droit commun, parce qu'elles sont dénuées de caractère distinctif.

Ainsi,

- le dépôt de l'appellation “*rouge flammé*” pour désigner notamment des matériaux de construction en terre cuite a été rejeté, “*cette expression désignant une couleur apposée de telle sorte que des variations évoquent le passage de la flamme ... cette*

couleur apposée sur des produits cuits au four, permettra de la signaler d'une manière suffisamment prégnante pour que la marque désigne une caractéristique du produit" (CA Toulouse - 1 février 1999 - Inédit).

- De même, la Cour d'appel de Colmar a considéré que sont dénuées de caractère distinctif les couleurs jaune et brune pour désigner des *"pains azyme en particulier et plus généralement des pains en tous genres"* parce que *"la couleur jaune rappelle la couleur du blé, d'un jaune tendre, et que la couleur brune rappelle les tâches brunes du pain azyme"* (CA Colmar - 5 avril 2000 précité).

Enfin, il convient de rappeler que certaines dispositions et combinaisons de couleurs ne peuvent être déposées à titre de marque car elles constituent des drapeaux, armoiries et autres emblèmes d'États, conformément à l'article L.711.3 a).

Ainsi, un signe comprenant des bandes horizontales et parallèles de couleurs différentes et constituant la reproduction du drapeau du Burkina Faso a été refusé à l'enregistrement par l'INPI (Décision du directeur de l'INPI du 30 janvier 1987 - PIBD 1987, 408-III-122). De même, une marque constituée en partie de deux drapeaux croisés aux couleurs de la Principauté de Monaco a été refusée (TGI de Paris du 14 février 2003 - Propriété Industrielle N° 11 - Novembre 2003).

3.7 *Dans quelle mesure les autres aspects visuels liés à l'utilisation de la marque affectent-ils l'évaluation du caractère distinctif de la marque?*

Lorsque les marques sont examinées par les tribunaux et comparées notamment dans le cadre d'actions en contrefaçon, elles sont évaluées non pas telles qu'elles sont utilisées, mais telles que déposées.

Certains cas peuvent porter sur une marque complexe semi-figurative dans laquelle certains éléments sont déposés en couleur.

Dans ce cas, et selon les règles classiques d'appréciation de la validité des marques, plusieurs hypothèses peuvent se présenter:

- tous les éléments y compris la couleur sont distinctifs, la marque est distinctive et la couleur protégeable en elle-même si elle est un élément majeur;
- les autres éléments sont distinctifs, mais la couleur en cause est soit non distinctive en elle-même, soit non précisément définie, dans ce cas, il ne sera pas possible de revendiquer une protection pour la couleur en elle-même;
- si aucun des éléments n'est distinctif, ni leur combinaison, la couleur banale et usuelle ou primaire ne pourra pas non plus conférer un caractère distinctif à l'ensemble.

4. *Si les demandes d'enregistrements de signes tridimensionnels sont acceptées:*

L'article L. 711-1 c) du code de la propriété intellectuelle français prévoit expressément que:

"les signes figuratifs tels que: [...], les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service peuvent constituer un signe enregistrable à titre de marque".

4.1 *Quelle forme de représentation du signe tridimensionnel est-elle acceptée dans la demande?*

Le formulaire de dépôt de la marque prévoit que soit déposé le "modèle de la marque" (représentation graphique maximale 8 cm x 8 cm).

Ce modèle de la marque doit être d'une netteté suffisante pour permettre la reproduction de tous les détails et lorsque la marque est constituée par un relief ou par la forme du produit

ou de son conditionnement, sa reproduction plane par une photographie ou un dessin est admise.

L'Institut National de la Propriété Industrielle accepte ainsi une ou deux vues de l'objet, notamment lorsqu'il s'agit d'un flacon.

Sous le modèle de la marque apposé sur le formulaire de dépôt, il est possible de préciser que la marque est *"tridimensionnelle"* et de mentionner *"d'autres caractéristiques de la marque"*.

Ainsi, une brève description du signe tridimensionnel peut être incluse. Elle est même recommandée pour *"les signes en relief, afin de préciser les éléments en reliefs ou en creux, et qui ne seraient pas susceptibles d'apparaître lors de la publication"*.

4.2 *Quels sont les critères pour évaluer si le signe tridimensionnel peut permettre de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise?*

Ces critères résultent d'une disposition du Code de la Propriété Intellectuelle français d'une part, et de la jurisprudence française d'autre part.

Le signe, selon l'article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, doit tout d'abord être perçu comme une marque, c'est-à-dire permettre de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Ce critère a fait l'objet de rare décision des tribunaux. Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 22 Mars 2002 a prononcé la nullité d'une "marque tridimensionnelle constituée par la configuration du produit lequel se présente sous forme d'une pastille ronde dont la face supérieure est bombée" pour un fard au motif qu'il n'a pas été démontré que *"cette forme aurait été perçue comme une marque"* (PIBD N° 743-III-244).

De façon plus habituelle, les Tribunaux apprécient le caractère distinctif selon l'article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle français à l'égard des produits ou services désignés. Celui-ci dispose que:

"Sont dépourvus de caractère distinctif:

- a) les signes [...] qui sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,*
- b) les signes [...] pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du 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."*

Ces critères sont entendus de la façon suivante:

- le caractère usuel: celui-ci est retenu dès lors qu'à la date du dépôt de la marque, le signe est d'un usage banal, c'est à dire qu'il est utilisé de manière courante pour commercialiser les produits désignés.

Ainsi une marque portant sur un emballage rigide transparent type sachet d'olives pour le "poisson, préparations culinaires à base de chair de poisson" a été invalidée (TGI de Créteil - 25 mars 2003 - PIBD 971-III-452).

- le caractère nécessaire de la présentation et notamment de la forme déposée à titre de marque. Une forme jugée nécessaire en raison de sa fonction technique ne peut, dès l'origine, constituer un signe distinctif:

La marque tridimensionnelle constituée par la brique LEGO pour désigner tous les produits et services des classes 1 à 42 a été invalidée (Cour d'Appel de Versailles - 26 septembre 1996 - RDPI 96 page 36).

- la forme ne doit pas être imposée par la nature ou la fonction du produit:

A titre d'exemples, la couleur, le volume et les proportions de la forme déposée à titre de marque doivent résulter d'un choix arbitraire.

Ainsi, les marques tridimensionnelles suivantes ont été validées:

- Marque représentant un conditionnement pour désigner des "produits de confiserie et de chocolaterie consistant en des pastilles de forme ronde, fourrées, et recouvertes d'une pellicule de sucre colorée" en classe 30 (Cour d'Appel de Paris - 4 octobre 1990 - PIBD 497-III-196; confirmé par Cour de Cassation, Chambre commerciale - 8 décembre 1992 - PIBD 543-III-294);
- Marque représentant un flacon et son étui pour désigner des "produits de beauté sous forme d'eau pour les différentes parties du corps humain, sprays, rafraîchissants pour la peau, hydratants, produits parfumants, eaux de toilette, eaux de cologne, produits d'hygiène esthétique sous forme d'eau" en classe 3 (TGI de Paris - 5 novembre 1997 - PIBD 649-III-142).

4.3 *Quels sont les critères pour évaluer si le signe tridimensionnel présente un caractère inhéremment distinctif pour certains produits ou services?*

L'appréciation se fait, au cas par cas, en fonction des produits ou services désignés par la marque, le critère essentiellement retenu étant le caractère arbitraire de la forme ou de la combinaison revendiquée pour désigner les produits et services.

Il a été jugé qu'était distinctive pour désigner des produits de confiserie et de chocolaterie la combinaison constituée: "d'un cylindre, de l'aspect rigide dû au carton et de la forme très particulière de l'extrémité" (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 1992 - PIBD 543-III-294);

Pour désigner des instruments de mesure linéaire, ruban de mesure linéaire, porte-clef, la marque reproduisant un mètre linéaire constitué notamment d'un boîtier en métal de couleur, d'une grande étiquette ronde jaune, d'un bouton de blocage de couleur jaune et d'un ruban de couleur jaune, a été jugée valable au motif que la "combinaison particulière de ces formes et couleurs est parfaitement distinctive" (Cour d'Appel de Paris, 21 juin 2002 - PIBD 751-III-480).

4.4 *La marque ne sera-t-elle enregistrable que lorsque le caractère distinctif de facto acquis par l'usage aura été démontré?*

Non.

L'article L. 711-2. c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose expressément que le caractère distinctif des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ne peut être acquis par l'usage.

4.5 *Certaines formes se voient-elles refuser l'enregistrement parce qu'il est nécessaire de les laisser dans le domaine public?*

Oui.

Le droit français des signes distinctifs n'autorise pas les titulaires à priver leur concurrent de l'utilisation d'une forme usuelle ou imposée par la nature ou la fonction.

Il a ainsi été jugé qu' "une forme de filet rassemblant et maintenant ensemble un certain nombre d'aliments ne se distinguant, ni par ses proportions, ni par ses couleurs, ni par sa forme, des filets couramment utilisés en matière alimentaire, n'est pas appropriable à titre de marque sous peine de compromettre gravement l'exercice par des biens de la liberté du commerce et l'industrie". (TGI de Paris - 9 janvier 1986 - PIBD III-271).

La jurisprudence française tient compte de la liberté du commerce et de la concurrence et le rappelle assez souvent dans ses motivations.

Il a pu ainsi être jugé: *“que le caractère distinctif signifie que le signe choisi comme marque doit être arbitraire et ne présenter avec le produit désigné aucun lien de nécessité ceci afin que les concurrents ne soient pas privés de l'utilisation de termes, d'images ou de formes qui leur sont indispensables pour désigner leurs propres produits”* (boîte cylindrique transparente pour aliments, TGI de Strasbourg - 3 juin 2002 - PIBD 750-III-442).

4.6 *Dans quelle mesure les autres aspects visuels liés à l'utilisation de la marque influencent-ils l'évaluation du caractère distinctif de la marque?*

La marque s'apprécie en principe telle que déposée.

Le juge français cherche toutefois à examiner et à apprécier les éléments qui peuvent entourer la forme déposée à titre de marque, dès lors que ceux ci sont visibles et peuvent être identifiables dans la reproduction de la marque.

A titre d'exemple et a contrario, a été jugée non distinctive une marque constituée par la photographie de l'aménagement intérieur d'un magasin de cosmétiques aux motifs que la forme n'était ni précise ni arbitraire et que la marque montrait de très nombreux éléments, sans qu'on puisse déterminer lesquels d'entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseil aux particuliers en matière de parfumerie et que d'autres formes n'étaient pas identifiables. (Cour de Cassation - 11 janvier 2000 - PIBD 695-III-166).

4.7 *Dans quelle mesure les considérations techniques ou fonctionnelles empêchent-elles l'enregistrement?*

Le Code de la propriété intellectuelle français pose comme principe à l'article L. 711-2 c) 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”*.

Ces dispositions, appliquées fréquemment par la jurisprudence française ont notamment pour objectif que soit évité un détournement du droit sur les signes distinctifs dès lors que celui-ci serait utilisé pour voir protéger de façon perpétuelle, un genre, une caractéristique fonctionnelle ou encore une innovation industrielle.

Le droit français requiert en conséquence que la combinaison de la forme avec d'autres éléments, ou la présentation visuelle particulière de la forme dont la protection est sollicitée par le droit des marques soit séparable de sa fonction technique.

Dans la décision précitée invalidant la marque portant sur une boîte cylindrique en matière transparente, il a été considéré que cette forme est largement gouvernée par des impératifs liés au conditionnement des produits ou composants alimentaires désignés (TGI de Strasbourg - 3 juin 2002 - PIBD 750-III-442).

Il n'est pas non plus possible de prétendre s'approprier, par le biais d'un dépôt de marque, un genre de conditionnement présentant une fonctionnalité particulière qui appartient au domaine public. Ceci a été retenu par exemple pour invalider la marque tridimensionnelle exclusivement constituée de la forme d'un conditionnement banal, à savoir un emballage rigide transparent type sachet d'olives (TGI de Créteil - 25 mars 2003 - PIBD 771-III-452).

Ainsi, une forme dictée uniquement par des considérations pratiques et techniques ne peut constituer valablement une marque.

A l'inverse, si la forme des éléments caractéristiques de la marque est séparable de leur fonction, la marque est considérée valable. Il en a été jugé ainsi pour un conditionnement d'édulcorant de table (TGI de Paris- 21 juin 1990 - PIBD 491-III-20).

De même, pour désigner les bouteilles et eaux minérales, la forme d'une bouteille a été jugée valable à titre de marque, le juge considérant que *"si les anneaux présentent un aspect fonctionnel puisqu'il permet aux bouteilles d'être aisément concassables, cette fonction n'impose ni le nombre des anneaux ni leur largeur; qu'il n'est ainsi pas établi que la marque serait constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction"* (Cour d'Appel de Paris - 13 septembre 2002 - PIBD 756-III-47).

5. *Si les demandes d'enregistrement de signes olfactifs sont acceptées:*

L'article L 711-1 du CPI dispose que peuvent être enregistrés les signes qui sont susceptibles d'une représentation graphique servant à désigner les produits ou services d'une personne physique ou morale. Cet article énumère une série de signes pouvant faire l'objet d'un enregistrement. L'utilisation de l'adverbe *"notamment"* indique que cette liste n'est pas exhaustive et n'exclut donc pas l'enregistrement d'une marque olfactive.

5.1 *Quelle forme de représentation ou de description de l'odeur est-elle acceptée dans la demande?*

Seules cinq demandes d'enregistrement de marque olfactive ont été déposées. A ce jour, aucune de ces marques n'a fait l'objet d'un enregistrement.

5.2 *Comment le caractère distinctif d'une odeur et sa capacité à remplir les fonctions d'une marque sont-ils évalués?*

L'article L.711-2 du CPI dispose que *"...sont dépourvus de caractère distinctif... b) les signes... pouvant servir à désigner une caractéristique du produit... et notamment l'espèce, la qualité... la valeur...c) les signes...conférant [au produit] sa valeur substantielle..."*.

Pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, il pourrait être établi une distinction en fonction de la destination de la marque.

Pour les marques appliquées à des parfums, la question se pose de savoir si la marque olfactive remplit le rôle qui lui est imparti, à savoir de distinguer le produit ainsi désigné de celui d'une entreprise concurrente. En outre, cette marque olfactive ne désigne-t-elle pas la qualité, et ne correspondait-elle pas à la valeur substantielle du parfum? Nous sommes d'avis que les fragrances ne peuvent pas faire l'objet d'un enregistrement dès lors qu'elles sont appliquées aux parfums.

Si la marque olfactive est appliquée à d'autres produits que le parfum et à des services, qui n'ont aucune relation avec la fragrance dont la protection est demandée, il semble que cette marque puisse être considérée comme distinctive. En effet elle ne désigne plus la valeur substantielle ou la qualité du produit ou du service, mais elle assure la fonction première de la marque qui est d'identifier l'origine ou la source des produits en distinguant le produit de celui d'une entreprise concurrente

5.3 *Comment la marque est-elle rendue accessible au public lors de la publication de la demande et par la suite?*

Il convient de rappeler qu'aucune marque olfactive n'a été enregistrée à ce jour en France.

Les marques olfactives déposées ont fait l'objet des représentations suivantes:

- profil chromatographique en phase gazeuse sur colonne capillaire (marques N° 97 705 450 pour des produits pour le bain et N° 97 705 451 pour des produits de parfumerie);
- un carré présentant des nuances de couleur avec l'indication "la marque est une représentation graphique d'une fragrance déterminée" (marque N° 97 658 685 pour les classes 3, 5, 16 et 18);

- description de la fragrance (senteur florale, épicée, blanche, légèrement orientale) associée à une technique particulière de représentation graphique (représentation selon protocole AMF2 de l'échantillon PB 1615; fichier numérique certifié IDDN.FR.010.000475.000R.P.1.997.001.31500). Il est fait mention de la possibilité d'apprécier un échantillon chez le mandataire (marque N° 97 698 179 pour les classes 3,4 et 42).

6. *Si les demandes d'enregistrement pour les marques sonores sont acceptées:*

Parmi les signes qui peuvent être enregistrés à titre de marque, car susceptibles d'une représentation graphique servant à désigner les produits ou services d'une personne physique ou morale, l'article L. 711-1 du CPI cite explicitement *"les signes sonores tels que les sons et phrases musicales"*.

6.1 *Quelle forme de représentation graphique de la marque revendiquée est requise lors de la demande d'enregistrement?*

Dans les recommandations fournies pour remplir le formulaire de demande d'enregistrement, l'INPI donne l'exemple de "notes sur une portée" et mentionne *"la possibilité de donner des indications sur le timbre des sons ou sur les instruments qui les reproduisent"*.

S'agissant de la représentation graphique de la marque sonore, on peut distinguer deux types de marques:

- les marques qui peuvent être exprimées par des notes de musique: leur représentation graphique doit être précise et complète. Le son doit être traduit par les notes correspondantes accompagnées de la clé qui détermine l'intonation. L'instrument sur lequel est jouée la mélodie peut aussi être précisé.

Ainsi, ont pu être enregistrés à titre de marques sonores, les signes représentés par des partitions musicales. Exemples : portée de notes pour des tuyaux enjoliveurs et services d'entretien de véhicules (cl 7, 37), ou pour des services d'émissions radio-phoniques (cl 38).

- les marques qui ne peuvent pas être exprimées par des notes de musique, telles que les onomatopées: leur représentation se doit également d'être précise et complète. Ont pu être enregistrés les signes qui associaient la description du son par des mots et un procédé permettant de traduire sous forme graphique celui-ci.

Ainsi, l'enregistrement à titre de marques sonores a été obtenu pour les signes qui associaient la description du son à des procédés permettant de reproduire graphiquement le son (spectrogramme, analyse spectrale + analyse temporelle du signal) :

- le rugissement d'un lion, enregistré sous le N° 94543458, en classes 9 et 41;
- le bruit du glissement d'un doigt sur une assiette dégraissée, enregistré sous le N° 97704023, en classes 3 et 5.

En pratique, le formulaire de demande d'enregistrement de l'INPI impose une représentation graphique maximale de 8 cm sur 8 cm, ce qui réduit la phrase musicale à quelques notes.

6.2 *Des enregistrements audio d'une marque sonore peuvent-ils être déposés dans le cadre de la demande?*

Non, car la condition édictée par l'article L 711-1 du CPI, à savoir la nécessité d'une représentation graphique, n'est pas satisfaite. De plus, se pose le problème technique de leur publication, de leur caractère non durable et reproductible.

L'enregistrement numérique ou magnétique d'un son n'est pas valable dans les conditions actuelles en raison de la publication sur papier obligatoire.

- 6.3 *Si de tels enregistrements audio sont déposés avec la demande, comment ces enregistrements sont-ils rendus accessibles au public lors de la publication de la demande et par la suite?*

Ils ne peuvent être déposés avec la demande.

7. *Si les demandes d'enregistrement d'images animées ou d'hologrammes sont acceptées:*

Après avoir donné une définition générale du signe admissible à former une marque comme étant "susceptible de représentation graphique", l'article L. 711-1 énumère certains signes à titre d'exemple et cite expressément au point c) "*les signes figuratifs tels que ... hologrammes ...*".

Par conséquent, les demandes d'enregistrement d'hologrammes sont acceptées en France. Les "images animées" ne sont pas prévues en tant que telles par le code mais sont également enregistrables, du fait du caractère non exhaustif de la liste des signes enregistrables dès lors qu'ils sont susceptibles de représentation graphique. En outre, les hologrammes expressément acceptés à l'enregistrement recouvrent dans leur définition la notion d'images animées puisqu'ils comportent différentes variantes dans leur apparence.

- 7.1 *Quel type de représentation de l'image animée ou de l'hologramme est accepté dans la demande d'enregistrement?*

Selon les recommandations de l'INPI, lorsque la marque est constituée par ou comporte un hologramme, il convient de faire figurer dans le cadre réservé à la représentation de la marque plusieurs représentations graphiques ou photographiques montrant les différentes vues de l'hologramme et non pas de joindre l'hologramme lui-même.

L'INPI conseille en outre de mentionner dans la rubrique description qu'il s'agit d'un hologramme (ou d'images animées) et de décrire la façon dont les éléments "*apparaissent, se combinent ou se superposent*" ou une description écrite de la progression de la séquence pour les images animées.

Toutefois se pose le problème du degré de fixité et de définition de la représentation graphique pour fournir une sécurité juridique suffisante aux tiers.

- 7.2 *Comment cette image animée ou cet hologramme est-il rendu accessible au public lors de la publication de la demande et par la suite?*

Dans les rares exemples identifiés sur les bases de données françaises, la marque est publiée avec la reproduction statique de l'hologramme et la mention "marque comportant un hologramme". Elle est en revanche identifiée par le signe verbal figurant sur l'hologramme avec la mention "marque semi-figurative".

Il est à craindre que la qualité de la publication soit insuffisante pour informer les tiers de la portée des droits conférés par la marque.

8. *Comme l'étendue de la protection des marques "non-conventionnelles" est-elle évaluée? Plus particulièrement, les demandes d'enregistrement des marques "non-conventionnelles" sont-elles traitées différemment des demandes d'enregistrement pour des formes "traditionnelles" de marques, sur le fond et en termes de procédure?*

Nous comprenons cette question comme ayant deux volets, d'une part l'appréciation de l'étendue de la protection des marques non-conventionnelles par les tribunaux, d'autre part par l'INPI.

Les tribunaux, après avoir examiné la validité de la marque, déterminent si le signe est ou non contrefait.

Les marques non conventionnelles qui ont pour l'instant fait l'objet de litiges, sont les marques portant sur des couleurs et les marques tridimensionnelles et une marque gustative.

Pour les couleurs, dans un premier temps, il était requis que *"les nuances soient reprises à l'identique"* (pour une nuance de couleur rose pour un parfum (TGI Paris - 25 octobre 1996 - PIBD 1996 627-III-121) ou que *"la combinaison"* soit reproduite à l'identique, comme le précise la Cour d'Appel de Versailles pour une marque *"rouge sur fond jaune"* pour les classes 1, 9, 16 et 40 *"faute de quoi il serait ainsi conféré au propriétaire de ladite marque un droit absolu sur les couleurs en cause"* (26 septembre 1991 - PIBD 514-III-42).

La jurisprudence récente accorde une protection légèrement plus étendue en sanctionnant une nuance *"très proche de celle protégée par la marque ... susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne ..."* (Paris 13 décembre 2002 - PIBD 2003, 768-III-370).

Auparavant, la Cour de cassation, en indiquant *"que les teintes choisies ... bien que correspondant chacune à une nuance précise, étaient très proches et susceptibles d'être confondues par un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux"* a approuvé une cour d'appel qui avait sanctionné la reprise d'une nuance proche (Cour de Cassation 30 janvier 2001 PIBD 2001, 721-III-283)

Il semble intéressant de souligner le rejet d'une marque gustative *"constituée par le goût suivant: arôme artificiel de fraise"* pour des *"produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical"* a été confirmé par un arrêt du 20 octobre 2003, car *"si la marque constitue bien une représentation graphique accessible et intelligible au public, elle ne remplit en aucun cas les critères de précision et d'objectivité requis"* (Cour d'Appel de Paris du 20 octobre 2003 N° R.G. 2003/02153 inédit).

Mais les règles d'appréciation restent les mêmes que pour les signes traditionnels:

"la contrefaçon de marque suppose la reproduction servile ou quasi servile de l'ensemble ou de l'un des éléments distinctifs de la marque invoquée; l'imitation illicite de marque est réalisée lorsqu'il existe entre les marques des ressemblances susceptibles d'entraîner une confusion, mais sans s'arrêter aux différences qui peuvent exister, qui ne supprimeraient pas l'effet produit par les ressemblances; les ressemblances doivent s'apprécier en tenant compte des marques prises dans leur ensemble et sans les dissocier dans leurs divers éléments; le risque de confusion doit s'apprécier en se mettant à la place d'un usager moyen de culture et d'attention moyennes, et compte tenu que cet usager n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux" (cf Cour d'Appel de Versailles précité du 26 septembre 1991).

Il est à noter que certaines décisions ont apprécié des parfums au titre de la concurrence déloyale en s'appuyant sur des analyses chromatographiques, des tests auprès de consommatrices et auprès d'experts. Il a été décidé par exemple *"que les deux parfums en litige présentent si ce n'est une composition identique, du moins une fragrance située dans une même famille olfactive"* (Cour de Cassation du 18 avril 2000 - pourvoi N° S 97-19.631) ou encore que la *"comparaison olfactive des deux eaux de toilette fait apparaître une ... imitation caractérisée"* (Cour d'Appel de Paris du 5 mai 2000 N° d'inscription 1997/20938).

Quant à l'INPI, celui-ci examine la demande d'enregistrement pour déterminer si elle constitue un signe enregistrable d'une part, et d'autre part un signe distinctif. En termes de procédures, quant à l'examen de la recevabilité des demandes, il convient de distinguer les marques non-conventionnelles en fonction de la nature du signe:

- les marques tridimensionnelles ainsi que les dispositions, nuances ou combinaisons de couleurs et les hologrammes sont traitées dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions par l'INPI que les dénominations et les signes figuratifs habituels;

- les demandes d'enregistrement de marques olfactives et sonores font l'objet d'un traitement distinct. Elles sont examinées par la Direction Juridique de l'INPI.

Dans le cadre de la procédure d'opposition, les marques non-conventionnelles ne font l'objet d'aucun traitement spécifique ni d'aucune répartition particulière entre les examinateurs. Ceux-ci appliquent les critères de la jurisprudence française et communautaire pour apprécier les signes.

9. *Dans quelle mesure l'évaluation de la possibilité d'enregistrer des marques "non-conventionnelles" est-elle influencée par les problèmes liés à la mise en œuvre du droit et à l'étendue de la protection qui devrait être accordée à ces marques?*

Une marque constitue un titre de propriété industrielle conférant un monopole. Celui-ci doit donc être clairement défini et précisément délimité afin d'assurer la sécurité du détenteur, ainsi que celle des tiers. Or les signes non-conventionnels soulèvent précisément la difficulté de leur définition et de leur délimitation précise. N'ont donc pas encore été enregistrés en droit français les signes olfactifs pouvant laisser place à une incertitude sur l'objet même du signe à enregistrer ou sur l'étendue du monopole qu'il pourrait conférer.

10. *Dans quelle mesure l'évaluation de la possibilité d'enregistrer des marques "non-conventionnelles" est-elle influencée par le fait qu'il puisse y avoir un nombre limité de certaines marques "non-conventionnelles" (certaines couleurs ou certaines formes, par exemple) à la disposition de tous?*

Certains signes sont en effet refusés à l'enregistrement, ou le titre invalidé du fait que l'objet même du signe ne peut faire l'objet d'une appropriation.

Ainsi une couleur en elle-même ne peut faire l'objet d'un droit exclusif. La protection ne peut être ainsi étendue à toute autre utilisation des couleurs que celle revendiquée par le dépôt de marque et doit rester strictement limitée à la combinaison ou nuance déposée, sous réserve que celles-ci ne soient ni génériques, ni usuelles.

11. *Dans quelle mesure l'évaluation de la possibilité d'enregistrer des marques "non-conventionnelles" est-elle influencée par le fait que les consommateurs puissent être moins habitués à percevoir les marques "non-conventionnelles" comme un indicateur de l'origine du produit ou du service?*

De plus en plus, les consommateurs perçoivent les marques non-conventionnelles, telles que les marques sonores et olfactives, comme des indications d'origine des produits ou des services. Ce n'est donc pas pour cette raison que les marques olfactives en France ne sont pas admises à l'enregistrement. L'obstacle n'est pas juridique, mais technique et réside uniquement dans la difficulté de donner une représentation graphique qui soit suffisante pour délimiter le droit. Elle doit être en effet, selon les critères indiqués par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'arrêt LIBERTEL du 6 mai 2003 "claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective".

Conclusion

Le Groupe français a ainsi constaté qu'au regard de l'enregistrement, la quasi-totalité des catégories de marques non-conventionnelles qui remplissent le critère de distinctivité sont actuellement admises à l'enregistrement en France, à l'exclusion des marques olfactives (et gustatives). Les conditions d'enregistrement sont les mêmes que pour les signes traditionnels, à savoir une représentation graphique et un caractère distinctif.

L'usage n'est pas une condition requise pour enregistrer de tels signes, mais peut combler une absence de caractère distinctif (sauf pour les formes). Les conditions d'enregistrement sont plus souples en droit français qu'en droit communautaire. Les droits ainsi obtenus font l'objet d'une jurisprudence pour l'instant limitée aux marques tridimensionnelles et aux couleurs, définissant une étendue de protection plus limitée que pour les marques conventionnelles.

Si la reproduction à l'identique peut être aisément condamnée, l'imitation n'est retenue que lorsque la ressemblance d'ensemble confère une impression générale extrêmement proche, afin de ne pas étendre la protection du signe considérée à celle de tout signe du même genre, ou de la même famille.

– Les couleurs et les marques tridimensionnelles

Le Groupe français considère que les critères qui permettent l'enregistrement de ces marques sont satisfaisants et demande qu'ils soient admis internationalement.

– Les marques sonores et les hologrammes

Le Groupe français se réjouit que le critère de représentation graphique des marques ait été considéré comme rempli pour les marques sonores et les hologrammes et propose que ces catégories de marques soient également admises internationalement.

Pour les hologrammes, le Groupe Français recommande de faire figurer les différentes vues de l'hologramme, séquences par séquences, dans le cadre réservé à la représentation de la marque et de fournir une description écrite de la progression de la séquence.

Les moyens actuels de publication écrite ne sauraient en effet rendre compte fidèlement d'hologrammes ou d'images animées puisque, par nature, cette publication ne montre qu'une image fixe, sauf à prévoir une publication électronique en trois dimensions qui permettrait de visualiser l'hologramme et le cas échéant, son relief.

En attendant et en cas de conflit fondé sur une marque constituée de la représentation d'un hologramme ou comportant un hologramme, le Groupe Français recommande de communiquer un spécimen de l'hologramme en nature afin de rendre sa marque opposable à un tiers préalablement à une action judiciaire.

A défaut, il pourrait être soutenu que la publication de la demande d'enregistrement d'une marque constituée par ou comportant un hologramme ne peut rendre cet hologramme accessible au public, dans la mesure où la représentation ne permet pas d'identifier clairement l'hologramme en tant qu'image animée susceptible de changer de forme et de couleur selon la façon dont il est visionné.

– Les marques olfactives

Le marketing olfactif se développe dans de nombreux secteurs (prêt à porter, transports, notamment), permettant aux consommateurs de reconnaître les odeurs comme l'identification d'une source commerciale. La fonction juridique même de la marque est donc remplie.

Il reste à relever maintenant un défi technique consistant à identifier clairement et objectivement les marques olfactives selon les critères de la CJCE dans l'arrêt du 12 décembre 2002 dans l'affaire C-273/00 (Ralf Sieckmann et Deutsches Patent-und Markenamt). Celle-ci a en effet considéré que tous les moyens utilisés actuellement, ainsi que leur combinaison, à savoir *“la formule chimique, la description au moyen de mots écrits ou le dépôt d'un échantillon d'une odeur”* ne remplissent pas les exigences de représentation graphique qui soit *“claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective”*.

En attendant, le Groupe français propose de distinguer les fragrances simples ou naturelles des fragrances complexes. Il suggère d'admettre l'enregistrement des fragrances simples pour tout produit ou service n'ayant aucune relation avec la fragrance. Les fragrances simples sont constituées d'une ou de quelques molécules chimiques limitées et définies en parfumerie. Le dépôt pourrait comprendre une description littérale associée à une représentation graphique tirée par exemple d'une chromatographie en phase gazeuse ou de la représentation tridimensionnelle d'une simulation numérique de la molécule. Ceci serait suffisant pour permettre de définir le droit avec suffisamment de précision, de constance et d'objectivité au regard des tiers.

Le Groupe français souhaite néanmoins faire évoluer, pour la dépasser, la notion de “signe susceptible de représentation graphique” afin de ne pas réserver les marques aux seuls signes dont la forme est visible, dès lors que le signe est perceptible. Cette évolution est rendue nécessaire par la difficulté de trouver une marque traditionnelle disponible, la multiplication des signes faisant appel aux sens et le développement des moyens techniques d’identification des signes qui permettra dans un avenir proche de les rendre perceptibles par tous de façon précise et objective.