

# Propriétés intellectuelles

## COLLOQUE

*Les propriétés intellectuelles à la mode*

26 novembre 2014, IRPI

◆ Les spécificités du luxe  
*Emmanuelle Hoffman  
Laure Bouchard*

◆ Les enjeux de protection des textiles techniques et intelligents dans l'industrie en France et dans l'Union européenne  
*Emmanuelle Butaud-Stubbs  
Hubert du Potet*

◆ La parodie de marque : un défi mondial pour les marques de luxe qui en sont une cible privilégiée

*Isabelle Camus*

◆ Les frontières du droit des marques : les marques de « décoration »

*Delphine Bastien*

## DOCTRINE

◆ La notion de caractère technique en droit des brevets

*Matthieu Dhenne*

◆ Les pays de copyright et le droit de suite

*Ysolde Gendreau*

## CHRONIQUES

◆ Droit d'auteur et droits voisins

*André Lucas  
Jean-Michel Bruguière  
Carine Bernault*

◆ Droit des marques et autres signes distinctifs

*Georges Bonet  
Adrien Bouvel  
Julien Canlorbe*

◆ Droit des créations techniques

*Jean-Christophe Galloux  
Bertrand Warusfel  
Christian Derambure*

## ACTUALITÉS

◆ Agenda de l'IRPI

◆ Publications récentes



## Les frontières du droit des marques : les marques de « décoration »

DELPHINE BASTIEN  
AVOCAT  
MAÎTRE DE CONFÉRENCES

### I. La spécificité des marques de « décoration » au regard des principes généraux du droit des marques

#### A. La fonction essentielle de la marque

Il convient tout d'abord de s'interroger sur ce que l'on entend juridiquement sous le vocable « marque ». La réglementation française et communautaire considère qu'une marque est un signe, susceptible de représentation graphique, et propre à distinguer les produits ou les services d'une personne, physique ou morale, de ceux d'une autre personne, physique ou morale<sup>1</sup>. Ce faisant, la marque est un « identifiant »<sup>2</sup> aux yeux du public. C'est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) selon laquelle la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance<sup>3</sup>. Depuis, la CJCE a évoqué d'autres fonctions comme celle consistant à garantir la qualité du produit/du service ou celles de communication, d'investissement ou de publicité<sup>4</sup>. Cet « identifiant » peut prendre plusieurs formes : une forme verbale (des mots, des chiffres, etc.) ou une forme figurative en deux ou trois dimensions (un dessin, une étiquette, un logo, une disposition et une combinaison de couleurs, une nuance de couleurs, une forme notamment celle du produit ou de son conditionnement) ou encore une forme sonore (sons ou phrases musicales, qui pourront être transcrits sur une portée, à l'exclusion des bruits et des combinaisons de bruits)<sup>5</sup>. Précisons que dans le projet de réforme du droit des marques, la représentation graphique du signe déposé à titre de marque n'est plus exigée, ce qui pourrait permettre l'enregistrement de marques olfactives et gustatives<sup>6</sup>.

Les marques dites « décoratives » sont composées de couleurs (nuances ou disposition/combinaison de cou-

leurs) ou constituées par la forme intégrale du produit ou d'une partie du produit (semelle rouge des escarpins de la maison Louboutin, sac à main) ou composé d'éléments décoratifs (un motif de carreau type écossais, un motif de cannage, etc.) qui de surcroît peuvent être positionnés sur une partie déterminée du produit (deux courbes entrecroisées sur une poche, fleur, constituée de six pétales, positionnée sur le col d'une veste, coloration de l'extrémité de lacets, fermoir factice sur chaussures, etc.).

Ces marques, d'un genre nouveau, sont nombreuses dans le domaine de la mode en raison de leur caractère esthétique et ornemental. Elles ne font l'objet d'aucune réglementation nationale ou communautaire spécifique et sont considérées par les juridictions communautaires comme appartenant à la catégorie des marques figuratives à deux ou trois dimensions<sup>7</sup>.

#### B. Le caractère distinctif des marques

Il ne suffit pas de déposer un signe prenant l'une de ces formes pour enregistrer une marque valide. Pour mémoire, il sera rappelé que sont refusés à l'enregistrement



*Cette contribution a été réalisée pour faire suite à l'intervention de l'auteur au colloque « Les propriétés intellectuelles à la mode » organisé par l'IRPI, avec le soutien du cabinet Hoffman, le 26 novembre 2014 à la Bourse de commerce de Paris.*

1. CPI, art. L. 711-1 ; Directive 2008/95/CE, art. 2 ; Règlement 207/2009/CE, art. 4.
2. Cass. com., 23 juin 2009, n° 07-19.542, aff. *marque 29*.
3. Notam., CJCE, 23 mai 1978, aff. 102/77, *Hoffmann-La Roche* ; CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips* ; *Rec.*, I -5475, point 30 ; CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal football club* ; point 48.
4. CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal*, point 58 ; PIBD 2009, III, p. 1305 ; CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, point 60.
5. CPI, art. L. 711-1.
6. O. Thierri, Vers une réforme du droit des marques dans l'Union européenne : *Propri. industr.* oct. 2013, n° 10, étude 13.
7. TUE, 15 juin 2010, aff. T-547/08, *X Technology Swiss c/ OHMI* (point 20 et suiv.) saisi par une décision OHMI, 4<sup>e</sup> CR, 6 oct. 2008 aff. R. 846/2008-4.

ou sont déclarés nuls s'ils sont enregistrés, les signes dépourvus de caractère distinctif. Font partie de la catégorie des signes dépourvus de caractère distinctif, d'une part les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service et, d'autre part, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le caractère distinctif de ces signes peut néanmoins s'acquies par l'usage<sup>8</sup>.

Les signes constitués d'une forme peuvent aussi être dépourvus de distinctivité lorsque la forme est exclusivement imposée par la nature ou la fonction du produit ou encore confère au produit sa valeur substantielle. Rappelons que le caractère distinctif de ces signes tridimensionnels ne peut pas être acquis par l'usage<sup>9</sup>.

D'une façon générale, le caractère distinctif d'une marque est apprécié par rapport d'une part, aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé<sup>10</sup> et d'autre part, à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé<sup>11</sup>. Ces critères d'appréciation du caractère distinctif s'appliquent autant aux marques décoratives c'est-à-dire de couleurs ou de forme qu'aux autres catégories de marques<sup>12</sup>.

Néanmoins, le caractère distinctif d'une marque « décorative » semble être apprécié également en fonction des usages habituels du secteur<sup>13</sup>. Il semble que plus la forme déposée ou enregistrée comme marque est répandue ou généralisée dans le secteur concerné, plus ladite forme sera considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif.

Et encore, la jurisprudence considère que la perception du signe par le public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque de couleurs ou de forme en deux ou trois dimensions, que dans le cas d'une marque verbale qui consiste en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne<sup>14</sup>. En effet, selon les tribunaux, les consommateurs n'auraient pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur une couleur ou une forme, en l'absence de tout élément textuel, et il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une marque « décorative » que s'agissant d'une marque verbale. Ce faisant, les tribunaux souhaitent s'assurer que ce signe décoratif répond effectivement à la fonction essentielle d'une marque<sup>15</sup>.

## II. Illustrations jurisprudentielles

Ces illustrations jurisprudentielles portent à la fois sur des décisions du tribunal de l'Union, saisi sur décisions de la Chambre des recours de l'OHMI, relatives à des demandes d'enregistrement de marque communautaire

et sur des demandes d'annulation de marques enregistrées émises dans le cadre de procédures en contrefaçon devant les juridictions françaises.

### A. Marques portant purement et simplement sur un motif

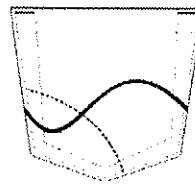


figure n° 1



figure n° 2

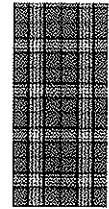


figure n° 3

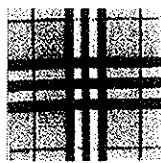


Figure n° 4

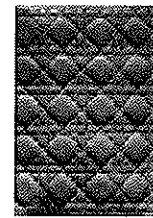


Figure n° 5

Dans une affaire portant sur une demande d'enregistrement à titre de marque d'un signe composé de deux courbes entrecroisées sur une poche (figure n° 1), le tribunal de l'Union<sup>16</sup>, a estimé que « La marque en cause ne contient aucun élément caractéristique, ni de caractère marquant ou accrocheur, susceptible de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif et permettant au consommateur de la percevoir autrement que comme une décoration habituelle de poche s'agissant des produits relevant des classes 18 et 25. Comme le relève l'OHMI, elle ne diverge pas de

8. CPI, art. L. 711-2 ; Directive 2008/95/CE, art. 3 ; Règlement 207/2009, art. 7.

9. Ibid.

10. Cass. com., 3 juin 2014, *Boto SAS c/ Laurent P*, pourvoi n° 13/15099.

11. CA Paris, 25 févr. 2011, R.G n° 10/01384, *Bülesik Dis Ticaret SA (Turquie), Misbis Gida Sanayi Ve Ticaret AS (Turquie), Rekor Gida Pazarlama San Ve Tic SA (Turquie) c/ Fenevo SpA (Italie), Fenevo France SA* ; TUE 1<sup>er</sup> ch., 29 sept. 2009, aff. T-139/08, *The Smiley Company SPRL c/ OHMI*, arrêt relatif à la représentation de la moitié d'un sourire de smiley, point 15.

12. CJCE, 7 oct. 2004, aff. C-136/02, *Mag instrument c/ OHMI*, point 26 ; CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-468/01 à C-472/01, *Procter & Gamble c/ OHMI*, point 55 ; CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-456/01 et C-457/01, *Henkel KGaA c/ OHMI*, point 46 ; *Rec.*, I-5089, point 46.

13. CJUE, 13 sept. 2011, aff. C-546/10, points 55 et 56, *Wiffer c/ OHMI*, CJCE, 7 oct. 2004, aff. C-136/02, *Mag. Instrument c/ OHMI* ; *Rec.*, I-9165.

14. *Prop. industr.* 2012, n° 10, étude 16, La marque tridimensionnelle : vers l'émergence d'un droit nouveau ? étude par P. Martini-Berthon.

15. CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-344/10 et C-345/10, point 46, *Fleixenet c/ OHMI* ; TUE, 21 avr. 2010, aff. T-7/09, point 18, *Schunk c/ OHMI*.

16. TUE, 28 sept. 2010, aff. T-388/09, *Rosenmuist c/ OHMI*, saisi sur une décision OHMI, 2<sup>e</sup> CR., 18 juin 2009 aff. R. 237/2009-2.

manière significative de la norme en matière de présentation de poches et sera donc perçue comme une simple décoration. La Chambre de recours a donc considéré à juste titre que la marque en cause constituait une simple variante des surpiqûres classiques présentes sur les poches des vêtements et des articles de mode couverts par la marque en cause ». En conséquence, le tribunal de l'Union a estimé que « ce signe représentait un motif simple et banal ayant une fonction exclusivement décorative, ne permettant pas au public pertinent de percevoir l'origine commerciale des produits désignés [...] ou de les distinguer de ceux ayant une autre provenance ». Autrement dit, dans cette décision, le tribunal de l'Union a estimé que la représentation en cause ne saurait remplir une fonction d'identification au regard des produits concernés, faute d'élément caractéristique propre à l'individualiser par rapport à la norme en matière de présentation de poches. Cette demande d'enregistrement de ce signe à titre de marque a donc été refusée.

De son côté, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a précisé qu'un signe constitué d'une initiale « W » en surpiqûres sur une poche (figure n° 2) ne devait pas nécessairement permettre d'identifier le nom de la société Wrangler dont il provient, mais devait permettre au consommateur de le distinguer d'un produit similaire provenant d'une autre société. En outre, et contrairement au tribunal de l'Union, le TGI de Paris estime que « la multiplication de ces signes sur les poches arrière de jeans ne démontre pas que le signe soit perçu par le consommateur comme étant un élément uniquement décoratif, d'autant plus que deux de ces signes sont eux-mêmes des marques déposées pour désigner des vêtements par des fabricants de jeans »<sup>17</sup>. Il est à noter que dans cette décision le tribunal précise expressément que l'aspect esthétique du signe déposé comme marque n'est pas exclusif du caractère distinctif de ce même signe. Faute d'avoir démontré l'absence de caractère distinctif, le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'annulation de cette marque.

De même, dans une affaire portant sur une demande d'enregistrement à titre de marque d'un signe composé d'un carreau de type écossais (figure n° 3), le tribunal de l'Union européenne, saisi sur une décision rendue par la quatrième Chambre de recours de l'OHMI du 15 novembre 2010, a estimé que la représentation de « carreaux » ne laisse apparaître aucun élément qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur de la mode, de l'habillement et des tissus courants pour les produits visés. Dès lors, le public pertinent ne percevra en réalité qu'un motif banal et courant<sup>18</sup>.

De son côté, le TGI de Paris a été amené à apprécier le caractère distinctif du carreau écossais de la Maison Burberry (figure n° 4) dans le cadre d'une procédure en annulation de marque pour notamment dépôt frauduleux et absence de caractère distinctif<sup>19</sup>. À cette occasion, il a rappelé que « pour être valable, une marque doit seulement être suffisamment distinctive et ne doit porter atteinte à aucun droit antérieur ». Puis, il relève que si « le signe s'inspire directement des tartans cla-

niques écossais », l'ensemble des modèles de tartans produits aux débats « diffère visuellement du "carreau Burberry" », ce qui démontre l'existence d'une « multitude de combinaisons de lignes et de couleurs possibles ». Il a donc reconnu un caractère distinctif à ce signe purement figuratif.

Le tribunal rappelle également que le monopole exclusif d'exploitation du titulaire d'une marque ne doit pas faire obstacle au principe de l'intérêt général et de la liberté du commerce et de l'industrie. Ainsi, le tribunal a vérifié si cette marque « décorative » de la société Burberry Limited ne privait pas les autres agents économiques de la possibilité d'utiliser, dans la vie des affaires, un tissu confectionné selon la technique ancestrale des tartans. Elle constate alors que l'apposition d'un motif dit « écossais » sur un tissu reste en effet possible dans toutes les déclinaisons d'agencements et de couleurs, même dans la combinaison blanche, beige, noire et rouge utilisées par la société défenderesse, tant qu'il diffère de celui spécifiquement visé au dépôt de la marque. Il s'ensuit que la société Burberry n'a porté aucune atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. En outre, le tribunal n'a pas non plus été insensible à l'ancienneté d'usage de ce signe. Ainsi, il constate qu'« en déposant le signe exact qu'elle exploite depuis l'année 1924, d'abord à titre de doublure puis à titre d'élément distinctif arbitraire par rapport aux produits visés par l'acte d'enregistrement, la société Burberry Limited a entendu protéger le signe qui l'identifiait immédiatement aux yeux des consommateurs et était devenu une marque d'usage. Il s'en infère qu'en voulant se garantir un monopole d'exploitation sur ce signe distinctif précis, la société défenderesse n'a eu aucune intention frauduleuse ». En l'occurrence, il était reproché à la société Burberry d'avoir voulu s'approprier un motif qui ne serait plus protégé par le droit d'auteur ou qui appartiendrait au domaine public. Enfin, le tribunal a été amené à trancher la question de savoir si le « carreau Burberry », notoirement connu, confère au produit une valeur substantielle au sens de l'article L. 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle (CPI). En statuant sur cette question, le tribunal ne limite pas cette cause de nullité aux marques strictement tridimensionnelles. Il a, en effet, cherché à savoir si ce motif constituait exclusivement l'apparence visuelle des produits visés dans l'acte de dépôt. Autrement dit, il a vérifié si ce motif ne se confondait pas avec lesdits produits. Il constate alors que « les produits qu'elle propose sous la marque litigieuse existent indépendamment de ce motif et peuvent être déclinés sous de multiples formes,



17. TGI Paris, 16 mai 2014, R.G n° 2013/00860, *Wrangler VF Europe c/ Magellan, Saquenay, Blue Sark*.

18. TUE, 19 sept. 2012, TU-26/11, *Fraas GmbH c/ OHMI*, saisi sur une décision rendue par OHMI, 4<sup>e</sup> CR, 15 nov. 2010, aff. R. 1317/2010-4.

19. TGI, 10 févr. 2012, R.G n° 10/14191, *Burberry Limited c/ Pomay*.

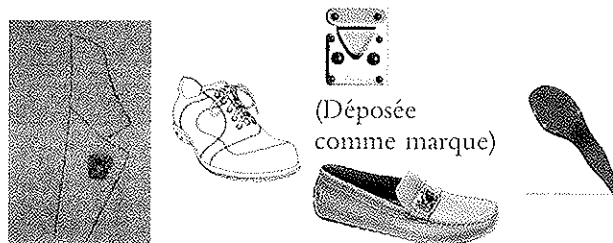
motifs et matières [...]». « Si l'attrait du "carreau Burberry" aux yeux de la clientèle est avéré, il est néanmoins indéniable que le consommateur décidera d'acheter les produits visés dans le dépôt en raison de leur qualité, leur forme, leur originalité et leurs caractéristiques intrinsèques ». Ce faisant, il a considéré que le « carreau Burberry » ne confère pas au produit sa valeur substantielle. Il semble que le tribunal ait tenu compte ici des qualités intrinsèques de la forme indépendamment de sa notoriété, des investissements publicitaires du titulaire de la marque ou encore de sa connaissance du fait de son usage.

Dans une autre affaire mettant en cause une fois encore le « carreau écossais Burberry en noir et blanc » (figure n° 4), la cour d'appel de Paris a reconnu le caractère distinctif de ce motif<sup>20</sup>. Pour aboutir à cette conclusion, elle a procédé à un examen des normes et habitudes du secteur concerné et constaté qu'aucune preuve ne justifiait que « le "carreau Burberry N/B" appartiendrait au folklore celtique ou écossais ou qu'il serait très fréquemment utilisé dans le domaine vestimentaire ce qui lui ôterait tout caractère distinctif ». Peut-être influencée par l'ancienneté d'usage reconnu à ce motif, la cour d'appel a également considéré que le public concerné établit un lien entre le motif et la marque et ne perçoit pas exclusivement le signe comme une décoration.

Enfin, un signe composé exclusivement d'un cannage (figure n° 5), celui de la maison Christian Dior Couture, a également été déposé à titre de marque et son caractère distinctif a été contesté devant la cour d'appel de Paris<sup>21</sup>. Dans cette affaire, la cour a considéré que la société Christian Dior Couture, jouissant, au demeurant, d'une renommée internationale, « justifie amplement qu'elle utilise, de façon intensive, sa marque qui a ainsi acquis une valeur emblématique identifiant aux yeux du public la maison de couture dans son ensemble ». Par conséquent, la cour a estimé que ce signe est distinctif, « son aspect décoratif n'excluant nullement qu'il puisse remplir la fonction de la marque puisqu'il permet au consommateur d'identifier l'origine commerciale d'un sac à main et de répéter une expérience positive d'achat ». Dans cette même affaire, répondant à l'argument selon lequel cette marque serait nulle, car elle aurait conféré au produit sa valeur substantielle, la cour a d'abord constaté que « ce signe a été déposé pour désigner une grande variété d'articles aux formes et aux matières les plus diverses : tissus, sacs, parapluies, cannes, cartables, portefeuilles, ceintures, stylos à bille, linge de maison ». Elle en tire ensuite comme conséquence que ce signe est ainsi « bien distinct des produits sur lesquels il est apposé, de leurs formes et de la matière dans laquelle ils sont réalisés ». Par conséquent, le signe « ne constitue dès lors pas la valeur essentielle quand bien même il confère aux produits qui l'arborent une valeur réelle due aux investissements que le signe Christian Dior Couture a consentis pour promouvoir et valoriser sa marque ». Cette affaire illustre, une fois encore, que les dispositions de l'article L. 711-2 c)

du CPI s'appliquent également aux marques « décoratives » en deux dimensions.

B. Marques portant purement et simplement sur un élément esthétique positionné à une place déterminée du produit : les marques de « position »



(Déposée comme marque)

(Déposée comme modèle)

figure n° 1    figure n° 2    figure n° 3    figure n° 4

Dans une affaire portant sur une demande d'enregistrement à titre de marque d'un signe composé d'une fleur constituée de six pétales positionnée sur le col d'une veste (figure n° 1), le tribunal de l'Union européenne, a confirmé la décision de refus de l'OHMI au motif que la fleur concernée est trop sommaire et ne présente pas de caractéristique particulière pour pouvoir être mémorisée<sup>22</sup>. Il est précisé également que « le consommateur est habitué à la présence d'un ornement, y compris d'une fleur sur le col d'une veste ». En effet, la position sur le col d'une veste est une position habituelle pour fixer des broches, fleurs, médailles, insignes, mais n'est pas une position habituelle pour fixer une marque dont la vocation est de servir d'indication d'origine commerciale des produits en cause. Le tribunal en déduit que « le consommateur moyen normalement attentif et avisé lui attribuera une fonction exclusivement décorative, mais ne la considérera pas comme un signe distinctif capable de distinguer la marchandise d'un fabricant de celle de ses concurrents ». Il y a lieu d'observer que la Chambre de recours n'a pas considéré que la marque en cause n'était pas apte à distinguer les produits en raison de son esthétique ou de sa simplicité, mais, plus précisément, en raison de l'absence d'éléments pouvant la rendre distinctive et permettant au public pertinent de la considérer comme indiquant l'origine commerciale des produits qu'elle couvrait.



20. CA Paris pôle 5-2, 14 déc. 2012, n° 12/05245, *Burberry Limited c/ SAS Gift Mag*.

21. CA Paris pôle 2-2, 12 nov. 2010, n° 09/13667, *Christian Dior Couture c/ Esprit De Corp France*.

22. TUE, 14 mars 2014, aff. T-131/13, *Lardini Sarl c/ OHMI*, saisi sur une décision rendue par OHMI 1<sup>er</sup> CR, 13 déc. 2012, aff. R. 2578/2011-1.

Plus insolite encore, le dépôt à titre de marque d'un signe constitué par l'extrémité rouge de lacets de chaussures (figure n° 2). Le tribunal de l'Union européenne, a cru nécessaire de rappeler que la nouveauté (critère de validité des produits ou parties de produits en deux ou trois dimensions protégées par le droit des dessins et modèles) et l'originalité (critère de validité des créations de formes protégées par le droit d'auteur) ne sont pas des « critères pertinents pour l'appréciation du caractère distinctif d'une marque »<sup>23</sup>. Le tribunal a ensuite précisé que le signe déposé à titre de marque doit se différencier « substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce », et qu'elle « n'apparaisse pas comme une simple variante de ces formes ». En l'occurrence, le tribunal constatait que « sur le marché de la chaussure, il existe une grande variété de configurations, en particulier en ce qui concerne les couleurs, et que cela inclut la configuration des lacets », peu importe qu'il soit « inhabituel que, pour des chaussures pour hommes, les extrémités de lacets soient de couleur rouge ou que, parmi les chaussures pour femmes, il existe peu de chaussures rouges à lacets ». En conséquence, le tribunal a considéré que les extrémités rouges de lacets ne se distinguent pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. Rien, selon le tribunal, ne suggère que « la coloration de certaines parties des lacets d'une chaussure est habituellement perçue par le public pertinent en tant qu'indication de l'origine commerciale ». Une fois encore, l'appréciation du caractère distinctif de cette marque par tribunal de l'Union est pour le moins subtile et stricte...

Tout aussi étonnant, le dépôt à titre de marque d'un fermoir apposé sur une chaussure alors même que la chaussure, dans son ensemble, a été déposée à titre de modèle (figure n° 3). La cour d'appel de Paris a tout d'abord écarté l'argument selon lequel ce fermoir était nul en raison de son caractère fonctionnel constatant que le signe, purement factice, n'a pas pour effet d'assurer la fermeture de la chaussure<sup>24</sup>. Puis, elle va constater qu'il est apposé comme « signature indiquant l'origine commerciale du produit et ce, d'autant qu'il n'est pas démontré que le fermoir est usuellement adopté sur des chaussures qui ne comportent en principe que des lacets ou des boucles ». Le public concerné verra dans la forme distinctive de cette marque « une indication sur l'origine commerciale du produit capable d'influer sur sa mémoire ». Il n'est pas inutile toutefois de souligner que le titulaire de cette marque de position n'est autre que la société Louis Vuitton Mattetier dont la renommée n'est plus à démontrer.

La protection à titre de marque de la semelle rouge de la maison Louboutin n'est pas moins singulière (figure n° 4). Cette affaire aborde plusieurs problématiques dont l'aptitude de ce signe à répondre à la fonction essentielle d'une marque, le caractère fonctionnel de la semelle ou encore le caractère distinctif d'une couleur<sup>25</sup>. Il résulte de cette décision que la forme telle qu'elle est déposée n'apparaît pas identifiable

comme la représentation d'une semelle. Et même à supposer que la forme puisse être identifiée comme telle, la forme serait alors imposée par sa nature ou sa fonction, car la partie supérieure, plus large, peut s'analyser comme correspondant à l'avant du pied et la zone inférieure, rétrécie, s'interpréter comme la base d'un talon haut.

Enfin, la couleur rouge revendiquée dans l'acte de dépôt n'est pas définie avec une référence permettant de l'identifier avec précision, la figure censée représenter la semelle comporte elle-même plusieurs nuances de rouge, plus foncées à l'extrémité inférieure droite et en partie médiane, plus vives en partie supérieure gauche où elle présente, réparties sur le pourtour, six points ou taches nettement plus clairs. Sur ce point, cette décision est conforme à la jurisprudence issue de l'arrêt *Libertel*<sup>26</sup> selon lequel un signe composé uniquement d'une couleur représentée sous forme d'une surface rectangulaire orange est distinctif à condition de « faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Depuis cet arrêt, les déposants font référence à un code internationalement reconnu comme le code Pantone pour identifier parfaitement la/les nuance(s) de couleur. L'arrêt *Libertel* soulignait déjà la nécessité « de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé ». Il soulignait aussi la fonction d'identification d'une origine déterminée de la marque en précisant que « par rapport à la perception du public pertinent, [il convient que] la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises ».



23. TUE, 11 juill. 2013, aff. T-208/12, *Think Schuhwerk GmbH c/ OHMI*, saisi sur une décision rendue par OHMI 1<sup>er</sup> CR, 23 févr. 2012, aff. R 1552/2011-1.

24. CA Paris, 17 janv. 2014, RG n° 2012/23688, *Louis Vuitton Mattetier c/ Concept Group International et Brouard Daude*.

25. Cass., 30 mai 2012, pourvoi n° D 11-20.724, *Sté Christian Louboutin, M. Christian Louboutin c/ Zara*.

26. CJUE, 6 mai 2003, aff. C-104/01 point 29, arrêt dit « *Libertel* », *Libertel Groep BV et Benelux Merkenbureau* (question préjudicielle).

### C. Marques portant sur le produit lui-même

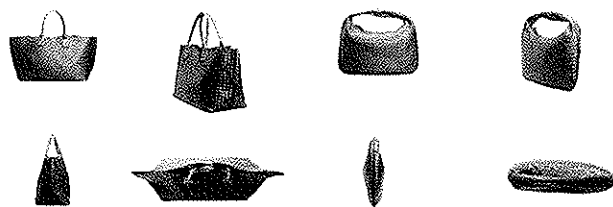


figure n° 1

figure n° 2

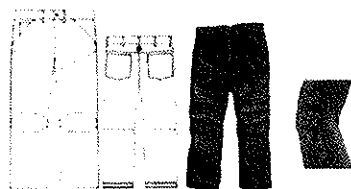


figure n° 3

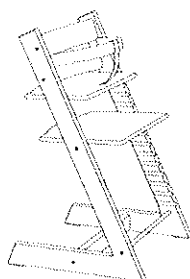


figure n° 4

À l'occasion de deux dépôts à titre de marque de sacs à main (figures n° 1 et 2), le tribunal de l'Union européenne<sup>27</sup> a constaté dans deux décisions que les formes dont l'enregistrement était demandé, ne divergeant pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur en cause, ne pouvaient remplir la fonction essentielle d'une marque, à savoir celle d'identifier l'origine du produit.

Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a estimé dans les deux affaires que ces formes n'étaient que de simples variantes pour l'une des formes communes de marché (rappel de la forme d'un cabas à provisions sans dispositif de fermeture [figure n° 1]) et pour l'autre du positionnement des anses d'un sac ou d'un sac à main (figure n° 2). Ce faisant, il a considéré que ces formes ne comportaient aucune caractéristique propre à les individualiser et propre à signaler l'origine commerciale déterminée. La déposante a également mis en exergue l'aspect tressé de la surface dudit sac à main, mais en vain, car ne l'ayant pas mentionné dans le cadre d'une description lors du dépôt comme suit « la marque demandée [est] constituée par la forme extérieure du sac à main ainsi que par l'aspect de sa surface, tel qu'il [résulte] de son traitement par tressage » et d'une représentation graphique conforme à cette description, le tribunal a considéré que l'OHMI avait, à bon droit, écarté de son examen cette caractéristique qui ne figurait pas dans l'acte de dépôt. Mais même à supposer que le dépôt de ces marques ait été conforme aux exigences de l'OHMI, il n'est pas pour autant évident que le tribunal ait considéré cette caractéristique liée au tressage comme suffisante. Enfin pour l'un des deux dépôts, la déposante a tenté de revendiquer l'acquisition d'un caractère distinctif après l'usage prolongé et intensif du signe déposé à titre de marque. Mais s'appuyant essentiellement sur le tressage du sac à main, ses arguments ont été écartés. Quant au volume des ventes, il a été

considéré comme reflétant un succès commercial certain, mais aucunement comme la démonstration que les consommateurs percevaient cette forme comme une marque.

Enfin, dans une affaire portant sur le dépôt à titre de marque de jeans avec des surpiqures très particulières, délimitant notamment des genouillères bouffantes (figure n° 3), la CJCE a été amenée à préciser la notion de valeur substantielle conférée au produit par le signe déposé à titre de marque<sup>28</sup>. À cette occasion, la Cour a rappelé qu'un signe tridimensionnel constitué seulement par une attractivité esthétique ne peut être enregistré comme marque, même si le signe a acquis avant son dépôt une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause. Autrement dit, la notoriété de la forme ne supprime pas son attractivité esthétique qui a donné au produit sa valeur substantielle.

Récemment, la CJUE a précisé, à propos du dépôt à titre de marque d'une chaise pour enfant (figure n° 4) que « la notion de "forme qui donne une valeur substantielle au produit" ne saurait être uniquement limitée à la forme de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, au risque de ne pas couvrir les produits ayant, en sus d'un élément esthétique important, des caractéristiques fonctionnelles essentielles »<sup>29</sup>. En outre, « la perception présumée du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif, mais peut, tout au plus, constituer un élément d'appréciation utile pour l'autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe ». La Cour précise encore qu'il faut s'appuyer sur un ensemble d'éléments d'appréciation qui apparaissent pour certains objectifs, pour d'autres subjectifs ou même extérieur à la forme elle-même<sup>30</sup>, « telle que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause ».



27. TUE, 22 mars 2013, aff. T-410/10 *Bittega Veneta International Sarl (Luxembourg) c/ OHMI* saisi sur une décision OHMI 8<sup>e</sup> CR, 16 juin 2010, aff. R 1539/2009-1 (figure n° 1); TUE, 22 mars 2013, aff. T-409/10 *Bittega Veneta International Sarl (Luxembourg) c/ OHMI* saisi sur une décision OHMI 8<sup>e</sup> CR, 16 juin 2010 aff. R. 1247/2009-1 (figure n° 2).

28. CJCE, 20 sept. 2007, aff. C-371/06, *Benetton Group SpA c/ G-Star* (question préjudicielle).

29. CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG c/ Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S*.

30. J.-Cl. *Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7100 : Différents signes susceptibles de constituer une marque, S. Durrande et J. Canlorbe.

## Conclusion

L'analyse des quelques décisions jurisprudentielles récentes présentées conduit aux réflexions suivantes :

– du fait de la durée illimitée de la protection conférée par la marque, sous réserve de la renouveler à bonne date, la jurisprudence est très attentive à ce que le signe, enregistré comme marque, ne représente pas un obstacle au principe de libre concurrence ;

– les marques de couleurs et de forme ne sont pas interdites en tant que telles, mais elles se heurtent à de réelles difficultés tenant essentiellement à leur caractère distinctif souvent discuté lors de leur dépôt ou à l'occasion d'affaire en contrefaçon ;

– l'appréciation de leur caractère distinctif met en exergue quasi systématiquement la notion de fonction d'identité d'origine que doivent revêtir les marques de décoration. Il y a lieu d'observer à cet égard que les signes qui ont déjà acquis une certaine reconnaissance par le public avant leur dépôt à titre de marque surmontent, en général, cette difficulté. Mais la notoriété d'un signe ne fera pas disparaître la valeur substantielle qu'une forme exclusivement esthétique peut conférer au produit.

Au regard de cette jurisprudence, une stratégie possible de protection pour ces éléments décoratifs serait de les protéger dans un premier temps par le droit d'auteur ainsi que par le droit des dessins et modèles puis de les déposer dans un second temps à titre de marque lorsque ceux-ci seront perçus comme un « identifiant » c'est-à-dire lorsqu'une association dans l'esprit du consommateur entre la marque décorative et l'origine commerciale sera clairement établie. Il appartient donc aux déposants d'engager leur campagne de communication en ce sens de façon à pouvoir ensuite démontrer cette association aux moyens notamment de sondages auprès du public.

